**FABRÍCIO BERTINI PASQUOT POLIDO**

# *Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição do Equilíbrio e Expansão do Domínio Público*

**Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (DIN-FDUSP)**
**Orientadora: Professora Associada Dra. Maristela Basso**

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**
**FACULDADE DE DIREITO**
**SÃO PAULO**
**2010**

**FABRÍCIO BERTINI PASQUOT POLIDO**

# *Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição do Equilíbrio e Expansão do Domínio Público*

**Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (DIN-FDUSP)**

**Área de Concentração: Direito Internacional**
**Orientadora: Professora Associada Dra. Maristela Basso**

**SÃO PAULO**

**2010**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
**Unidade:** FACULDADE DE DIREITO
**Área de Concentração**: DIREITO INTERNACIONAL – 2135
**Orientadora**: PROFESSORA ASSOCIADA DRA. MARISTELA BASSO
**Candidato/Doutorando**: FABRICIO BERTINI PASQUOT POLIDO
**Nº USP:** 3121626
**Departamento**: DIREITO INTERNACIONAL E COMPARADO

**Linha de Pesquisa**: DIREITO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
**Projeto Acadêmico**: DIREITO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: CODIFICAÇÃO, DECODIFICAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS DIREITOS

**Conclusão dos créditos parciais**: 28 de junho de 2007
**Total de créditos obtidos**: 84, com aprovação em todas as disciplinas cursadas
**Aprovação em Exame de Qualificação**: 04 de maio de 2009

**BANCA EXAMINADORA**

_____

_____

_____

_____

_____

**AGRADECIMENTOS**

A Tese de Doutorado, ora apresentada como requisito parcial de obtenção do Título de Doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, encerra importante ciclo de pesquisa e de estudos empreendido no Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) entre 2005 e 2009. O trabalho aqui submetido à comunidade acadêmica também é resultado da convivência e aprendizado com Mestres, amigos e familiares. Foram anos de intensas reflexões, exercícios de temperança e de compreensão sobre a difícil tarefa de ensinar, pesquisar e praticar o Direito Internacional em sua plenitude. Como aluno ou professor, na Velha e sempre Nova Academia de Direito do Largo São Francisco, nunca deixamos de reconhecer as incertezas e inquietações impostas pela vida acadêmica – sentimentos que são, acima de tudo, da própria condição humana... Mas também, tempo de considerar que vocação, justiça, tolerância e cosmopolitismo são atributos inseparáveis da vida do jurista internacional e com ele devem sempre permanecer, em qualquer lugar do mundo.

Assim, não poderia deixar de expressar palavras de agradecimento sincero e amigo, a todos aqueles que incondicionalmente apoiaram os projetos que levaram à realização da presente Tese e nos conduziram pelas mãos durante o percurso de estudos de Doutoramento na área do Direito Internacional. Com palavras verdadeiras e gestos humanos, foram capazes de mostrar que indiferenças e conflitos não valem à pena, e que amizade e gratidão são virtudes maiores que devemos preservar, sempre no melhor espírito de humildade, cordialidade e constante indignação com as injustiças impostas à humanidade.

Pela presente Tese, com a qual esperamos contribuir para áreas de pesquisa e docência, devo agradecimentos a tantos. A todos os professores do Departamento de Direito Internacional e Comparado da FDUSP (DIN-FDUSP), referência brasileira para a formação de juristas nas grandes vertentes do Direito Internacional, em especial os que me acompanharam por tantos anos, pela confiança e inestimáveis conselhos: Prof. Dr. Luiz Olavo Baptista, Prof. Dr. João Grandino Rodas, Prof. Dr. Paulo Borba Casella, Profa. Dra Maristela Basso, Prof. Dr

Umberto Celli Jr., Prof. Dr. Pedro B. Dallari, Prof. Dra. Claudia Perrone-Moisés e Prof. Dra. Elizabeth Meirelles. E também àqueles que tão cedo e lamentavelmente nos deixaram, em especial, o Professor Guido Fernando Silva Soares e a Professora Araminta Mercadante. Da Secretária do DIN-FDUSP, lembrarei sempre do constante auxílio das Sras. Aiko Endo e Claudia Koga nas tarefas administrativas com nossos alunos de Graduação, e, particularmente, dos preciosos conselhos da Sra. Edna Tsutsui, pela sabedoria, amizade e carinho dispensados durante todos esses anos.

Ainda na Universidade de São Paulo, pelos conselhos e experiências compartilhadas nas salas de aula do Curso de Pós-Graduação, meus agradecimentos também ao Professor Dr. Calixto Salomão Filho (DCO-FDUSP), Prof. Dr. Virgilio Afonso da Silva (DES-FDUSP) Professor Dr. Hermes Marcelo Huck (DEF-FDUSP), Prof. Dr. Gilberto Bercovici (DES-FDUSP) Professor Dr. Newton De Lucca (DCO-FDUSP) e Prof. Dr. Milton Campanário (FEA-USP/IPT). A contribuição de cada um deles foi fundamental para a visão interdisciplinar do presente trabalho e pelos estímulos constantes na tarefa de pesquisa, intercâmbio e extensão.

Também devo agradecimentos aos professores e colegas, à coordenação acadêmica e equipe do "Master of Laws" (LL.M.) da *Università degli Studi di Torino* e Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pelo valoroso convívio durante minha estadia em Turim e Genebra entre 2006 e 2007. Meus agradecimentos especiais ao Prof. Dr. Marco Ricolfi (Univ.Torino), Prof. Dr. Jerome Reichman (Duke Law School), Prof. Dr. Craig Allen Nard (Marquette University), Prof. Dr. Paul Torremans (Nottingham University), Prof. Dr. Antony Taubman (OMC), Dra. Cristiana Sappa (Center for Internet & Society/Politécnico de Torino) e Dr. José Graça-Aranha (OMPI), pelas idéias compartilhadas e rico debate sobre os temas internacionais da propriedade intelectual. E também à, Sra. Simoneta Sabbadini e funcionários do Centro de Treinamento e Capacitação da Organização Internacional do Trabalho, da Biblioteca "Francesco Ruffini" (Unito), e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Em São Paulo, agradeço imensamente o indispensável apoio do Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento (IDCID) e Fundação Ford, nos projetos de

pesquisa e publicação na área do Direito Internacional da Propriedade Intelectual e Comércio Internacional, e aos amigos da Fundação Armando Alvares Penteado, especialmente Prof. Dr. Fernando Rei, Profa. Dra. Marcia Carneiro Leão, Prof. Dr. Fabio Floh, Profa. Msc. Mônica Guise, Prof. Dr. Guilherme Carboni, Profa. Sonia Helena dos Santos e Lourdes Zilberberg, pelas valiosas discussões e trabalho conjunto nesses cinco anos. E também a todos os integrantes de Paulo Roberto Murray Advogados, em especial Dr. Paulo Roberto Murray, Dr. Alberto Murray Neto, Dra. Tatiana Erhardt, Dra. Patricia Terpins e Dr. Alexandre Maver e Dr. Bruno Tanus, pela convivência e espírito de equipe.

Aos amigos: Fernanda Sayeg, Thalita Gonçalves, Thiago Marrara, Priscilla César, David Kamkhagi, Giselle Vianna, Clarissa Giordani, Juliane Peres, Tiago Mendes, Fabio De Martini, Marcelo Prata, Carlos Namur, Mateus Barbosa, Luciana Negrini e tantos outros, territorialmente distantes, Lars Münter, Andrea Laplane, Gabriela Gomes, Raquel Palmeira, Berenice Sofiete, Florian Schlenker e Carola Fink, por nunca deixaram de compartilhar com meus projetos e realizações.

Finalmente, agradeço especialmente à Professora Maristela Basso, minha orientadora, pela confiança e lealdade, e por preservar valores maiores de mérito e cooperação entre seus amigos, orientandos, alunos. Para ela, eterno voto de gratidão, amizade e crença no poder transformador do ser humano.

E para toda a minha família americanense e paulistana, em especial, Téti, Maria Augusta, Fabi, Gui, Gi e Edu, por tudo quanto significam para mim, e por mostrarem que união, respeito, amor e persistência são as expressões mais humanas que a vida pode concretizar.

*São Paulo/ Zurique/Americana,*

*Março de 2010*

## LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| ACE | WIPO Advisory Committee on Enforcement |
| Acordo da OMC | Acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio de 1994 |
| ACTA | Anti-Counterfeiting Trade Agreement |
| ACTN | Advisory Committee for Trade Negotiations |
| AIPI | Aliança Internacional da Propriedade Intelectual |
| AIPLA | American Intellectual Property Law Association |
| ALAI | Association Littéraire et Artistique Internationale |
| APEC | Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico |
| ARIPO | African Regional Intellectual Property Organization |
| ASEAN | Associação das Nações do Sudeste Asiático |
| BIO | Biotechnology Industry Organization |
| BIRD | Banco Mundial ou Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento |
| BIRPIs | Secretarias Internacionais Reunidas para a Proteção da Propriedade Industrial, Literária e Artística (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) |
| BITs | Bilateral Investment Treaties |
| CAFTA | Acordo de Livre Comércio entre América Central, Estados Unidos e República Dominicana |
| CAN | Comunidade Andina |
| CARICOM | Comunidade e Mercado Comum do Caribe |
| CCI | Câmara de Comércio Internacional |
| CDB | Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992 |
| CDI | Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas |
| CDPI | Comitê da OMPI sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual |
| CE | Comunidades Européias |
| CEDH | Corte Européia de Direitos Humanos |
| CEE | Comunidade Econômica Européia |
| CEPAL | Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe |
| CIDH | Corte Interamericana de Direitos Humanos |
| CIDIP | Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado |
| CIPIH-OMS | Comissão de Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública |
| CIPR | Commission on Intellectual Property Rights |
| CIPTC | China Intellectual Property Training Centre |
| CMC | Conselho Mercado Comum |
| CPE | Convenção de Munique sobre a Patente Européia de 1973 |

| | |
|---|---|
| CPJI | Corte Permanente de Justiça Internacional |
| CUB | Convenção da União de Berna sobre Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886 |
| CUP | Convenção de Paris sobre Proteção da Propriedade Industrial de 1883 |
| DMCA | US Digital Millenium Copyright Act - 1996 |
| DNS | Domain Name System/ Sistema de Nomes de Domínio |
| DPIs | Direitos de Propriedade Intelectual |
| DRM | Digital Rights Management |
| EAPO | Eurasian Patent Office |
| ECOSOC | Conselho Econômico e Social das Nações Unidas |
| EEP | Escritório Europeu de Patentes |
| EPO | European Patent Office |
| ESC | Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio |
| EU | União Européia |
| EUA | Estados Unidos da América |
| FAO | Food and Agriculture Organization (Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas) |
| FMI | Fundo Monetário Internacional |
| FTAs | Free Trade Agreements |
| GATS | Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços |
| GATT 47 | Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio de 1947 |
| GATT 94 | Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio de 1994 |
| GEDIP | Grupo Europeu de Direito Internacional Privado |
| GPS | Generalized Systems of Preferences |
| ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers |
| ICTSD | International Centre for Trade and Sustainable Development |
| IDI | Instituto de Direito Internacional/Institut du Droit International |
| IDMA | Indian Drug Manufacturers' Association |
| IIC | International Review of Intellectual Property and Competition Law |
| IIPA | International Intellectual Property Alliance |
| IIPCAG | INTERPOL Intellectual Property Action Group |
| IIPS | International Intellectual Property Society |
| ILA | International Law Association |
| INPI | Instituto Nacional da Propriedade Industrial |
| INTERPOL | International Criminal Police Organization |
| IPEG | Intellectual Property Rights Experts' Group |
| LDCs | Least Developed Countries |

| | |
|---|---|
| MERCOSUL | Mercado Comum do Sul |
| MFN | Most-Favoured Nation |
| NAFTA | Acordo de Livre Comércio da América do Norte |
| NCAC | National Copyright Administration of China |
| NII | National Information Infrastructure |
| NIPLECC | National IP Law Enforcement Coordination Council |
| OIPPE | Office of Intellectual Property Policy and Enforcement |
| OAPI | Organização Africana da Propriedade Intelectual |
| OCDE | Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico |
| OEA | Organização dos Estados Americanos |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development |
| OHIM/OAMI | Escritório de Hamonização do Mercado Interno - Marcas e Desenhos Comunitários |
| OIC | Organização Internacional do Comércio |
| OIT | Organização Internacional do Trabalho |
| OMA | Organização Mundial das Alfândegas |
| OMC | Organização Mundial do Comércio |
| OMPI | Organização Mundial de Propriedade Intelectual |
| OMS | Organização Mundial da Saúde |
| ONG | Organização Não Governamental |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| OSC | Órgão de Solução de Controvérsias |
| P&D | Pesquisa e Desenvolvimento |
| PCT | Patent Cooperation Treaty/ Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes |
| PDS | Países desenvolvidos |
| PEDs | Países em desenvolvimento |
| PI | Propriedade Intelectual |
| PLT | Patent Law Treaty/ Tratado da OMPI de Direito de Patentes |
| PMDRs | Países de menor desenvolvimento econômico relativo |
| PNUD | Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento |
| RCADI | Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye |
| SAIC | State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China |
| SCP | Standing Committee on the Law of Patents |
| SIPO | State Intellectual Property Office of People´s Republic of China |
| SPLT | Substantive Patent Law Treaty / Tratado Substantivo de Direito de Patentes |
| TCE | Tratado de Roma que institui a Comunidade Econômica Européia, de 25 de março de 1957 |
| TJCA | Tribunal de Justiça da Comunidade Andina |
| TJCE | Tribunal de Justiça das Comunidades Européias |

| | |
|---|---|
| TMPDF | Trade Marks, Patents and Designs Federation |
| TRIPS | Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio |
| TUE | Tratado de Amsterdã que institui a União Européia, de 7 de fevereiro de 1992 |
| UCITA | Uniform Computer Information Transactions Act |
| UNCITRAL | Conferência das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional |
| UNCTAD | Organização das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento |
| UNESCO | Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura |
| UNIDROIT | Instituto para Unificação do Direito Privado |
| UPOV | União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais |
| USITC | U.S. International Trade Commission |
| USPTO | United States Patent and Trademark Office |
| USTR | United States Trade Representative |
| WCO/OMA | World Customs Organization /Organização Mundial de Alfândegas |
| WCT | WIPO Copyright Treaty – 1996 |
| WIPO | World Intellectual Property Organization |
| WPPT | WIPO Performances and Phonograms Treaty – 1996 |
| WTO | World Trade Organization |

**RESUMO**

Título: *Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição do Equilíbrio e Expansão do Domínio Público*

Após 15 anos de sua adoção pelos Membros da Organização Mundial do Comércio, o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) ainda permanece como um dos pilares das modernas instituições do sistema internacional da propriedade intelectual e merece contínua análise de seus efeitos sobre países em desenvolvimento.

Nesse sentido, tendências expansionistas e níveis mais elevados de proteção dos direitos de propriedade intelectual, nas distintas esferas do multilareralismo, bilateralismo e regionalismo, são, no entanto, confrontadas com as necessidades reais dos países em desenvolvimento, que ainda devem explorar as flexibilidades existentes no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Isso parece ser evidente após a fase de transição do Acordo TRIPS. A implementação de obrigações relacionadas à proteção substantiva e procedimentos de aplicação efetiva da proteção (observância) dá lugar para controvérsias resultantes das demandas pelo acesso aos bens do conhecimento - bens da tecnologia e informação na ordem internacional.

O presente trabalho oferece contribuição para o estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC e propõe uma análise e reavaliação de seus elementos, princípios e objetivos. Enfatiza a tarefa imperativa de redefinição do equilíbrio intrínseco da propriedade intelectual e a manutenção e expansão do domínio público, concebidos como valores de 'ordem pública internacional'. Nesse contexto, o trabalho propõe analisar os objetivos futuros de um regime internacional da propriedade intelectual, em parte consolidados pelos proponentes da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública e a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento.

Em sua estrutura, o trabalho divide-se em três partes. A primeira parte ("Status Quo: O Presente e o Passado dos Direitos de Propriedade Intelectual na Ordem Internacional) analisa as políticas e objetivos justificam o regime internacional da propriedade intelectual, seus fundamentos no Pós-OMC/TRIPS e convergência das competências relacionadas à propriedade intelectual na ordem internacional. A segunda parte ("O Passado Revisitado rumo ao Futuro dos Direitos de Propriedade Intelectual") aborda as implicações das tendências expansionistas e fortalecimento dos padrões de proteção da propriedade intelectual, concentrando-se em dois casos principais: a harmonização substantiva e os 'sistemas globais de proteção' e observância dos direitos de propriedade intelectual. A terceira parte (Futuro dos Direitos de Propriedade Intelectual na Ordem Internacional) propõe a redefinição dos princípios e objetivos centrais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC (equilíbrio, transparência, cooperação internacional e transferência de tecnologia) e a manutenção e expansão do domínio público, flexibilidades e opções para acesso aos bens da tecnologia e informação.

**Palavras-chave**: Direito Internacional da Propriedade Intelectual – Acordo TRIPS – Direito do Comércio Internacional – Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Organização Mundial do Comércio – Agenda da OMPI para Desenvolvimento - Harmonização Substantiva - 'Sistemas Globais de Proteção' - Observância da Propriedade Intelectual - Bens do Conhecimento - Domínio Público

**ABSTRACT**

Title: *"Contributions to the Study of International Law of Intellectual Property in Post-WTO Era: Frontiers of Protection, Balance and Expansion of Public Domain"*

After 15 years from its adoption by the Member States of World Trade Organization, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) still remains as one of the main pillars of the modern institutions of international intellectual property system and deserves a continuous assessment analysis of its overall impacts on developing countries, their innovation systems and developmental concerns.

In this sense, expansionist trends and higher levels of protection of intellectual property rights (IPRs) – in multilateral, regional and bilateral levels - are nevertheless confronted with the actual needs of developing countries in exploring existing and pending flexibilities within the international intellectual property legal regime. This appears to be true particularly after the post-transitional phase of TRIPS Agreement, where implementation of the multilateral obligations related to substantive protection and enforcement procedures gave rise to considerable contentious issues emerging from demands for access to "global public goods", knowledge goods.

This Doctoral Thesis offers a contribution to the current debate on International Intellectual Property Law in Post-WTO Era and proposes an analysis and reappraisal of its elements, principles and objectives. The work aims at focusing the imperative task of redefining the intrinsic balance of intellectual property and maintenance and expansion of the public domain as values of an international 'ordre public'. In this context, we analyze the systemic objectives of a prospective international intellectual property regime, which were in part consolidated by the proponents of Doha Declaration on TRIPS and Public Health of 2001 and WIPO Development Agenda.

In the first part ("Status Quo: Past and Present of Intellectual Property in International Order") we analyze the main development of the current international intellectual property

regime, its foundations in Post WTO/TRIPS, and convergent intellectual property related competences in international legal order. The second part ("Present revisited towards the future of intellectual property rights") approaches the implications of expansionist trends and strengthening of standards of IP protection. In this case, our work focuses on two particular cases: the substantive harmonization and "global protection systems" and enforcement of intellectual property rights. The third part ("Future of Intellectual Property Rights in International Legal System") further analyses core objectives and principles of International Intellectual Property Law in Post-WTO (balance, transparency, international cooperation and transfer of technology) and proposals for the maintenance and expansion of public domain, flexibilities and options for the access to the knowledge goods.

**Key-Words**: International Intellectual Property Law – TRIPS Agreeement – International Trade Law – World Intellectual Property Organization – World Trade Organization – WIPO Development Agenda - Substantive Harmonization – 'Global Protection Systems' – Enforcement of IP Rights– Knowledge Goods – Public Domain

## ZUSAMMENFASSUNG

Titel**:** *„Ein Beitrag zur Lehre über das internationale Immaterialgüterrecht in der Post-WTO Ära: Grenzen des Schutzes, Wiederherstellung des Gleichgewichts und der Expansion der Gemeinfreiheit“*

Selbst 15 Jahre nach seiner Verabschiedung durch die Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation verbleibt das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte am Rechte am geistigen Eigentum (TRIPS-Abkommen) eine der tragenden Säulen des internationalen Systems zum des Immaterialgüterrechts und verdient schon deshalb eine fortgesetzte Untersuchung seiner Ausstrahlung und Auswirkung auf die Entwicklungsländer, deren Innovationskraft und Wachstumsinteressen.

Vor diesem Hintergrund treffen Expansionsabsichten, begünstigt durch ein höheres Schutzniveau der Rechte am geistigen Eigentum (IPRs) – nicht nur multilateral, sondern auch regional und bilateral -, auf das bestehende Interesse der Entwicklungsländer, vorhandene und schwebende Fragen des internationalen Systems zum geistigen Eigentum zu erforschen. Dies scheint die wahre Besonderheit der Post-Übergangsphase zu sein, in der die Umsetzung der multilateralen Verpflichtungen zu einem wesentlichen höheren Schutzniveau und effektiven Durchsetzungsmechanismen führte, die Ausdruck in wegweisenden Rechtsstreitigkeiten fand, ausgelöst durch die Forderung nach Teilhabe an „globalen öffentlichen Gütern“, den sogenannten Wissensgütern.

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Debatte über das internationale Immaterialgüterrecht in der Post-WTO Ära, aufbauend auf einer Analyse und Neubewertung seiner Elemente, Grundsätze und Ziele. Die Untersuchung zielt auf die Notwendigkeit ab, das Gleichgewicht zwischen den geistigen Eigentumsrechten und dem Erhalt und Ausdehnung der Gemeinfreiheit als Bestandteil eines globalen Wertesystems neu zu bewerten. In diesem Zusammenhang werden die systemimmanenten Ziele eines künftigen Regelwerkes zum

Schutz der Immaterialgüter analysiert, wie sie teilweise Ausdruck in der Doha-Entwicklungsagenda und den Stellungnahmen ihrer Befürworter fanden.

Der erste Teil der Arbeit („Status quo: Gegenwart und Vergangenheit des internationalen Rechtsordnung über das geistige Eigentum“) befasst sich mit den Kernentwicklungen des bestehenden Regelwerkes über das internationale Immaterialgüterrecht, seinen historischen Grundlagen und den sich verdichtenden Kompetenzen zur Behandlung der geistigen Eigentumsrechte innerhalb der internationalen Rechtsordnung. Der zweite Teil („Bewertung der Gegenwart für die künftige Entwicklung der Rechte am geistigen Eigentum“) greift die Auswirkungen der Expansionsabsichten und die Stärkung von Schutzstandards bei geistigen Eigentumsrechten auf. In diesem Abschnitt zielt die Arbeit auf zwei Themenkomplexe ab, nämlich die substanzielle Harmonisierung mit dem Ziel eines „globalen Immaterialgüterrechts“ und die Durchsetzung der Immaterialgüterrechten. Im letzten Abschnitt („Zukunft der Immaterialgüterrechte im Internationalen Rechtssystem“) werden weitere Kernziele und Grundgedanken des internationalen Immaterialgüterrechts (in etwa Ausgewogenheit, Transparenz, Internationale Zusammenarbeit und Wissenstransfer) analysiert und bewertet, sowie Vorschläge für den Erhalt und die Ausdehnung der Gemeinfreiheit unterbreitet und Möglichkeiten für den Zugang zu Wissensgütern aufgezeigt.

**Stichworte**: Internationales Immaterialgüterrecht – TRIPS Abkommen – Geistiges Eigentum - Internationales Handelsrecht – Weltorganisation für *geistiges* Eigentum - Welthandelsorganisation - WIPO Entwicklungsagenda – substanzielle Harmonisierung – ‘globale Schutzssyteme’ - Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums - Wissensgütern - Gemeinfreiheit

# ÍNDICE

*ÍNDICE* _____ *1*

*INTRODUÇÃO* _____ *5*

**I. Apresentação do problema e contextualização da Tese** _____ **5**

**II. Objetivos da Pesquisa** _____ **17**

**III. Métodos de Estudo** _____ **22**

**IV. Estrutura do Trabalho** _____ **27**

*PARTE I – O STATUS QUO: O PASSADO E O PRESENTE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ORDEM INTERNACIONAL* _____ *30*

*Capítulo 1. O sistema internacional da propriedade intelectual e seus fundamentos na Era Pós-OMC* _____ *31*

**1.1 Desenvolvimento histórico-sistemático do Direito Internacional da Propriedade Intelectual** _____ **31**

**1.2 Das Uniões de Paris e Berna à criação da OMPI: centralização das competências** __ **35**

**1.3 Proteção da propriedade intelectual no sistema GATT a adoção do Acordo TRIPS/OMC** _____ **41**

1.3.1 A propriedade intelectual no contexto do GATT 47 e a Rodada Uruguai _____ 41

1.3.2 Rodada Uruguai do GATT e adoção do TRIPS/OMC _____ 45

1.3.3 Valores em discussão na Rodada Uruguai: a propriedade intelectual como componente do comércio internacional _____ 50

a) Demandas e repercussões nos Países Industrializados _____ 59

b) Demandas e repercussões nos Países em Desenvolvimento _____ 64

**1.4 O Acordo TRIPS e os padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual** ____ **67**

**1.5 Flexibilidades e contradições: A Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 200171**

**1.6 Propriedade intelectual entre multilateralismo, regionalismo e bilateralismo: Avanços e Retrocessos** _____ **76**

**1.7 Propriedade intelectual na Era Pós-OMC: tendências expansionistas da proteção** __ **86**

**1.8 Agenda da OMPI para o Desenvolvimento e novas dimensões** _____ **95**

**1.9 Anotações finais de capítulo** _____ **98**

*Capítulo 2 – A redefinição das competências no Direito Internacional da Propriedade Intelectual: A imperiosidade da cooperação e da convergência* _____ *101*

**2.1 Instituições internacionais da propriedade intelectual no Pós-TRIPS/OMC** _____ **102**

**2.2 A OMPI e o regime internacional de proteção da propriedade intelectual** _____ **105**

**2.3 A OMC e a regulação da propriedade intelectual no comércio internacional _____ 108**
2.3.1 Conselho para TRIPS e obrigações multilaterais da propriedade intelectual _____ *111*
2.3.2 Conselho para TRIPS e notificação de leis e regulamentos da propriedade intelectual _____ *115*

**2.4 Limites formais da cooperação institucional entre OMPI e OMC no Pós-TRIPS __ 120**
2.4.1 Fundamentos jurídicos da cooperação entre OMPI e OMC _____ *121*
2.4.2 Significado e alcance do Acordo de Cooperação OMPI-OMC de 1996 _____ *123*
*a) Acesso às leis e regulamentos em matéria de propriedade intelectual _____ 124*
*b) Notificações sobre o Artigo 6ter da Convenção de Paris de 1883 _____ 128*
*c) Assistência e cooperação técnicas aos Membros da OMPI e OMC _____ 129*

**2.5 Convergência de competências no Direito Internacional da Propriedade Intelectual _____ 133**
2.5.1 Acesso à saúde e medicamentos essenciais: OMS e Propriedade Intelectual _____ *137*
2.5.2 Cooperação para o desenvolvimento: UNCTAD e Propriedade Intelectual _____ *141*
2.5.3 Eixo OMPI-OMC e a Convenção sobre a Diversidade Biológica _____ *144*
2.5.4 Tendência expansionista da propriedade intelectual e OCDE _____ *148*

**2.6 Novas modalidades de cooperação no sistema internacional da propriedade intelectual _____ 153**

**2.7 Convergência e cooperação na dimensão global da propriedade intelectual _____ 154**

**2.8 Anotações finais de capítulo _____ 158**

***PARTE II: O PRESENTE REVISITADO RUMO AO FUTURO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL _____ 161***

***Capítulo 3. Harmonização Substantiva no Direito Internacional da Propriedade Intelectual e os Sistemas Globais de Proteção _____ 162***

**3.1 Harmonização substantiva nas convenções clássicas da propriedade intelectual ___ 164**

**3.2 Harmonização substantiva da propriedade intelectual o Acordo TRIPS _____ 175**

**3.3 Valores e objetivos de harmonização substantiva dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC _____ 178**

**3.4 Sistemas Globais de Proteção da Propriedade intelectual na Era Pós-OMC _____ 181**

**3.5 Perfis de um novo sistema global de patentes _____ 186**
3.5.1 Padrões de proteção patentária na era Pós-TRIPS: convergência entre modelos _____ 188
3.5.2 Flexibilidades do Acordo TRIPS e direito de patentes: exceções e licenças compulsórias _____ 193
3.5.3 Sistema internacional de aquisição e gerenciamento de direitos patentários: Relação entre PCT e PLT _____ 198
3.5.4 Regime substantivo de direito de patentes: o caso do SPLT e iniciativas recentes da OMPI ___ 206
3.5.5 Relação entre o SPLT e flexibilidades do Acordo TRIPS _____ 210

**3.6 Sistema internacional de proteção das marcas _____ 217**
3.6.1 As marcas no regime internacional clássico da propriedade intelectual _____ 218
3.6.2 Os efeitos do Acordo TRIPS sobre a proteção internacional das marcas _____ 221
3.6.3 Fortalecimento da aquisição e manutenção dos registros: Acordo de Madrid de 1891 e Tratado de Direito de Marcas de 1994 ("TLT") _____ 225
3.6.4 O Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas de 2006 ("STLT") _____ 229

**3.7 Proteção internacional dos direitos de autor e novas tecnologias nos ambientes digitais 231**
3.7.1 Proteção internacional dos direitos de autor entre a CUB e TRIPS/OMC _____ 232
3.7.2 Direitos de autor e conexos e concepção tradicional das obras de autoria no TRIPS/OMC ____ 235
3.7.3 Proteção internacional dos direitos conexos e seu reconhecimento como categoria autônoma _ 241
3.7.4 Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 e a Agenda Digital (WCT e WPPT) _____ 246

3.7.5 'Adaptação' das categorias de direitos de autor ao ambiente digital: perspectivas do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996 253
3.7.6 Evolução recente sobre as negociações do Tratado da OMPI sobre Proteção dos Organismos de Radiodifusão 259

**3.8 Anotações finais de capitulo 263**

***Capítulo 4. Aplicação efetiva das normas da propriedade intelectual na ordem internacional: Procedimentos e alcance da proteção 266***

**4.1 Aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual no contexto Pós-OMC 267**

**4.2 Justificativa das normas de observância da propriedade intelectual no TRIPS 273**

**4.3 Natureza e alcance das obrigações de aplicação da proteção 276**

**4.4 Princípios gerais relacionados à aplicação efetiva da propriedade intelectual 281**
4.4.1. Princípios gerais estabelecidos pelo Art. 41 do TRIPS *282*
4.4.2. Interpretação do Artigo 41 do TRIPS na prática do OSC/OMC *289*

**4.5 Flexibilidades na implementação das normas relativas à aplicação da propriedade intelectual 292**

**4.6 OSC e controvérsias internacionais sobre as obrigações da Parte III do TRIPS 295**
4.6.1 DS83 – 'Dinamarca - Medidas que afetam a observância dos direitos de propriedade intelectual' e DS86 – 'Suécia - Medidas que afetam a observância dos direitos de propriedade intelectual' *297*
4.6.2 DS124 – 'Comunidades Européias: Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas de televisão'. *300*
4.6.3 DS171 – 'Argentina - Proteção de patentes de produtos farmacêuticas e proteção de dados de prova relativos a produtos químicos para agricultura' e DS 196 – 'Argentina- certas medidas sobre proteção de Patentes e dados de teste' *303*
4.6.4 DS 362 – 'China – Medidas que afetam a Proteção e Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual' *304*

**4.7 Efeitos das obrigações de observância da propriedade intelectual no Pós-OMC 314**

**7.8 Tendências expansionistas de proteção e adoção de normas 'TRIPs-Plus' 324**

**4.9 Anotações finais de capítulo 332**

***PARTE III – O FUTURO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ORDEM INTERNACIONAL 337***

***Capítulo 5 – Redefinindo elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual: composição do equilíbrio e expansão do domínio público 339***

**5.1 Reavaliando princípios e objetivos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual 339**

**5.2 Equilíbrio entre direitos e obrigações da propriedade intelectual 347**

**5.3 Transparência internacional e propriedade intelectual 352**

**5.4 Cooperação internacional para assistência técnica em propriedade intelectual 358**

**5.5 Transferência de tecnologia e países de menor desenvolvimento relativo 367**

**5.6 Preservação e expansão do domínio público da informação: valores de 'ordem pública internacional' 380**

5.6.1 Domínio público e acesso aos bens do conhecimento _____ *383*
5.6.2 Domínio público na interface com o Acordo TRIPS _____ *387*
5.6.3 Preservação e expansão do domínio público como "ordem pública internacional" _____ *391*

**5.7 Flexibilidades e acessos aos bens essenciais na preservação e expansão do domínio público 399**
5.7.1 Redução do escopo e exclusão de matéria protegida _____ *399*
5.7.2 Limitações e exceções aos direitos de propriedade intelectual _____ *408*
5.7.3 Licenciamento compulsório, interesse público e propriedade intelectual _____ *424*
5.7.4 Exaustão internacional ou esgotamento de direitos de propriedade intelectual _____ *430*

**5.8 Contrapartidas e justificativas para proteção da propriedade intelectual na Era Pós-OMC _____ 439**

**5.9 Anotações finais de capítulo _____ 444**

***Capítulo 6 – CONCLUSÕES _____ 447***

***BIBLIOGRAFIA _____ 457***

***1. Livros _____ 457***

***2. Artigos de Coletêaneas, Períodicos, e Revistas _____ 472***

***3. Documentos e Estudos Relevantes _____ 512***

***ANEXOS – CD-ROM***

*"La pensée ne peut connaître de barrières; les frontières ne sont pas faites pour les droits de 'la pensée'; car elle embrasse le monde entier, elle s'épanche irrésistible comme les flots de l'océan; et, comme on l'a fort bien dit, on ne plante pas de bornes sur l'océan"*
Francesco RUFFINI, "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", in *Recueil des cours*, vol.12 (1926-II), p.395

"*What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite*."
Bertrand RUSSELL, *Skeptical Essays* (1928), "On the Value of Skepticism"

*" (…) Indeed perhaps more than any other sector of human institutions, the profundity of change of international law has been so extensive as to be worthy of the description 'paradigm shift'. The basic concepts of international law have now to face great, and at times disturbing, challenges.*
John JACKSON, The changing fundamentals of International Law and ten years of the WTO, in *Journal of International Economic Law*, vol.8, n.3, 2005, p.7

# INTRODUÇÃO

## I. Apresentação do problema e contextualização da Tese

A entrada em vigor do Acordo TRIPS, como um dos resultados da Ata Final da Rodada Uruguai do GATT em 1994[1], inaugurou e consolidou importante fase para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual levando-o à incontestável institucionalização, renovação de fontes normativas e revisão de fundamentos. Além de significar imediatamente um marco para tratamento especial dos direitos de propriedade intelectual no contexto do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC, o TRIPS determinou e influenciou profundas transformações nos valores e princípios que

[1] *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*, integrante do Anexo IC do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, de 15 de abril de 1994, incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 1.355, de 31 de dezembro de 1994. O ato de ratificação da Ata Final contendo o Anexo IC foi depositado pelo Brasil em Genebra, em 24 de dezembro de 1994. No presente trabalho, adotaremos a expressão "Acordo TRIPS" ou simplesmente "TRIPS", com referência à sigla usualmente praticada no sistema multilateral do comércio para "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights".

justificam a proteção das criações e invenções na ordem internacional, e nos mecanismos pelos quais os "bens do conhecimento" são cada vez mais apropriados em detrimento da existência do domínio público e do espaço da livre informação.[2]

As obrigações multilaterais assumidas no Acordo TRIPS resultaram em elevação dos níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual, aprofundando o grau de harmonização pretendida - mas nunca alcançada - pelos Estados nos regimes clássicos da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883[3] e da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886[4], influenciando diretamente as políticas legislativas domésticas da propriedade intelectual em torno da adoção de padrões mínimos de proteção.[5]

Como resultado evidente da adoção do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC, observou-se que a consolidação da interação sistêmica entre normas do comércio internacional e a propriedade intelectual foi além dos objetivos originários dos negociadores da Rodada Uruguai do GATT. O novo regime da propriedade intelectual no contexto Pós-OMC fundou-se na relação imediata entre proteção substantiva ou material para determinadas categorias da propriedade intelectual (também fundados em "sistemas globais de proteção"), na observância ou aplicação de normas de proteção da propriedade

---

[2] Cf. BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000, p.63 e ss; idem, *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan, 2002, p.192 e ss.; MASKUS, Keith E. e H. REICHMAN, Jerome (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.3 e ss. Como opção metodológica, o conceito de "bens do conhecimento" é aqui empregado para compreender repertório mais amplo - aquele dos bens da tecnologia e da informação. Em grande medida, ainda que retórica, essa distinção supera a noção de "bens do intelecto", "bens imateriais", "bens intelectuais", enquanto a racionalidade dos direitos de propriedade intelectual no contexto Pós-OMC deixa de se justificar apenas na proteção jurídica de criações e invenções, proporcionando, igualmente, a apropriação de bens existentes no domínio público.

[3] *Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, com a Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967*, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 75.572 de 8 de abril de 1975 (aqui indicada pela expressão "Convenção de Paris de 1883" ou "CUP" e analisada de acordo com a Revisão de Estocolmo de 1967).

[4] *Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, com a Revisão de Paris, de 24 de julho de 1971*, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n° 75.699, de 6 de maio de 1975 (no presente trabalho, indicada pela expressão "Convenção de Berna de 1886" ou "CUB").

[5] Cf., fundamentalmente, ABBOTT, Frederick M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials.* The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999, p.284 e ss.; ROFFE, Pedro, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos Tratados de Libre Comercio*. 1ª ed.. Buenos Aires: La Ley, 2007, p. 59 e ss.

intelectual no plano internacional[6], e na possibilidade de recurso, pelos Estados, ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC[7].

Esse regime confronta-se substancialmente com os fundamentos do antigo sistema edificado sob as Uniões de Paris e de Berna e impõe nova arquitetura para o modelo clássico de regulação internacional, complementando o sistema das históricas convenções administradas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).[8] Princípios básicos, como tratamento nacional, proteção automática, proteção mínima[9], foram conduzidos a um refinamento técnico e conceitual; no conjunto das normas multilaterais do comércio, eles ganharam a forma de "padrões mínimos de proteção" dos direitos de propriedade intelectual, materializados em obrigações substantivas e procedimentais a serem cumpridas pelos Membros da OMC.[10]

Ainda no final da Rodada Uruguai, houve tentativa de constituição de nova ordem e *nomos* para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual, cujas instituições se fortalecem pelas "garras" do sistema GATT/OMC e pela adoção, entre os Membros do TRIPS, de padrões mínimos de proteção de direitos de propriedade intelectual. No curso do desenvolvimento histórico do sistema internacional da propriedade intelectual edificado sob as Uniões de Paris e de Berna, sempre houve esforço constante dos Estados pela harmonização normativa no plano internacional, centrada primariamente na preocupação de proteção dos interesses dos titulares inventores e criadores.[11] Durante quase toda a

---

[6] Como será examinado na Parte II do presente trabalho, adotamos a expressão "observância" e "aplicação das normas de proteção", para designar as obrigações decorrentes dos Artigos 41 e seguintes do TRIPS relativos aos procedimentos de proteção da propriedade intelectual, em razão da complementaridade que mantêm com a proteção substantiva (direitos conferidos, prazos de proteção, escopo de proteção).

[7] Aqui, em especial, ver Artigo 64.1 do TRIPS para casos de violação das obrigações multilaterais pelos Membros da OMC: "O disposto nos Artigos 22 e 23 do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo Entendimento de Solução de Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto deste Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo".

[8] Sobre isso ver fundamentalmente ABBOTT, Frederick M.. "Distributed Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-Architecture Integrated Governance", in *Journal* of *International Economic Law* vol.3, n.1, 2000, p. 63 e ss; HELFER, Laurence R. "Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking", in *Yale Journal of International Law*, vol.29. 2004, p.3 e ss.

[9] Cf., por exemplo, Art. 2.1 da CUP, Art.5.1 e Art. 5.2 da CUB.

[10] Destacamos aqui o alcance efetivo do Artigo 1.1 do TRIPS, que prevê a liberdade de escolha dos métodos de implementação das normas do Acordo pelos Membros da OMC, sugerindo "flexibilidades" ou "faculdades", admitidas na concepção mais ampla de exercício da soberania dos Estados quanto à adoção de leis e regulamentos e também na solução ou adjudicação de litígios da propriedade intelectual em seus ordenamentos internos.

[11] Cf. comentários de SOLBERG, Thorvald, "The International Copyright Union", in *Yale Law Journal*, vol.36, 1926, p.68 e ss; BODENHAUSEN, Georg H.C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", in *Recueil des cours*, vol.74 (1949-I), p. 379 ss.; DÖLEMEYER, Barbara, "Wege der Rechtsvereinheitlichung: Zur Auswirkung internationaler Verträge auf europäische Patent- und Urheberrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts", in COING, Helmut; BERGFELD,

segunda metade do século XX, o papel da OMPI esteve ligado aos objetivos originários da Convenção de Estocolmo de 1967, fundamentalmente, o de "promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo".[12]

Mesmo após a inclusão da Organização entre as agências especializadas das Nações Unidas em 1974, sua liderança teve dificuldades em reconhecer as contradições entre o novo mandato atribuído ao sistema constitucional internacional e as necessidades impostas pela agenda da Nova Ordem Econômica Internacional (NIEO), que assentava um programa muito amplo de revisão do sistema econômico internacional sob as bases do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BIRD) e sua interação com as Nações Unidas, proporcionando alavancar o desenvolvimento no Terceiro Mundo e reclamos de transferência de tecnologia compulsória para os países mais pobres do globo.[13]

Embora a OMPI fosse atribuída a competência de "promover a atividade criativa intelectual e facilitar a transferência de tecnologia relativa à propriedade industrial nos países em desenvolvimento, a fim de acelerar o desenvolvimento econômico, social e cultural", no quadro do Acordo de 1974 com as Nações Unidas[14], a Organização se mantinha restrita às competências da Convenção de Estocolmo de 1967. Consolidou-se como instituição concentrada em atividades de elaboração, negociação e administração de tratados da propriedade intelectual, a criação de um arcabouço normativo relativamente consistente para o reconhecimento, aquisição, manutenção e registros de direitos de propriedade intelectual.[15] Para alguns países desenvolvidos, no entanto, faltava-lhe essência institucionalizada e adjudicatória para endereçar as demandas por aplicação efetiva das normas de proteção, cujo déficit, como apontado pela doutrina, teria levado os Estados Unidos a intensificarem ofensivas em favor do fortalecimento dos direitos de

---

Christoph (Hrsg.), *Aspekte europäischer Rechtsgeschichte: Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1982, p.65 e ss.

[12] Cf. Art.3º da Convenção de Estocolmo que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, de 14 de julho de 1967. Incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975, que promulga a convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

[13] Cf. BHAGWATI, Jagdish N. *New International Economic Order: North-South Debate*. Cambridge: MIT Press, 1978, p.3 e ss.

[14] *Acordo entre as Nações Unidas e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. O Acordo entrou em vigor no plano internacional em 17 de dezembro de 1974. Em 21 de janeiro de 1975, o então Secretário Geral das Nações Unidas, Sr. Waldheim, e o Diretor Geral da OMPI, Dr. Arpad Bogsch, firmaram protocolo que se incorporou ao texto definitivo e atualizado do Acordo. Versão disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/agreement> (último acesso em 14 de março de 2010).

[15] Nesse caso, consideramos a classificação atualmente adotada pela doutrina e pela própria OMPI em: i) tratados destinados à proteção substantiva da propriedade intelectual; ii) tratados de proteção global e registros; iii) tratados de classificação.

propriedade intelectual, direcionadas aos países em desenvolvimento[16]. Com a aplicação de medidas unilaterais de suspensão de concessões comerciais (genericamente designadas como "retaliações" ou "embargos comerciais"), em especial os remédios oferecidos pelo *Special 301* do Parágrafo 301 da Lei de Comércio norte-americana de 1974 (*Trade Act of 1974*)[17], os Estados Unidos pressionaram países em desenvolvimento a deslocarem o foro de negociação de normas da propriedade intelectual da OMPI para o sistema do Acordo de Comércio e Tarifas de 1947 (GATT 47), culminando com a adoção do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai em 1994.

Após tantas controvérsias nas negociações e conseqüente adoção do TRIPS, os Membros da OMC lograram atribuir, às estruturas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, feição nitidamente institucionalizada e baseada em um sistema de solução de controvérsias de caráter adjudicatório, fundado na competência do Órgão de Solução de Controvérsias. Após 15 anos de vigência, é inegável a importância do papel de governos e legisladores domésticos na tarefa de ajustamento dos ordenamentos jurídicos internos à implementação das obrigações assumidas no TRIPS, concretizando a chamada "Agenda Global dos Direitos de Propriedade Intelectual".[18] Para além de vincularem as "relações econômicas internacionais da propriedade intelectual" a um sistema adjudicatório de

---

[16] Sobre isso, cf. BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.100; MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002, p.25 e ss; SELL, Susan, *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. Cambridge, UK: Cambridge Univ.Press. 2003, p.75 e ss.

[17] *Section 301 of the Trade Act of 1974* (19 U.S.C. § 2411), Disponível em <http://www.law.cornell.edu/uscode/ 19/usc_sup_01_19_10_12.html> (último acesso em 14 de março de 2010). Destacamos aqui especificamente a aplicação das medidas de suspensão de concessões comerciais ou retaliações de acordo com a "Special 301", que se fundamenta no Parágrafo 1303 da *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988*. Essa lei introduz dispositivos na Lei de Comércio de 1974, para autorizar o Escritório de Comércio Exterior norte-americano (USTR) a iniciar investigações de outros países terceiros que supostamente apresentem padrões pouco adequados ou efetivos de proteção da propriedade intelectual, inclusão em listas de observação de cumprimento de normas da propriedade intelectual (*IP Watch List*s) e aplicação de medidas de retaliação. Em essência, a Special 301 foi concebida para aperfeiçoar o sistema de negociação de normas internacionais da propriedade intelectual, capacitando órgãos governamentais e diplomatas norte-americanos a atuarem incisivamente contra países que supostamente adotavam padrões não satisfatórios de proteção da propriedade intelectual. Anualmente, o USTR identifica Estados estrangeiros que negam proteção "adequada e efetiva" aos direitos de propriedade intelectual ou "acesso justo e equitativo a mercados" por pessoas norte-americanas com base na proteção de direitos de propriedade intelectual, inserindo-os no IP Watch List.

[18] Para alguns autores, a adoção do TRIPS no quadro normativo do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC teria determinado uma irreversível "globalização" dos direitos de propriedade intelectual, justificada na introdução de regimes de proteção em paises em diferentes níveis de desenvolvimento. Sobre isso, ver MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. cit., p.20 e ss; MEIER, Henk E., "Wissen als geistiges Privateigentum? Die Einfriedung der Public Domain", in *Leviathan*, vol.33, n.4, 2005, p. 492 e ss.; Para uma abordagem crítica das negociações em torno da suposta globalização dos direitos de PI, ver BHAGWATI, Jagdish N. *In Defense of Globalization*. New York/Oxford,UK: Oxford University Press US, 2007, p.183 e ss.

solução de controvérsias[19], as normas do TRIPS/OMC conferiram efeitos intrusivos às obrigações multilaterais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, sem precedentes na prática dos tratados administrados pela OMPI.[20] Expandiram as fronteiras da proteção dos bens resultantes da atividade criativa e inventiva para os mercados domésticos de países de distintos graus de desenvolvimento e impregnaram o sistema internacional da propriedade intelectual de uma cultura acentuadamente justificada na privatização ou apropriação dos bens do conhecimento.[21]

Os resultados do TRIPS foram percebidos em várias vertentes. Primeiramente, a adoção das normas do Acordo pelos Membros da OMC desencadeou tendências expansionistas da proteção da propriedade intelectual, refletidas nos domínios tradicionais das marcas, patentes, desenhos industriais e direitos de autor e conexos,[22] e a consolidação de categorias "híbridas" e "sui generis" de proteção, como aquelas relativas às topografias de circuitos integrados, obtenções vegetais ou cultivares, compilações (ou bases) de dados e programas de computadores, então existentes nos Estados Unidos e países da Europa.[23] O TRIPS também inova ao introduzir obrigações procedimentais relativas à aplicação das

---

[19] LOWENFELD, Andreas, *International Economic Law*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2002, p.421

[20] O Acordo TRIPS alavancou definitivamente o cumprimento das obrigações substantivas e procedimentais da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio, fortalecendo os mecanismos de proteção, constantemente questionados pelos países industrializados no contexto do desenvolvimento histórico do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, em particular quanto aos tratados administrados pela OMPI. Destacamos aqui a natureza "intrusiva" das normas do sistema multilateral do comércio, caracterizada pela relação entre o cumprimento das obrigações assumidas nos Acordos da OMC, sua respectiva implementação pelos Membros nos ordenamentos domésticos e o controle exercido pelo sistema de solução de controvérsias fundado nas competências do OSC. Cf. BARTON, John H., *The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law, and Economics of the GATT and the WTO*. Princeton/NJ: Princeton University Press, 2006, p.48 e ss.

[21] Retomamos aqui a análise, relevante como interface ao objeto do presente trabalho, das políticas e relações internacionais envolvendo os direitos de propriedade intelectual na Rodada Uruguai do GATT e antecedentes do TRIPS. Sobre isso, cf. SELL, Susan K. *Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust*. State University of New York Press, 1997, especialmente p.130 e ss; BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan, 2002; SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. Cambridge, UK: Cambridge Univ.Press. 2003, p.55 e ss. Os autores analisam a formação de coalizão de interesses corporativos e associativos e a pressão exercida para adoção de padrões mais elevados de proteção da propriedade intelectual no TRIPS/OMC, incluindo atividades de lobby feitas pelo Comitê Consultivo para Negociações Comerciais norte-americano (ACTN), Aliança Internacional da Propriedade Intelectual (IIPA), Comitê de Propriedade Intelectual (IPC), Escritório de Marcas e Patentes norte-americano (USPTO), Confederação das Indústria Alemã, dentre outras, sobre as negociações do TRIPS na Rodada Uruguai.

[22] Ver ROFFE, Pedro, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos Tratados de Libre Comercio*. 1ª ed. Buenos Aires: La Ley, 2007, p. 79 e ss.

[23] Nesse caso, poderia observar-se, muitas vezes, uma importação ou transposição, para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual, de modelos já estabelecidos nos direitos nacionais, como aqueles criados pelo legislador norte-americano e dos países da União Européia. Sobre isso, cf. especialmente estudos do Professor Jerome H. REICHMAN, "Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms", in *Columbia Law Review*, vol.94, 1994, p.2432 e ss., e "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement", in *International Lawyer*, vol. 29, 1995, p. 345 e ss.

normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual pelos Membros[24] e de gerenciamento internacional desses direitos, em seus aspectos aquisitivos e atinentes a registros, fortalecendo os tratados e acordos da propriedade intelectual pré-existentes e administrados pela OMPI.[25]

A promessa de desenvolvimento, bem estar e crescimento econômico, transferência de tecnologia e redução das distorções no comércio, em grande parte orquestrada na Rodada Uruguai do GATT em torno da adoção do TRIPS, no entanto, foi integralmente rompida anos mais tarde entre os Membros da OMC. Contra a tendência do multilateralismo na regulamentação da proteção internacional das tecnologias, o período Pós-OMC também revelou a retomada e, ao mesmo tempo, fortalecimento do bilateralismo e regionalismo na propriedade intelectual. Novas negociações internacionais inseriram capítulos temáticos da propriedade intelectual em tratados bilaterais de investimentos (BITs), acordos de livre comércio e acordos de parceria econômica, sobretudo aqueles elaborados pelos Estados Unidos e União Européia e países da Associação Européia de Livre Comércio (EFTA)[26]. Na visão de DRAHOS e BRAITHWAITE[27], esse modelo consolidou não apenas uma sofisticação dos centros decisórios da política normativa internacional da propriedade intelectual entre organizações – OMPI e OMC – mas também a criação de novos padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual a partir de tratados e acordos de alcance interestatal reduzido. São modelos normativos objetivados pelos países desenvolvidos e que seriam impossíveis de serem estabelecidos por consenso no multilateralismo clássico da propriedade intelectual sob os sistemas da OMPI e GATT/OMC.[28]

Como principal resultado desse novo formato de bilateralismo e regionalismo após a conclusão da Rodada Uruguai do GATT e criação da OMC, observou-se a tentativa de redução da efetividade de normas multilaterais, como aquelas previstas no TRIPS, relativas às flexibilidades e salvaguardas a serem aplicadas ou invocadas pelos países em

---

[24] Cf. especialmente a Parte III do Acordo TRIPS relativa às obrigações de aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual.

[25] Cf. Art.62 do TRIPS, que estabelece a liberdade de os Membros exigirem requisitos de acesso à proteção dos direitos de PI, como para aquisição e manutenção de registros, em conformidade com "procedimentos e formalidades razoáveis" em relação aos padrões mínimos de proteção estabelecidos pelo Acordo.

[26] Cf., fundamentalmente, BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p.11 e ss.; BARTON, John H., *The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law, and Economics of the GATT and the WTO*, cit., p.174 e ss;

[27] *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000, p.65 e ss.

[28] Sobre isso, cf. DRAHOS, Peter. "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss.; idem, "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 e ss.

desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo para adoção de padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual estabelecidos pelo Acordo[29]. Nesse sentido, países desenvolvidos buscaram assentar nova ordem da regulamentação da propriedade intelectual justificada por três objetivos: o primeiro baseado na mudança de foco na produção normativa internacional, subtraindo-a das competências das Organizações, tais como aquelas justificadas nos tratados administrados pela OMPI e no TRIPS/OMC[30]. O segundo diz respeito à criação, ainda que artificial, de uma suposta coerência formal entre tratados bilaterais de investimento e acordos regionais de livre comércio e o regime multilateral, em particular quanto às normas de tratados já adotados pelos Membros da OMC e da OMPI no domínio da propriedade intelectual, a partir da qual litígios no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC seriam supostamente evitados.[31] Por fim, o novo bilateralismo na propriedade intelectual buscaria assegurar a higidez do principio da proteção mínima, conforme consagrado pelo TRIPS/OMC, expandindo-o no regime dos tratados bilaterais de investimento e acordos de livre comércio negociados pelos países desenvolvidos.[32] São importantes evidências do fortalecimento da dimensão internacional dos direitos de propriedade intelectual no regime estruturado no contexto Pós-OMC, a partir de uma perspectiva nitidamente expansionista de níveis de proteção.

Assim, entre os principais desdobramentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC, é possível identificar alguns valores que justificam o *adensamento* de suas normas e instituições. Entre eles destacam-se: i) a convergência e compartilhamento de competências entre organizações internacionais da propriedade intelectual entre OMPI e OMC; ii) a elevação dos níveis de proteção dos direitos de

---

[29] Empregamos aqui a expressão "flexibilidade" para designar as "faculdades" ou "reservas", genericamente previstas em normas da Convenção de Paris de 1883, Convenção de Berna de 1886, do Acordo TRIPS e demais tratados da propriedade intelectual, conferindo liberdade ou poder discricionário aos Estados (países unionistas, Membros da OMPI e OMC) para decidir sobre limites do escopo de proteção e exclusão de matéria protegida por direitos de propriedade intelectual, exceções e limitações, licenças compulsórias e demais áreas de abertura no complexo regime internacional da propriedade intelectual. Na concepção de Daniel GERVAIS, com a qual compartilhamos, as flexibilidades permitem que os países em desenvolvimento elaborem, aprofundem, revisem e aperfeiçoem as normas da propriedade intelectual em seus ordenamentos domésticos, aproveitando o espaço de manobra (ou poder discricionário fundado na soberania) para remediar unilateralmente a assimetria de poderes que subsiste nas negociações multilaterais, regionais e bilaterais no Pós-OMC (cf. comentários em *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., p.80).

[30] Cf. BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 22 (com referência à seguinte passagem: *"Em síntese, os acordos de investimento (BITs) e de comércio (FTAs), na era Pós-TRIPS, constituem instrumentos potenciais por meio dos quais se podem impor novas obrigações de propriedade intelectual aos países em desenvolvimento. O 'novo bilateralismo', portanto, em vez de usar a OMPI para novas negociações, estimula e impõe uma agenda expansionista por meio de múltiplos tratados, bilaterais e regionais, capazes de assegurar um sistema global da propriedade intelectual mais rígido do que aquele resultante do TRIPS*").

[31] DRAHOS, Peter, "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", cit., p.793 e ss.

[32] Cf. BASSO, Maristela *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*. cit., p.30.

propriedade intelectual, sugeridos pela ampliação do escopo da proteção por categorias tradicionais (marcas, desenhos industriais, patentes e direitos de autor e conexos) e atribuição de novos direitos de exclusividade e consolidação de regimes 'sui generis' de proteção (topografia de circuitos integrados, compilação ou base de dados, programas de computadores e informações confidenciais); iii) a progressiva harmonização substantiva levada a cabo pela OMPI para disciplinas especializadas da propriedade intelectual, com fortalecimento dos "sistemas globais de proteção" e de aquisição, manutenção e gerenciamento de registros de direitos de propriedade intelectual; iv) a adoção pelos Estados, de normas procedimentais relativas à aplicação da proteção da propriedade intelectual nos ordenamentos internos, justificando a tutela jurisdicional e administrativa pretendida pelos titulares; e v) a criação de quadro normativo aparentemente coordenado para regulação de um "mercado internacional de bens da tecnologia e informação" e orientado para a expansão da proteção e apropriação do conhecimento existente no domínio público.

No cenário Pós-Organização Mundial do Comércio, a regulamentação dos direitos de propriedade intelectual caracteriza-se duplamente por uma expansão quantitativa e quantitativa da proteção jurídica da atividade inventiva e criativa. A introdução de novas figuras e categorias híbridas da propriedade intelectual foi estabelecida com o pretexto de justificar a proteção para criações incompatíveis com o paradigma patentário-autoral tradicional, e para ampliação do escopo e das formas de aquisição e manutenção dos direitos de exclusividade aos titulares. Também no caso das patentes, por exemplo, a proteção se expande para invenções em todos os campos da tecnologia, sem discriminação quanto ao local de origem, setor tecnológico e regime de exploração dos bens nos mercados, se importados ou localmente produzidos.[33]

No domínio do direito de autor, igualmente, a adoção dos Tratados da OMPI de 1996 – WCT e WPPT – levou à introdução, no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, das denominadas "medidas de caráter tecnológico" para controle do acesso às obras (materiais) protegidas nos ambientes digitais, bem como de medidas de gestão de

[33] A partir da interpretação mais ampliativa possível, o Art.27.1 do TRIPS/OMC conduz à concepção de que "invenções" podem ser consideradas como tais em quaisquer campos da tecnologia, passando por segmentos da indústria, comércio, agricultura, biotecnologia, nanotecnologia. Em todos e quaisquer domínios nos quais supostas atividades criativas e inovadoras possam ser qualificadas como invenções reunindo os requisitos da novidade, passo inventivo e aplicação industrial, podem os titulares reclamar a proteção juridicamente considerada. Cf. comentários de REICHMAN, Jerome H., ¨Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement", cit., p. 351 e ss.; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., § 2.256, p.220 e ss.

direitos de autor nos ambientes digitais (os chamados dispositivos de DRM - "*Digital Rights Management*")[34]. Em casos como esses, é importante determinar o equilíbrio existente entre os interesses associados à proteção dos direitos dos titulares nos ambientes digitais, buscando-se, a implementação das normas internacionais relativas às limitações e exceções, bem como flexibilidades e salvaguardas ainda hoje pouco exploradas pelos países em desenvolvimento.[35] Se categorias de um "sobre-direito" dos direitos de autor são criadas para assegurar controle proprietário pelos titulares de todos os usos possíveis das obras no espaço virtual, então elas também estarão sujeitas a um regime de exceções e limitações. Caso contrário, o equilíbrio entre interesses na proteção das criações e invenções e no acesso pelos usuários da propriedade intelectual aparece cada vez mais mitigado.[36]

Como contrapartida à ofensiva expansionista de proteção da propriedade intelectual pelos Estados Unidos e União Européia, e com vistas a resgatar a unidade do sistema multilateral, países em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, Índia e África do Sul, assumiram diretamente a responsabilidade de revisão dos fundamentos do sistema internacional da propriedade intelectual, originariamente justificada por importantes instrumentos negociados no âmbito da OMC, OMS e da OMPI.[37] Ainda na 4ª Conferência Ministerial da OMC, em Doha, Catar, os Membros adotaram a "Declaração sobre TRIPS e Saúde Pública, de 14 de novembro de 2001[38], respondendo ao debate mundial sobre o

---

[34] Cf., por exemplo, Art.8, do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996 e Arts.18 e 19, do Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas de 1996.

[35] Cf. Art.9 da Convenção de Berna de 1886, Art. 13 do TRIPS, Art. 10 do WCT e Art.16 do WPPT (quanto à "Regra dos Três Passos"); Art. 30 do Acordo TRIPS quanto à aplicação das exceções e limitações aos direitos patentários.

[36] Cf. GINSBURG, Jane C. "From Having Copies to Experiencing Works: the Development of an Access Right in U.S. Copyright Law", in *Journal of the Copyright Society of the USA*, vol. 50, 2003, p. 113 e ss.

[37] Cf., fundamentalmente, ABBOTT, Frederick M. "The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO", in *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n. 2, 2002, p.469 e ss; e OKEDIJI, Ruth, "WIPO-WTO Relations and the Future of Global Intellectual Property Norms", in *Netherlands Yearbook of International Law*, Vol. 39, 2008, p.69 e ss.

[38] Cf. Declaração Ministerial de Doha, de 14 de novembro de 2001, especialmente Parágrafos 17, 18 e 19 (WTO, Doha Ministerial Declaration, 14 November 2001 (documento WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001) e texto da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. Disponíveis em <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm> (último acesso em 10 de março de 2010). A Declaração Ministerial estabelece que o Acordo TRIPS deve ser "interpretado de maneira a apoiar a saúde pública, promovendo tanto o acesso a medicamentos essenciais e medicamentos existentes, como a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos". Estabelece, igualmente, mandato para o Conselho para TRIPS negociar um tratado multilateral para notificação e registro de indicações geográficas de vinho e bebidas espumantes (segundo o Art.23.4 do TRIPS) e para revisar a aplicação do Art. 27.3(b) do TRIPS relativo à proteção de patentes sobre micro-organismos e processos essencialmente biológicos, a implementação geral das obrigações do Acordo, segundo o Art.71.1, e a relação do TRIPS com a Convenção da Diversidade Biológica e proteção dos conhecimentos tradicionais e folclore (Parágrafos 18 e 19).

acesso a medicamentos essenciais e proteção patentária no contexto do sistema multilateral do GATT[39]. Em seu texto, a Declaração reafirma que o Acordo TRIPS não pode impedir a adoção de medidas destinadas à proteção da saúde pública e que seus dispositivos devem ser interpretados e aplicados de maneira conducente e favorável aos direitos dos Membros da OMC relativos à proteção da saúde pública, em especial acesso a medicamentos.[40] Para facilitar a aplicação de dispositivos do TRIPS e da Declaração de Doha de 2001, o Conselho-Geral da OMC adotou posteriormente a Decisão sobre a Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha, em 30 de agosto de 2003..[41]

O passo seguinte, na esteira das pressões por mudança dos fundamentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, deu-se com o estabelecimento da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005, materializada pela proposta anteriormente apresentada pelo Brasil e Argentina.[42] Em suma, a proposta endereçava justamente as

---

Por questões de limitação de escopo, o presente trabalho não aprofundará temas do TRIPS ainda pendentes na agenda do sistema multilateral do GATT, sobretudo porque o Conselho para TRIPS não chegou a resultados conclusivos em relação ao mandato especificado na Declaração Ministerial de Doha de 2001. Considera-se, no entanto, que esse mandato deve ser constantemente revisto de acordo com os princípios e objetivos estabelecidos nos Artigos 7º e 8º do TRIPS e a "dimensão desenvolvimentista" da propriedade intelectual, conforme prevê a Declaração, na parte final de seu Parágrafo 19 (*"Al realizar esta labor, el Consejo de los ADPIC se regirá por los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tendrá plenamente en cuenta la dimensión de desarrollo"*).

[39] Cf. WTO, *Declaration on the TRIPS agreement and public health*, adotada em 14 de novembro de 2001 (documento WT/MIN(01)/DEC/2, November 20th, 2001). Disponível em < http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm> (último acesso em 10 de março de 2010). Em destaque havia a preocupação, pelos países em desenvolvimento, de buscar esclarecer os requisitos de licenciamento compulsório de patentes de medicamentos nas situações em que o Artigo 31 do TRIPS fosse aplicado pelos Membros da OMC, particularmente quanto ao critério do "uso predominante" da invenção, cuja patente é compulsoriamente licenciada, para abastecimento do mercado doméstico.

[40] Análise sobre os desdobramentos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 será realizada no Capítulo 1, como importante precedente à retórica do movimento de acessos aos bens da tecnologia e informação, considerando a utilização das flexibilidades existentes nos acordos internacionais da propriedade intelectual para preservação e ampliação do domínio público. No presente trabalho, acesso a medicamentos essenciais estão consideradas nas amplas alternativas de políticas públicas dos Membros da OMPI e OMC, recomendações da OMS e da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, e justificado pelo âmbito material de aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, conforme as normas do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992).

[41] Decisão do Conselho-Geral sobre a Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, de 30 de agosto de 2003 (documento WT/L/540 and Corr.1 1 September 2003). Disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_E/TRIPS_e/implem_para6_e.htm> (último acesso em 10 de março de 2010). A Decisão deu lugar a uma emenda ao Acordo TRIPS, resultando no Art.31 *bis* e um Anexo com definições aplicáveis ao funcionamento do sistema de abastecimento de medicamentos entre os Membros, produzidos localmente sob regime de licenças compulsórias. No Brasil, o Decreto Legislativo nº 262, de 18 de setembro de 2008, aprova o texto do Protocolo de Emenda ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS - da Organização Mundial do Comércio, adotado pelo Conselho-Geral em 6 de dezembro de 2005.

[42] *Proposal by Argentina and Brazil for the Establishment of a Development Agenda for WIPO*, as of Aug 27, 2004, Document WO/GA/31/11. (no presente trabalho designada "Proposta Brasil-Argentina"). Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_31/wo_ga_31_11.pdf> (último acesso em 14 de março de 2010). A proposta foi recebida pela Secretaria da OMPI e incluída na pauta da Assembléia Geral

questões relacionadas às lacunas existentes entre a oferta de bens do conhecimento e informação e acesso por países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, assim como a "divisão" ou "abismo" digital separando países desenvolvidos e os países em desenvolvimento no contexto das novas tecnologias e emergência das redes digitais. No limite, a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento consolida a inserção dos temas do desenvolvimento no contexto de regulação internacional da propriedade intelectual, apontando para as contradições entre a tendência expansionista de proteção e a redução do domínio público; o confronto entre o movimento global de privatização dos recursos resultantes da atividade inventiva e criativa e as demandas de acesso por países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo[43].

A proposta Brasil/Argentina, dentre várias considerações, reclama, a análise casuística dos efeitos da propriedade intelectual sobre o desenvolvimento nos Membros, sobretudo em relação à elevação contínua dos níveis de proteção alcançada após a adoção do Acordo TRIPS e aprofundada por acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos, restringindo as flexibilidades existentes no sistema internacional da propriedade intelectual. Com a adoção das 45 Recomendações da Agenda para o Desenvolvimento, em 2007[44], novo cenário é estabelecido para as instituições do sistema internacional da propriedade intelectual, reorientando a OMPI em novos mandatos constitucionais, muito distintos daqueles originariamente estabelecidos pela Convenção de Estocolmo de 1967.[45] Os países em desenvolvimento contribuíram, nesse sentido, para

---

realizada em outubro de 2005 e obteve apoio de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, tais como África do Sul, Bolívia, Cuba, Egito, Equador, Irã, Peru, Quênia, República Dominicana, Tanzânia, Serra Leoa e Venezuela, organizações intergovernamentais e não governamentais, todos chamados "Grupo dos Amigos do Desenvolvimento".

[43] Cf. BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p.87 e ss; CHON, Margaret, "Intellectual Property and the Development Divide". In *Cardozo Law Review*, vol.27, 2006, p. 2821 e ss; MENESCAL, Andréa Koury. "Changing WIPO's Ways? The 2004 Development Agenda in Historical Perspective", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.8, n.6, p.761–96; GERVAIS, Daniel, "TRIPS and Development", in GERVAIS, Daniel (ed.). *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to optimize economic development in a TRIPS-Plus Era*. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 3 e ss; BARBOSA, Denis Borges; CHON, Margaret; MONCAYO VON HASE, Andrés. "Slouching towards development in international intellectual property", in *Michigan State Law Review*, 2007, p.71 e ss; De BEER, Jeremy, "Defining WIPO´s Development Agenda", in De BEER, Jeremy (ed). *Implementing the World Intellectual Property Organization's Development Agenda.* Ottawa: IDRC/Wilfrid Laurier Univ. Press, 2009, p.1 e ss; NETANEL, Neil Weinstock (ed.) *The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries*. New York: Oxford Univ.Press, 2009, p.1-25.

[44] < http://www.wipo.int/ip-development/en/> (último acesso em 10 de março de 2010).

[45] Em novembro de 2007, a OMPI cria o Comitê sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual (CDPI), em novembro de 2007, para monitorar a efetiva observância das 45 Recomendações, com a função de avaliar e divulgar informações relativas à implementação das políticas da propriedade intelectual conforme a Agenda de 2005. Especificamente, o mandato para o CDPI divide-se em atividades relacionadas ao desenvolvimento de um programa de ação para implementação das 45 recomendações adotadas pelos Membros, monitoramento da implementação e de discussão sobre as questões relacionadas ao tema da propriedade

abrir espaço para a perspectiva instrumentalista e transdisciplinar da propriedade intelectual[46], impondo o reconhecimento de que vários setores sociais estão implicados na regulação internacional da atividade criativa e inovadora e que a OMPI deve reorientar suas competências, normativa e decisória, em torno dos objetivos propostos na Agenda de 2007.

Esse é fundamentalmente o pano de fundo a partir do qual a presente Tese é desenvolvida. A implementação das normas e prática do Acordo TRIPS/OMC, após seus 15 anos de vigência, permitiu significativo grau de convergência entre competências das organizações internacionais, em especial OMPI e OMC, e coordenação entre os sistemas domésticos da propriedade intelectual em torno de modelos de harmonização substantiva segundo padrões mínimos e da aplicação das normas de proteção (observância). Nesse sentido, o Acordo consolidou ambiente de regulação global pautado principalmente no expansionismo da proteção e interesses dos titulares, sem oferecer garantias efetivas de acessos aos bens do conhecimento e interesses de usuários. Faz-se necessário compreender os mecanismos pelos quais os direitos de propriedade intelectual são revisitados de acordo com os princípios e objetivos sistêmicos do TRIPS. Membros da OMPI e OMC ainda contam com ampla margem de liberdade para adoção de flexibilidades, que podem ser estabelecidas em seus ordenamentos domésticos para fortalecimento dos acessos aos bens da tecnologia e informação, baseadas no equilíbrio intrínseco da disciplina da propriedade intelectual, mecanismos de preservação e expansão do domínio público e exceções e limitações.

## II. Objetivos da Pesquisa

---

intelectual e desenvolvimento adotadas pelo Comitê e pela Assembléia Geral. (documento WIPO/A/43/16, General Reporto of Assembly, November 12, 2007).

[46] Em larga medida, a abordagem instrumentalista da propriedade intelectual tem sido defendida por DRAHOS, Peter, *A philosophy of intellectual property*. Dartmouth: Brookfield, 1996, p. 13 e ss; *idem*, "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 e ss. O professor australiano contesta certos valores proprietários impregnados na análise econômica da proteção dos bens do conhecimento e novas tecnologias e as teorias da propriedade intelectual, já que esta disciplina ainda seria justificada pela relação entre alocação de direitos de exclusividade, labor e remuneração pela atividade inventiva e criativa. A releitura de Drahos é fundamental para compreensão das interações que a disciplina da propriedade intelectual mantém com a teoria econômica, sociológica e jurídica, voltada para a influência filosófica sobre o *ethos* global de regulação dos bens do conhecimento (*knowledge goods*). Para isso, o autor destrincha o eixo analítico do problema em torno de clássicos, como Grócio, Pufendorf, Locke, Marx e Hegel.

As mudanças operadas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual após a entrada em vigor do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS/OMC) devem ser analisadas de uma perspectiva que envolva seus elementos, instituições, normas e competências, bem como as evidências de valores que passam a justificar o regime internacional de proteção da atividade inovadora e criativa e também de apropriação dos bens da informação e das tecnologias. O TRIPS resultou em expansão da proteção dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional, sem acompanhar, necessariamente, a criação de um espaço integrado de acesso a bens do conhecimento.

A vinculação entre comércio e propriedade intelectual, como resultado do fortalecimento do sistema multilateral sob as bases do GATT/OMC, também abriu espaço para o movimento reverso de redução do domínio público, no qual tecnologias e conhecimentos tornam-se facilmente apropriados ou submetidos a direitos de propriedade intelectual. As experiências de harmonização substantiva e regimes de aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional têm sido mais abrangentes do que a adoção de regimes de acessos aos bens do conhecimento, inovação e concorrência[47].

Em suas limitações, a pesquisa aqui empreendida objetiva demonstrar a importância de unidade sistêmica do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, com a consideração de objetivos orientados para o desenvolvimento, difusão e acesso aos bens da tecnologia e da informação, inovação nos mercados e eqüitativa transferência de tecnologia. Para países em desenvolvimento, especialmente, esses objetivos são considerados no atual cenário de adensamento normativo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, em especial com a recente adoção da Agenda da OMPI para o

---

[47] Essa análise retoma as contribuições da doutrina para a revisão dos fundamentos e regulação prospectiva dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC. Em especial, destacamos os trabalhos de REICHMAN, Jerome H. e LANGE, David. "Bargaining Around the TRIPS Agreement: The Case for Ongoing Public-Private Initiatives to Facilitate Worldwide Intellectual Property Transactions", in *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol.9, n.1, 1998, p.11 e ss; BARTON, John. "The Economics of TRIPS: International Trade in Information-Intensive Products", in *George Washington International Law Review*, vol.33, 2001, p. 473 e ss; DRAHOS, Peter e BRAITHWAITE, John. "Intellectual Property, Corporate Strategy, Globalisation: TRIPS in Context", in *Wisconsin International Law Journal*, vol.20, 2002, p.451 e ss; MASKUS, Keith E. "Regulatory Standards in the WTO: Comparing Intellectual Property Rights with Competition Policy, Environmental Protection and Core Labor Standards", Rearch Paper. Washington D.C: Institute of International Economics, 2002, p.1 e ss. 34. Disponivel em <http://spot.colorado.edu/~maskus/papers/wtostandardsrev.doc> (último acesso em 14 de março de 2010); CORREA, Carlos M. "Can TRIPS foster transfer of technology?", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. cit., p.228 e ss.

Desenvolvimento e contrapõem-se com a tendência expansionista da proteção dos direitos de propriedade intelectual, apropriação dos bens do conhecimento e conseqüente redução do domínio público.

A criação de padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual pelo Acordo TRIPS/OMC superou os modelos das Convenções de Berna e Paris e delimitou os contornos de um "sistema insipiente de transferência de tecnologia" entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, sem promover mudanças radicais no *status quo* entre países importadores e exportadores de tecnologias no comércio internacional.[48]

A distorção também se verifica com novas tendências do bilateralismo e regionalismo na regulamentação da propriedade intelectual, concorrentes com a unidade pretendida pelo multilateralismo clássico. Nesse sentido, questiona-se a efetiva concretização de valores de "ordem pública internacional" da propriedade intelectual, em particular quanto à observância pelos Membros da OMC, dos Artigos 7º e 8º do TRIPS, que tratam dos objetivos e princípios do Acordo.[49]

Assim, a análise sobre as instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, revisitadas no contexto Pós-Organização Mundial do Comércio, deve ser estabelecida para a apreciação sensível dos objetivos e valores envolvendo as normas internacionais da propriedade intelectual, enfatizando a composição do equilíbrio de interesses entre titulares e usuários dos bens da tecnologia e da informação, fronteiras da proteção e mecanismos de preservação e acesso ao domínio público.[50] A abordagem ora sugerida, ao contrário das visões clássicas da disciplina, também considera a convergência (não conflito ou isolamento) de competências entre organizações internacionais na área da propriedade intelectual e a interação sistêmica entre fontes normativas, que passam a organizar as relações jurídicas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

---

[48] Sobre isso, cf. MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, cit., p.23, observando que o TRIPS promoveu "exportação de um sistema disfuncional" para os países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo.

[49] Sobre isso, cf. também os comentários de Frederick ABBOTT em UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London: Cambridge University Press, 2005, p.118 e ss.

[50] Essa concepção aprofunda a crítica feita pelo Professor William CORNISH (no prefácio à obra de Sam RICKETSON, e Jane C. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond,* Vol.I. cit., sobre "as pressões políticas que têm atuado no desenvolvimento" da disciplina da propriedade intelectual na ordem internacional, e de que haveria muita dificuldade de prever o futuro desses direitos – "direitos que estão envolvidos em um turbilhão de incerteza ideológica e prática".

O quadro de regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual caracteriza-se por normas de proteção, atribuição de direitos de exclusivo e garantias subjetivas. Propõe-se aqui reconsiderar o conflito de interesses entre titulares e usuários e a idéia de movimento global "reverso" de recriação do domínio público, existente para assegurar que a proteção da propriedade intelectual se estabeleça no interesse da cultura, pesquisa, educação, sem restrições injustificadas ao acesso público aos bens do conhecimento[51]. Uma nova ordem internacional da propriedade intelectual deve avançar com valores e objetivos redefinidos, confirmando mudanças que tenham pretensão de validade e sejam também promovidas em outros domínios do Direito Internacional. O reconhecimento da proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual não mais consiste em problema de natureza dogmática, já analisado exaustivamente pela doutrina[52]. O caráter imaterial, a vocação internacional e cosmopolitismo são atributos coerentemente destacados para justificar que os bens imateriais – obras, inventos ou criações – estão sujeitos a um regime de proteção especial, cujos efeitos são imediatamente sentidos nos ordenamentos internos pela aplicação do princípio da territorialidade, tratamento nacional, proteção automática e independência dos registros. É o que justamente demonstra a evolução da disciplina. Outra perspectiva, no Pós-Organização Mundial do Comércio, deve encarar os efeitos do Acordo TRIPS sobre a regulação internacional dos bens do conhecimento (informação, tecnologia e cultura), o fortalecimento da proteção em favor dos titulares e a imperiosidade de convergência de competências e equilíbrio de interesses para a preservação e expansão do domínio público, concorrência nos mercados de inovação e proteção de direitos fundamentais.

A "dimensão global" dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC, portanto, aponta para a necessidade de o jurista revisitar alguns dos fundamentos de sua regulamentação na ordem internacional. Se o reconhecimento da proteção desses direitos já se manifesta, acima de tudo, como principio geral de Direito Internacional (consagrado pelo processo de codificação iniciado no final do século XIX com a adoção da CUB e

---

[51] Discutimos aqui temas em diversas perspectivas já analisados por BARBOSA, Denis B. "Bases constitucionais da propriedade intelectual", in *Revista da ABPI, vol.*59, 2002, p. 16 e ss; CARBONI, Guilherme C. *Função Social do Direito do Autor*. Curitiba: Juruá, 2006, p.10 e ss; e LEMOS, Ronaldo, *Direito, tecnologia e cultura*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p.49 e ss.

[52] Entre nós, por exemplo, cf. SOARES, Guido F. S. "Antecedentes internacionais de regulamentação de transferência de tecnologia", in *Revista de Direito Mercantil*, vol.57, 1985, p.19 e ss.; *idem*, "O tratamento da propriedade intelectual no sistema da Organização Mundial do Comércio: uma descrição geral do Acordo TRIPS", in *Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial*, vol.19, n.74, 1995, p.98 e ss.; SILVEIRA, Newton, "A proteção internacional da propriedade industrial", in *Revista de Direito Mercantil*, vol.28, n.73, 1989, p.120 e ss.; BASSO, Maristela *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.21 e ss.

CUP), outras preocupações em ambientes expansionistas passam a questionar o alcance, o escopo e os objetivos da proteção e justificativas para a propriedade intelectual em um mercado global integrado. Estes devem ser analisados sob a perspectiva de uma ordem internacional integrada pelas novas tecnologias, comércio internacional, metas de desenvolvimento e proteção dos direitos fundamentais – valores que estão muito mais alinhados à preocupação publicista e instrumentalista da propriedade intelectual, comprometidos com o equilíbrio de interesses quanto aos acessos aos bens da tecnologia e informação e preservação e recriação do domínio público.

A função dos direitos de propriedade intelectual faz com que qualquer política normativa, tanto nacional como internacionalmente, esteja imediatamente associada a outros domínios normativos. No caso especifico do Direito Internacional, essa proposta deve ser levada adiante, uma vez que desenvolvimento, cultura, educação, saúde, meio-ambiente, concorrência nos mercados e inovação, são objetivos sistêmicos com os quais os direitos de propriedade intelectual devem necessariamente se relacionar. As hipóteses apresentadas na presente Tese – com todas suas limitações acadêmicas - buscam formular pontos de partida para reavaliação das justificativas, das normas e instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

Considerado, portanto, o ambiente global de expansão da proteção dos direitos de propriedade intelectual (a partir de padrões mínimos de proteção e normas de observância), Membros da OMPI e OMC ainda contam com ampla margem de liberdade para adoção de flexibilidades estabelecidas pelas normas internacionais, a serem incorporadas ou aplicadas em seus ordenamentos domésticos, para fortalecimento dos acessos aos bens da tecnologia e informação. Para tanto, torna-se necessário redefinir elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, seus princípios gerais e objetivos, para assegurar que mecanismos de preservação e expansão do domínio público tornem-se efetivos nos Membros da OMPI e OMC, em especial países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Nesse caso específico, admitimos a aplicação imediata dos Artigos 7º e 8º do TRIPS, propostas quanto aos regimes de transferência de tecnologia e assistência técnica a países em desenvolvimento e flexibilidades relativas à aplicação dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos internos. A partir destes, Membros da OMPI e OMC devem recorrer à adoção de instrumentos para fortalecimento do domínio público, tais como a redução do escopo de proteção e aplicação de exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, licenciamento compulsório e exaustão de direitos.

A imperiosidade da redefinição de elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual é compatível com a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e as Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2007 – marcos para a interpretação equilibrada e socialmente sustentável das normas internacionais da propriedade intelectual. Tornam-se justificativas políticas e normativas para ampliação dos acessos aos bens da tecnologia à informação na ordem internacional do Pós-OMC. A redefinição de elementos é, portanto, associada à releitura de novos instrumentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, favoráveis não apenas a reconhecer a proteção de direitos de exclusivo de titulares, mas também demandas de usuários da propriedade intelectual, no interesse dos acessos à saúde, educação e ciência.

No limite, o presente trabalho reconhece que nova ordem internacional para propriedade intelectual deve ser estabelecida a partir da reavaliação de seus fundamentos, justificada não apenas pela concepção de que direitos de exclusivo são concedidos para incentivos à continuidade da produção criativa e inovadora na indústria, mas também para a regulação do acesso global aos bens da tecnologia e informação e acessos pelos usuários do conhecimento. Nesse caso, parece ser necessária a concretização de mecanismos de preservação e ampliação (e não restrição) do domínio público, pois é este espaço que equaliza as distorções geradas pela aplicação irrestrita (e inconseqüente) dos direitos de propriedade intelectual nos Membros da OMPI e OMC. Propõe-se sustentar que a unidade sistêmica do Direito Internacional da Propriedade Intelectual depende, igualmente, da adoção de normas que assegurem acesso aos bens da tecnologia e informação, no qual interesses de ciência, educação, inovação e desenvolvimento também estejam considerados.

## III. Métodos de Estudo

Em seu desenvolvimento, o presente trabalho apoiou-se nos métodos histórico e comparativo-dedutivo implicados no estudo das disciplinas do Direito Internacional, em especial o Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito do Comércio Internacional e Direito Internacional Econômico. O objeto de pesquisa proposto não pôde dispensar uma análise histórico-sistemática das principais instituições que formularam as bases do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, desde a criação

das Uniões de Berna e de Paris no final do século XIX, passando pela consolidação das normas do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC na década 90 com a entrada em vigor do Acordo TRIPS e pela adoção da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento em 2005. A revisão do tema à luz das transformações do Direito Internacional da Propriedade Intelectual revela a importância ulterior da interação sistêmica entre propriedade intelectual e comércio internacional, resultando na necessidade de proposta de redefinição de seus elementos, princípios e objetivos.

Como ponto de partida, adotamos as clássicas formulações do objeto e fontes do Direito Internacional, encarado em sua totalidade, buscando assumir a preferência pela compreensão da disciplina como o conjunto de normas e instituições destinadas à regulação das relações entre sujeitos internacionais[53]. Por essa razão, não seria possível ignorar o alcance – cada vez mais ampliado e re-discutido do Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional da Justiça, que impõe ao jurista internacional a tarefa de aprofundar interações e diálogos entre fontes do Direito Internacional, sem se afastar da concepção sempre humanista e cada vez mais pluralista e multidisciplinar que as caracteriza.[54]

Na busca dessa opção metodológica, foram consideradas as principais instituições internacionais e normas destinadas à regulação das relações envolvendo os direitos de propriedade intelectual no trânsito econômico internacional, partindo-se do eixo analítico central estabelecido pela doutrina em torno das competências da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e Organização Mundial do Comércio e das principais fontes normativas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.[55] Entre elas destacam-se a

---

[53] Assim, cf. BROWNLIE, Ian. *Principles of Public International Law*. 6th ed. New York: Oxford Univ.Press, 2003, p.4 e ss; LOWENFELD, Andreas. *International Economic Law*. Oxford/UK: Oxford Univ.Press, 2002, p.21 e ss; TOMUSCHAT, Christian. *Völkerrecht*. 3.Auflage. Baden Baden: Nomos, 2005, Parte III; VITZTHUM, Wolfgang. *Völkerrecht*. 4.Auflage. Berlin: Walter de Gruyter, 2007, p.79 e ss; entre nós, ver SOARES, Guido F. S. *Curso de Direito Internacional Público*, São Paulo, Atlas, 2002, p.10 ss; ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E.; CASELLA, Paulo B., *Manual de Direito Internacional Público*. 17ª ed. ref. São Paulo: Saraiva, 2009, p.120 ss.

[54] Cf. FRANCK, Thomas M. *Fairness in International Law and Institutions*. New York: Oxford University Press, 1995, p. 11 e ss; McRAE, Donald M. "The contribution of international trade law to the development of international law", in *Recueil des Cours*, vol. 260, 1996, p. 99 e ss; CASELLA, Paulo Borba. *Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.381 e ss.

[55] Cf. fundamentalmente REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747 e ss; estudos em BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard (ed.) *GATT or WIPO - New ways in the international protection of intellectual property*. Winheim/München: VCH/Beck, 1989; REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement", in *International Lawyer*, vol. 29, 1995, p. 345 e ss; MASTROIANNI, Roberto. *Diritto internazionale e diritto d'autore*. Milano: Giuffrè, 1997, p. 15 ss; ABBOTT, Frederick. M; COTTIER, Thomas e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials.* The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999, p.326 e ss; BASSO, Maristela. *O Direito*

Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1886, a Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886 e a Convenção de Roma sobre Proteção dos Artistas e Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão de 1961 ("convenções clássicas"), o Acordo TRIPS e outros instrumentos relevantes em matéria de propriedade intelectual, incluindo decisões e recomendações de organizações internacionais.[56] Assim, é possível constatar diferentes níveis alcançados pelos Estados em relação à harmonização substantiva, aplicação efetiva das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, novos temas de fronteiras e interface entre disciplinas do Direito Internacional.

Por essa razão, foi necessária a perspectiva de interação ou diálogo das fontes normativas internacionais, observando a constante reavaliação das questões da complexidade e pluralidade, a relação entre tratados e convenções da propriedade intelectual e outros instrumentos normativos, a adaptação dos princípios gerais e o aprofundamento e desenvolvimento de uma jurisprudência internacional da propriedade intelectual, que também compreende a experiência dos tribunais regionais e domésticos. Ela se justifica, ainda, na interação sistêmica entre fontes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, sobretudo pela relação a existir entre as normas da propriedade intelectual e outros domínios do Direito Internacional, tais como a proteção internacional dos direitos humanos, direito da concorrência e a proteção dos bens e expressões culturais.

A interação entre fontes pressupõe afirmar a função corretiva resultante, por exemplo, da aplicação de normas de outros tratados internacionais em controvérsias envolvendo os direitos de propriedade intelectual, tais como dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966[57], Convenção do Rio de Janeiro sobre Diversidade Biológica Convenção de 1992 (CDB), Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial,

---

*Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.106 e ss; DRAHOS, Peter. "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 ss;

[56] Retomamos aqui a importância das "normas narrativas" ou de caráter persuasivo, consubstanciadas em decisões, princípios, recomendações e diretrizes, adotadas pelas organizações internacionais e seus órgãos. Cf. SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. "International economic law: general course on public international law", in *Recueil des cours*, vol.198 (1986-III), p.9 e ss ; ABBOTT, Kenneth W. e SNIDAL, Duncan, "Hard and Soft Law", in *International Governance*, in *International Organization*, Vol. 54, 2000,p. 421 e ss ; e DINWOODIE, Graeme B. "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", in *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol.10, 2006, p.205 e ss.

[57] Adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, entrando em vigor no plano internacional em 3 de janeiro de 1976. Incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992.

de 17 de outubro de 2003[58], e Convenção de Paris para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005.[59-60]

Documentos relevantes de organizações internacionais, como o caso da OMPI, OMC, UNESCO, UNCTAD, OMS e OCDE também são analisados, com intuito de evidenciar o grau de entrelaçamento, interdependência e complementaridade entre competências envolvidas na regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, a análise jurisprudencial envolvendo a jurisdição e a atividade decisória de tribunais internacionais e domésticos relativamente aos direitos de propriedade intelectual foi admitida como subsídio à metodologia de pesquisa do presente trabalho.[61]

O estudo apresentado também se concretiza sob uma abordagem preocupada com o adensamento das normas e instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, a partir de objetivos do desenvolvimento, sobretudo quanto à atuação do Brasil e outros países do hemisfério Sul na utilização das flexibilidades e mecanismos do Acordo TRIPS/OMC e resgate da unidade do regime internacional da propriedade intelectual. Isso se justifica, especialmente, na importância de políticas domésticas orientadas para inovação, transferência de tecnologia e cooperação internacional em matéria de assistência técnica e capacitação na propriedade intelectual.

Outros recursos e procedimentos de pesquisa também foram utilizados para a conclusão do presente trabalho, em especial o estudo de literatura e doutrina especializadas, buscando abordagem em torno da intersecção entre temas do Direito

---

[58] *Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial*, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 5753, de 12 de abril de 2006. Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf> e <http://www2.mre.gov.br/dai/m_5753_2006.htm> (ultimo acesso em 14 de março de 2010). Na Convenção, os Estados observam a "importância de que se reveste o patrimônio cultural imaterial", em uma geração de diversidade cultural e que garante o desenvolvimento sustentável, como destacado na Recomendação da UNESCO sobre a proteção da cultura tradicional e popular de 1989 e como na Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural de 2001.

[59] *Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais*, de 20 de outubro de 2005, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 6.177/2007, de 1º de agosto de 2007. Versões do tratado disponíveis em <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf> e (ultimo acesso em 14 de março de 2010). O Brasil depositou seu instrumento de ratificação em 16 de janeiro de 2007. A Convenção conta atualmente com 95 Estados signatários (status em <http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=31038&language=E>) (último acesso em 14 de março de 2010)

[60] Favorável à abordagem da interação entre os tratados, ver artigo da Professora Ruth G. OKEDIJI, "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, cit., p.93 e ss.

[61] Reunimos material no CD-Rom Anexo, com lista de casos julgados pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, pelo Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI, pela Corte Européia de Direitos Humanos (CEDH), Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e tribunais nacionais.

Internacional da Propriedade Intelectual e questões do Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional Econômico, Direito do Comércio Internacional, Direito Comparado, Política e Relações Internacionais da Propriedade Intelectual.

A abordagem do Direito Comparado é complementar ao estudo das fontes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, sobretudo por permitir a investigação das categorias e institutos relacionados à aplicação do Acordo TRIPS e normas da propriedade intelectual nos sistemas jurídicos dos países. Nesse contexto de análise, admitimos o Direito Comparado (ou a comparação de sistemas jurídicos) como a disciplina dedicada ao estudo das variações e similitudes entre os ordenamentos jurídicos e suas normas internas, bem como das mudanças de padrões normativos experimentadas pelos países ao longo de determinado período histórico.[62] As distintas soluções de regulação doméstica da propriedade intelectual, desde a criação das Uniões de Paris de 1883 e de Berna de 1886, permitem a constatação da importância da comparação de sistemas normativos não apenas em função de um método histórico. Elas também reconhecem as possíveis contribuições que a teoria do Direito oferece para a sociedade, partindo-se de perspectivas culturais e institucionais relevantes para a compreensão da justificativa de adoção de determinados padrões normativos.[63]

Estudos de Política e Relações Internacionais da Propriedade Intelectual foram igualmente consultados para servir de base para a elaboração do presente trabalho, com ênfase na identificação das principais instituições e dos valores que moldam o regime internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC.[64] Objetiva-se a compreensão das

---

[62] Cf. ASCARELLI, Tullio. *La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato*. Napoli: Jovene, 1949. p.1-22; ROTONDI, Mario et alli. *Buts et méthodes du droit comparé. Scopi e metodi del diritto comparator. Aims and methods of comparative law*. Padova/New York: CEDAM/Oceana Publications, 1973; SACCO, Rodolfo. *Introdução ao direito comparado*. São Paulo: RT, 2001 (Trad. Vera Jacob de Fradera); REIMANN, Mathias e ZIMMERMANN, Reinhard (eds.). *Oxford Handbook of Comparative Law.* New York: Oxford Univ.Press, 2007, p. 15 e ss.

[63] Estudos de casos envolvendo as opções de regulação internacional da propriedade intelectual encontram importantes exemplos para uma abordagem funcional do Direito Comparado, segundo o qual se observam as soluções oferecidas por determinados ordenamentos jurídicos para a proteção das novas tecnologias e as justificativas, opções de políticas e interesses que as acompanham, se econômicas, corporativas ou sociais. Para abordagem funcional do Direito Comparado, ver PETERS, Anne e SCHWENKE, Heiner. „Comparative law beyond post-modernism", in *International and Comparative Law Quarterly*. v.49. n.4. 2000, p.800 e ss; REIMANN, Mathias, "The progress and the failure of comparative law in the second half of the twentieth century", in *The American Journal of Comparative Law*. v.50. n.4. 2002, p.671 e ss.

[64] Dentre várias obras, cf. SELL, Susan K. *Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust*. State University of New York Press, 1997; BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000; BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan, 2002; SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. Cambridge, UK: Cambridge

principais questões envolvendo as negociações internacionais da propriedade intelectual, os interesses que conduziram à adoção do Acordo TRIPS/OMC, o fortalecimento da proteção da propriedade intelectual da propriedade intelectual nos contextos do bilateralismo e regionalismo e os reflexos da inserção do tema do desenvolvimento na agenda internacional da propriedade intelectual.[65]

Além das fontes de pesquisa primárias (livros, ensaios, comentários, monografias, séries de estudos) foram consideradas as bases de dados de periódicos eletrônicos, tais como LexisNexis, Westlaw, Social Science Research Network (SSRN), WIPO Digital Library, WTO Library, UNCTAD Research Series, OECD Library, Periódicos CAPES, J-STOR, Springer Online, Cambridge Journals, Ingenta Connection, Oxford Journals, Kluwer International Online e Brill Online (RCADI). As bases facilitaram o acesso a trabalhos, documentos, artigos científicos e revistas especializadas que serviram para a realizada da pesquisa ora formulada em nível de Doutoramento. Em especial, consultamos bibliotecas das Universidade de São Paulo, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Università degli Studi di Torino (Biblioteca Francesco Ruffini), e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e da Organização Mundial do Comércio (Genebra).

## IV. Estrutura do Trabalho

Em suas distintas divisões, a Tese apresenta contribuição para estudo dos fundamentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual no contexto do Pós-Organização Mundial do Comércio, partindo dos aspectos da convergência de competências entre organizações (aqui, em sua visão institucional), a harmonização substantiva da proteção dos direitos de propriedade intelectual e os "regimes globais de proteção", a aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual e a valoração de princípios e objetivos para em torno de uma "ordem internacional da propriedade

---

Univ.Press. 2003; VILLARES, Fabio M. (org.) *Propriedade Intelectual: Tensões entre o capital e a sociedade*. São Paulo/IEEI: Paz e Terra. 2007.

[65] Cf. fundamentalmente OKEDIJI, Ruth, "Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection", in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 1, 2003-2004, p. 1-125; e RAUSTIALA, Kal. "Density & Conflict in International Intellectual Property Law", in *University of California at Davis Law Review*, vol.40, 2007, p.1021-1038.

intelectual" conducente com o equilíbrio, delimitação das fronteiras da proteção, flexibilidades, preservação e ampliação do domínio público.

No **primeiro capítulo**, são examinados alguns dos fundamentos, instituições e políticas da propriedade intelectual no contexto Pós-TRIPS/OMC, partindo-se do desenvolvimento histórico-sistemático das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 e o aprofundamento da regulação da propriedade intelectual nos diferentes níveis multilateral, regional e bilateral. Destacam-se os valores normativos nesse contexto, sobretudo quanto à expansão dos níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O **segundo capítulo** identifica a convergência de competências e cooperação entre organizações internacionais no domínio da propriedade intelectual, buscando a constatação da superação do federalismo clássico que norteou a criação das Uniões de Berna e Paris no final do século XIX, da OMPI, em 1967, até o fortalecimento do Conselho para TRIPS da OMC e a criação do Comitê da OMPI sobre Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Nesse caso propõem-se igualmente a revisão das competências do Direito Internacional da Propriedade Intelectual à luz dos objetivos da Agenda do Desenvolvimento da OMPI de 2005 e alternativas de cooperação entre organizações do amplo sistema das Nações Unidas.

O **terceiro capítulo** busca identificar o papel da harmonização substantiva dos direitos de propriedade intelectual no Pós-Organização Mundial do Comércio, sobretudo quanto à elevação dos níveis da proteção estabelecidos pelo TRIPS, e a consolidação de regimes globais de proteção segundo os tratados negociados sob auspícios da OMPI e por ela administrados. São analisados o método, alcance, objetivos e limitações desse processo, além de uma valoração dos objetivos do desenvolvimento que deveriam coordenar o aprofundamento das normas materiais da propriedade intelectual. Como estudos de caso, são analisados aspectos relativos à aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual a partir das estruturas de sistemas de registros nos Membros da OMPI (marcas e patentes) e as conseqüências da expansão da proteção da propriedade intelectual nos ambientes das novas tecnologias (direitos de autor).

A consolidação de um regime internacional de normas procedimentais relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual é analisada no **quarto capítulo**; nesse caso, destacam-se as obrigações do Direito Internacional da Propriedade Intelectual relativas às medidas de aplicação efetiva ou observância da proteção pelos Membros do TRIPS/OMC (*enforcement*). Constata-se o fortalecimento dos direitos de exclusividade de

titulares da propriedade intelectual, em detrimento dos interesses dos usuários da propriedade intelectual a partir da adoção de mecanismos administrativos e procedimentos específicos para a propriedade intelectual nos ordenamentos domésticos.

O **quinto capítulo** propõe a reavaliação dos princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC. A regulação internacional da propriedade intelectual depende da composição do equilíbrio de interesses, a preservação e expansão do domínio público. Nesse caso, fundamentalmente, apresentamos reflexões sobre adaptações dos princípios e objetivos, partindo dos mecanismos de concretização dos direitos dos usuários, ampliação e preservação do domínio público, analisando as flexibilidades existentes, entre elas, a redução do escopo de matéria protegida, exceções e limitações, licenças compulsórias e exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

# PARTE I – O STATUS QUO: O PASSADO E O PRESENTE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ORDEM INTERNACIONAL

Na Primeira Parte, analisaremos os fundamentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC, partindo de observações sobre o desenvolvimento das instituições do sistema internacional da propriedade intelectual, as políticas que orientaram a criação das Uniões de Paris de 1883 e de Berna de 1886 e a adoção do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC. Em especial, o Capítulo 1 é elaborado para demonstrar os fundamentos que passaram a justificar a tendência expansionista ou fortalecimento da proteção dos direitos da propriedade intelectual na ordem internacional, os reflexos do novo bilateralismo e regionalismo nos acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos e a reação dos países em desenvolvimento para assegurar a manutenção de flexibilidades existentes no Acordo TRIPS e nas normas internacionais da propriedade intelectual. A Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e estabelecimento da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005 são divisores de água nesse contexto- marcos que permitem a consolidação de abordagem instrumental e universalista dos direitos de propriedade intelectual e suas interações sistêmicas.

No Capítulo 2, analisaremos a cooperação entre organizações e convergência de competências relativas à regulação internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC. Essa relação constata a necessidade de reconhecer a existência de centros decisórios e de elaboração normativa e políticas internacionais da propriedade intelectual, sobretudo quanto ao adensamento (ou aperfeiçoamento) de suas normas e instituições. O perfil de cooperação entre organizações clássicas como a OMPI e a OMC concentra-se em compartilhamento de competências, ainda centrado no federalismo clássico entre organizações, e favorece programas de assistência e cooperação técnicas para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo e acesso à informação legislativa no domínio da propriedade intelectual. Por essa razão, destacamos a convergência de competências internacionais relativas à propriedade intelectual e a participação de outras organizações nesse contexto.

# Capítulo 1. O sistema internacional da propriedade intelectual e seus fundamentos na Era Pós-OMC

## 1.1 Desenvolvimento histórico-sistemático do Direito Internacional da Propriedade Intelectual

A história do Direito Internacional da Propriedade Intelectual e seu desenvolvimento sistemático confundem-se com o movimento das grandes transformações tecnológicas e industriais ocorridas nos séculos XVIII e XIX.[66] Em grande medida, interesses da comunidade dos inventores e artistas, escritores e de uma nascente indústria européia forjaram os principais argumentos para o processo de internacionalização dos direitos de propriedade intelectual, como presenciado no trajeto de criação da União de Paris de 1883 para Proteção da Propriedade Industrial e União de Berna de 1886 para Proteção das Obras Literárias e Artísticas.[67]

Essa fase, no entanto, foi precedida pelo caráter nacional ou doméstico das leis da propriedade intelectual, ainda concebidas a partir do tratamento dogmático e dicotômico – entre "propriedade industrial" e "propriedade intelectual"[68]-, e intensamente influenciado pelas correntes do Direito Privado na Europa e o regime dos privilégios e monopólios, com reconhecimento e atribuição de "direitos de exclusivo" ou "direitos de exclusividade" aos

---

[66] Cf. fundamentalmente PLAISANT, Marcel. "De la protection internationale de la propriété industrielle", in *Recueil des Cours*, vol.39 (1932-I), p. 351 e ss ; BODENHAUSEN, Georg H. C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", in *Recueil des cours*, vol.74 (1949-I), p. 379 e ss; KOPFF, Andrzej. "The influence of technical progress on development of creativity and the law of intellectual property", in *Recueil des cours*, vol. 190 (1985-I), p. 103 e ss. (analisando o movimento das novas tecnologias e as formas de proteção dos produtos do labor científico); SMITH, Bradford L. "The third industrial revolution: law and policy for the internet", in *Recueil des Cours*, vol. 282 (2000), p. 273 e ss (abordando os efeitos das novas tecnologias e as conseqüentes mutações da disciplina da propriedade intelectual na ordem internacional).

[67] Cf. Art.1º da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1886 (com a Revisão de Estocolmo de 1967); Art.1º da Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886 (com Revisão de Paris de 1971).

[68] Cf., por exemplo, diferentes abordagens que remetem à construção teórica da dicotomia entre propriedade intelectual e propriedade industrial, como em KOHLER, Josef. *Handbuch des deutschen Patentrechts: in Rechtsvergleichender Darstellung*. Mannheim: J. Bensheimer, 1900-1902, p. 63 e ss (estabelecendo distinções entre direitos de patente e direito imaterial); LADAS, Stephen P. *The International Protection of Industrial Property*. Oxford. Oxford Univ.Press, 1930 (ressaltando a divisão entre a propriedade imaterial e propriedade industrial) e BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968, p.20 e ss (analisando especificamente os Artigos 1º e 2º da Convenção de Paris de 1883 e as imprecisões das distinções dogmáticas)

criadores e inventores.[69] Desde a Idade Média, fundamentalmente, a proteção das marcas pelas corporações de ofício serviam de justificativa para identificar a origem dos produtos nos quais elas estivessem incorporadas e a certificação da categoria a qual pertenciam os comerciantes locais.[70] Ainda nesse caso, importante destacar, a principal característica do sistema era a dependência da marca a documentos registrais e de certificação existentes na corporação, que permitiam a terceiros identificar a associação entre os produtos e sua origem comercial. De fato, ainda que na prática, a marca servisse para distinguir, com sinais, mercadorias localmente comercializadas, as criações eram submetidas a registro nas associações, investindo o titular de um privilégio de uso ou exclusivo.[71]

Do mesmo modo, as invenções passaram a ser objeto de patentes concedidas pelos monarcas aos súditos inventores – uma espécie de diploma oficial outorgado pela autoridade soberana, no qual se atesta o monopólio temporário para exploração do invento. A doutrina, em larga medida, atribui aos estatutos de Florença e Veneza a origem legislativa da proteção dos direitos de inventores, os quais, ainda no século XVI, teriam sido reconhecidos por meio de atos normativos editados pelo governo local.[72] Em 1421, o governo de Florença editou uma patente ao ilustre arquiteto e inventor, Filippo Brunelleschi, por sua embarcação que transportava o famoso mármore de Carrara para a Catedral local. A concessão de patentes em Florença, entretanto, restringiu-se à invenção de Brunelleschi e de outras produzidas pelas guildas têxteis locais, refletindo a emergência e aprofundamento da atividade comercial medieval. Eram normas essencialmente de

---

[69] Sobre isso, ver excelente incursão histórica na análise feita por DÖLEMEYER, Barbara. "Wege der Rechtsvereinheitlichung: Zur Auswirkung internationaler Verträge auf europäische Patent- und Urheberrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts", cit., p.65 e ss., para quem as primeiras leis de proteção de patentes de invenção, marcas e direitos de autor eram moldadas por uma mescla de caráter juspublicista e jusprivatista, consideradas, de um lado a atribuição de monopólios legais pelo Estado aos inventores e autores e, de outro, uma proteção normativa para os titulares; MGBEOJI, Ikechi, "The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization", in *Journal of the History of International Law*, vol. 5, n.2, 2003, p. 403-422

[70] Cf. SCHECHTER. Frank I. *The historical foundations of the law relating to trade-marks*. Vol.1. Clark/NJ: Lawbook Exchange, Ltd., 1999, p.20 e ss

[71] A origem dos diversos sistemas de registro envolvendo os direitos de propriedade intelectual na França, Alemanha e Itália, no final do século XIX, remonta à estrutura de corporações de ofício da Idade Média, sem, no entanto, significar a construção das distinções dogmáticas estabelecidas entre propriedade industrial e propriedade intelectual. Segundo SCHECHTER. Frank I. *The historical foundations of the law relating to trade-marks*. cit., p. 122, a natureza e função das marcas são tão específicas que particularmente estabelecem disciplina muito distinta daquela dos direitos de patentes, desenhos industriais e direitos de autor; nestes, a dicotomia a relação entre criação e autoria é muito mais tênue. As marcas, desde a proto-história do Direito Mercantil na Idade Média, estiveram muito ligadas à função distintiva e associativa; de um lado oferecem informações sobre origem dos produtos e, de outro, sobre a propriedade dos sinais nestes incorporados, mediante outorga ou reconhecimento de registros ou certificados.

[72] NARD, Craig Allen; WAGNER, R. Polk. *Patent Law*. New York: Foundation Press, 2007, p.21 ss

caráter privado, de origem das associações, que asseguravam direitos de exclusividade para os membros das guildas que inventassem "certos desenhos e modelos" de seda ou de lã.[73]

Nas cidades medievais italianas e em outras da Europa naquele tempo, o comércio e a arte estavam intrinsecamente ligados e dominados pela atividade das guildas; justamente eram elas que eventualmente conduziram aos estatutos ou cartas-patente reconhecendo a exclusividade na exploração dos inventos. Em 19 de março de 1474, a primeiro estatuto conhecido foi promulgado em Veneza, com o objetivo de "estimular o avanço tecnológico" pela concessão de licenças de importação das mercadorias incorporando invenções.[74]

Por outro lado, controverte-se quanto à adoção, pela Inglaterra, do *Statute of Monopolies*, de 1623, que simbolizaria o primeiro diploma normativo em matéria de Direito de Patentes. O Estatuto criava normas muito restritivas quanto às condições pelas quais direitos de exclusivo eram atribuídos ou concedidos a inventores. Em essência, a invenção não poderia ser "contrária à lei" nem "lesiva ao Estado", em especial quando sua exploração resultasse na elevação dos preços dos bens localmente ou em prejuízo ao comércio.[75]

A Revolução Francesa, por sua vez, representou o divisor de águas no contexto de formação do sistema internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual, por inaugurar, inicialmente, a vertente jusprivatista das legislações domésticas. Como observa DÖLEMEYER[76], a formação dos movimentos legislativos nacionais no campo da propriedade intelectual completou-se tardiamente na história do direito europeu continental, caracterizada pelos regimes de privilégios – privilégios de invenção, privilégios de imprensa e privilégios de indústria. Eles foram impulsionados, principalmente, pelos resultados da Revolução Industrial, pelos avanços tecnológicos na área das telecomunicações e meios de transporte, e pela liberdade de associação (sem a

---

[73] Idem, p.22-24.
[74] Idem, p.25.
[75] SHERMAN, Brad e BENTLY, Lionel. *The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760-1911*. New York/Cambridge: Cambridge University Press, 1999, especialmente p. 207 e ss. Com efeito, o *Statute of Monopolies* é atualmente admitido, pela doutrina, como origem moderna do Direito de Patentes, tal como introduzido pelo Rei James I para responder exatamente aos abusos do antigo sistema de patentes. Nestes, monarcas ingleses concediam - arbitrariamente - direitos de exclusivo ou monopólios legais a certos comerciantes para a fabricação, em escala produtiva, bens ou oferta de serviços específicos, em detrimento das relações comerciais. Esses monopólios eram reconhecidos e assegurados por cartas-patentes. Por isso, originalmente, o objetivo da lei seria o de minimizar os efeitos dos antigos monopólios comerciais.
[76] „Wege der Rechtsvereinheitlichung: Zur Auswirkung internationaler Verträge auf europäische Patent- und Urheberrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts", cit., p.65

necessidade de corporações de ofício típicas da Idade Média), e pela introdução da liberdade de iniciativa como princípio de orientação da indústria.[77]

Assim, foram editadas as primeiras leis verdadeiramente dedicadas à proteção doméstica de direitos sobre invenções e criações, como na França (1781 e 1793), República Helvetia (1801), Reino dos Países Baixos (1806). Apesar de relacionadas originalmente a direitos privados, essas leis tinham forte inspiração publicista, estabelecendo princípios gerais de proteção dos direitos de propriedade intelectual, que resultavam da influência da ideologia da Revolução Francesa quanto à proteção dos frutos ou produtos do intelecto humano. Nesses casos, o movimento de positivação dos direitos de propriedade intelectual esteve baseado na orientação de política econômica dos países dominantes; a legislação patentária, por exemplo, já era tratada com ênfase na promoção da indústria nacional, portanto, como objetivo de política doméstica.[78]

Igualmente, o inicio do século XIX testemunhava igualmente, a adoção pelos Estados, dos primeiros tratados e convenções bilaterais, que representavam uma tentativa muito fragmentária de regulamentação internacional da proteção dos direitos de propriedade intelectual. Esses primeiros instrumentos – diferentemente das clássicas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 – partiam da consideração de dois princípios fundamentais – o da *territorialidade* e *reciprocidade*. Representavam a exigência dos Estados em processo de industrialização e a divisão de um mercado internacional emergente para livros, impressos, marcas e inventos. Do mesmo modo, esses tratados buscavam regulamentar, de modo bilateral, os direitos dos nacionais e também dos estrangeiros, eliminando possíveis distorções e discriminações resultantes da aplicação discriminatória ou aleatória de direitos de autor, marcas e patentes de acordo com a origem ou nacionalidade dos titulares.

Os principais países europeus até aquele momento contavam com leis esparsas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, de caráter fragmentário, sem a unidade que a disciplina normativa alcançaria somente após a consolidação das Uniões de Paris e de Berna. A estrutura bilateral dos tratados servia, no limite, para proteger as partes

---

[77] Idem, p. 66; Ver ainda BASSO, Maristela. O *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.68 (assim observando: *"Foi necessário que os princípios da Revolução Francesa se associassem ao processo de industrialização europeu para que os inventos e a marcas se deslocassem do âmbito da propriedade dos Estados para a propriedade dos inventores (privilégios) e dos comerciantes e industriais"*).

[78] DÖLEMEYER, Barbara. "Wege der Rechtsvereinheitlichung: Zur Auswirkung internationaler Verträge auf europäische Patent- und Urheberrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts", cit., p.66

signatárias quanto às relações internacionais da propriedade intelectual e também para fornecer uma base normativa às legislações domésticas, ainda muito insipientes no contexto de formação do sistema internacional da propriedade intelectual.[79] A França apresentava bons exemplos do desenvolvimento do antigo bilateralismo na área da propriedade intelectual, sobretudo porque muitos protocolos e tratados foram celebrados ainda na segunda metade do século XIX com países vizinhos, para satisfazer as demandas locais de proteção dos direitos dos autores e de inventores contra atos transfronteiriços de violação, plágio e contrafação, que ocorriam em outras regiões da Europa.[80] Entre os principais instrumentos destacam-se os tratados entre França e Portugal, de 1851, entre França e Suíça, de 1864, para proteção das obras literárias e artísticas.[81]

## 1.2 Das Uniões de Paris e Berna à criação da OMPI: centralização das competências

Após uma fase essencialmente marcada pelo bilateralismo, o final do século XIX caracterizou-se pela internacionalização da proteção dos direitos de propriedade intelectual, voltado para a gradativa institucionalização e adoção dos primeiros tratados multilaterais, também admitidos como as principais fontes clássicas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. A reclamada insuficiência da proteção dos

---

[79] Idem, p. 66-67.

[80] Na verdade, os temas concernentes ao plágio de obras literárias, pirataria e contrafação da propriedade intelectual, sempre estiveram intrinsecamente ligados ao nascimento e fortalecimento da indústria na Europa e Estados Unidos. Sistematicamente, a doutrina jusprivatista internacional não deixou de observar os desafios que persistiam no século XX quanto às formas de controle e sancionamento dessas práticas. Há consenso, no entanto, de que países hoje industrializados lograram imensos resultados com atividade de pirataria e contrafação em escala transfronteiriça no final do século XIX e meados do século XX. Na precisa observação de Plínio BOLLA, Plinio, "De la Convention universelle sur le droit d'auteur à une convention internationale sur les droit dits voisins", in *Recueil des Cours*, vol.95 (1958-III), p. 89 e ss., países industrializados e em desenvolvimento ao longo da história, e suas grandes empresas, estiveram envolvidos em atividades de contrafação e pirataria de bens protegidos pela propriedade intelectual – atividades erigidas, portanto, "a campo muito lucrativo na indústria nacional de certos países, mesmos os mais civilizados", e que se confrontavam com a crescente liberdade de expressão e livre iniciativa empresarial nos mercados. Nas palavras do autor, *"une veritable branche lucrative de l' industrie nationale de certains pays, même des plus civilisés"* (p.90).

[81] A importância histórica desses tratados reside na influência por eles desencadeada sobre a promulgação de leis nacionais da propriedade intelectual em Portugal, com a inserção de uma cláusula de proteção dos direitos de autor na Constituição de 1838 e da adoção de leis especiais regulamentando a proteção da propriedade dos inventores e autores sobre suas descobertas e escritos. No caso da Suíça, a adoção de um tratado bilateral com a França resultou em importante debate legislativo culminando com a promulgação da Lei de Direitos de Autor de 1851. Para um aprofundamento do tema, cf. DÖLEMEYER, Barbara, "Wege der Rechtsvereinheitlichung: Zur Auswirkung internationaler Verträge auf europäische Patent- und Urheberrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts", cit., p.67

interesses dos autores e inventores no domínio dos direitos domésticos e a ausência de instituições que assegurassem sua tutela administrativa e jurisdicional foram razões que justificariam a adoção da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 20 de março de 1883[82] e Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886 (aqui também designadas "convenções clássicas da propriedade intelectual")[83].

Justamente no que concerne ao desenvolvimento da totalidade das áreas do Direito Internacional, desde o final do século XIX, sobretudo por tudo o que significaria o futuro cenário de codificação normativa e emergência das organizações internacionais, foi marcante a contribuição das Uniões de Estados. A criação das primeiras "instituições de vocação internacional" conhecidas na atualidade, e pela experiência da comunidade internacional, abriu espaços para nova realidade da regulação normativa na Europa, vindo, inclusive, a influenciar positivamente a criação de importantes organismos ou uniões de Estados no Direito Internacional Público, em nível científico e prático. As Comissões Internacionais do Reno de 1815 e do Danúbio de 1856, seguidas pela criação da União Telegráfica Internacional de 1865 e União Postal Internacional de 1878, por exemplo, consagraram as primeiras expressões desse movimento e reclamavam para si competências muito particulares.[84]

No campo da propriedade intelectual, a criação da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, deixou importante legado para o Direito Internacional.[85]

---

[82] Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 20 de março de 1883, com a Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 75.572 de 8 de abril de 1975 (aqui "Convenção de Paris de 1883")

[83] Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, com a Revisão de Paris, de 24 de julho de 1971, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n° 75.699, de 6 de maio de 1975 (aqui "Convenção de Berna de 1886").

[84] As Uniões Internacionais, enquanto associações de Estados (ou instituições internacionais), ainda não apresentavam natureza definida no domínio do Direito Internacional Público, diferentemente do que ocorreu posteriormente em relação às organizações internacionais estabelecidas no período entre Guerras e após 1945. A história do Direito Internacional, todavia, não permite ignorar tais Uniões entre Estados, porque elas contribuíram notadamente para a criação de um quadro normativo especial que antecipou inclusive as relações de cooperação econômica e social no plano internacional. Essas comissões buscavam estabelecer uma forma de cooperação técnico-admnitrativa entre Estados (sem qualquer atribuição de personalidade jurídica de Direito Internacional), estruturada sob a atuação de órgãos comuns de secretariado. Sobre isso, cf. SANDS, Philippe e KLEIN, Pierre. *Bowett's Law of International Institutions*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2001, pp.4 e ss; DUPUY, René Jean (ed). *Manuel sur les organisations internationales*. 2ed. Dordrecht/Boston: M. Nijhoff, 1998; SOARES, Guido F.S. "Antecedentes internacionais de regulamentação de transferência de tecnologia", in *Revista de Direito Mercantil*, vol.57, jan/março, 1985, p.21.

[85] Cf. BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, cit, p.18-20.

Conseqüências factíveis das revoluções tecnológicas e o surgimento de importantes potências industriais evidenciavam o retrato embrionário da cooperação entre Estados, mesmo antes da emergência da Liga das Nações e subseqüente instituição da Organização das Nações Unidas em 1945. Relacionadas pela contingência histórica, as Uniões foram estruturadas pelas normas das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886, com o propósito de estabelecer a cooperação técnico-administrativa entre Estados, sem qualquer atribuição de personalidade jurídica de Direito Internacional, e coordenadas pela atuação de órgãos comuns de secretariado – as *Secretarias Internacionais*[86]

A subseqüente criação da ONU com a Declaração de São Francisco de 1945, e de outras organizações internacionais constituídas no Pós Segunda Guerra redirecionou a União de Paris e de Berna a novas funções na ordem internacional. Nesse passo, a Conferência de Estocolmo de 1967 estabelecia a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra, unificando os trabalhos da Secretarias Internacionais das Uniões, porém mantendo suas estruturas originárias.[87] Em virtude da relevância da nova organização e do apelo à vocação universal dos direitos de propriedade intelectual, e da "transnacionalidade" de suas relações, a OMPI foi reconhecida como agência especializada das Nações Unidas, pela Resolução nº 3.346 da Assembléia Geral, de 17 de dezembro de 1974.[88] Como será analisado, a inclusão da OMPI no sistema constitucional das Nações Unidas, marca seu compromisso com objetivos mais amplos que não aqueles meramente de promover a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a

---

[86] As "Secretarias Reunidas" eram criadas enquanto "repartições internacionais", dotadas de funções específicas, como as de transmissão e comunicação de informações e organização de trabalhos e conferências periódicas entre os Países da União de Paris e de Berna. Cf., por exemplo, Artigo 13 da Convenção de Paris e Artigo 24 da Convenção de Berna de 1886. Seus trabalhos históricos, e das respectivas assembléias dos Países, realizadas nas Conferencias Diplomáticas nas primeiras décadas de funcionamento das secretarias, foram fatores que justificaram todo o processo de evolução das «instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

Sobre o tema, ver detalhada descrição na aula do Professor BODENHAUSEN, "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", in *Recueil des Cours*, vol.74 (1949-I), p. 382 e ss.; ver ainda STANESCU, C. "Une nouvelle organisation internationale gouvernementale: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.)", in *Revue roumaine d'études internationales*; vol. 5, n.3, 1971, p. 95 e ss.; BOGDCH, Arpad. "Les 25 premieres annees de l'organisation mondiale de la propriete intellectuelle", in *Le Droit d'Auteur*, vol.105, n.12, 1992, p.259 e ss. Entre nós, ver análise de BASSO, Maristela. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual.* Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.119.

[87] Cf. *Convenção de Estocolmo que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*, de 14 de julho de 1967, incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975, publicado no D.O.U., de 02.04.1975.

[88] Cf. Resolution 3346 (XXIX), of 17. December 1974, Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization. Disponível em <http://unsystemceb.org/reference/system/agreements/wipo _a_res_3346_1974/download>.

harmonização normativa nesse domínio, como tais estabelecido no Art.2º da Convenção de Estocolmo de 1967.

Por outro lado, do ponto de vista normativo, as Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 resultaram em categorias inovadoras nas disciplinas do Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, justificando a individualização de normas e instituições de um domínio normativo próprio.[89] A primeira delas foi ter consagrado o *principio do tratamento nacional* para as relações internacionais envolvendo os direitos de propriedade intelectual, contraponto ao principio da reciprocidade em tratados e convenções bilaterais adotadas pelos países da Europa no final do século XIX.

A partir da aplicação do principio do tratamento nacional, o sistema internacional da propriedade intelectual passaria a assegurar proteção para autores e inventores estrangeiros, quanto aos respectivos direitos sobre obras e invenções, nos ordenamentos internos dos signatários das Convenções de Berna e de Paris, sem distinção quanto à origem ou nacionalidade.[90] O tratamento nacional também eliminaria quaisquer atos de discriminação positiva aos titulares da propriedade intelectual praticados por determinado país da União, assegurando uniformidade mínima quanto à aquisição, manutenção e exercício dos direitos.[91] Igualmente, os titulares estariam legitimados às mesmas ações e garantias na esfera administrativa e judicial a que estivessem submetidos os nacionais de determinado país da União.[92] E o critério para definição da titularidade, e conseqüentemente, para exercício dos direitos, estaria definido duplamente pela lei do local em que a proteção era reclamada (*lex loci protectionis*) e pelo local do domicílio ou principal sede de estabelecimento comercial ou industrial efetivo do titular.[93]

---

[89] Cf. ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials.* The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999, p.30 e ss (reclamando a autonomia do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, justificada pela especialidade e harmonização substantiva na atualidade).

[90] Art. 1º, 2.1. da Convenção de Paris de 1883 e Art. 5.1 da Convenção de Berna de 1886.

[91] Nesse passo, os titulares estrangeiros poderiam reclamar a proteção em determinado ordenamento jurídico de um país da União, sem que seu país de origem ou nacionalidade também concedesse proteção às invenções e obras de autoria. Aliás, essa foi a estratégia pela qual alguns países, como os Estados Unidos, mantivessem a posição defensiva quanto à adesão às Convenções de Berna e de Paris por um longo período na historia desses instrumentos. O princípio do tratamento nacional permitia a titulares norte-americanos a aquisição da proteção da propriedade intelectual em outras jurisdições ligadas às Convenções de Berna e de Paris, com a observância de determinados requisitos estabelecidos nesses tratados. Em contrapartida, os estrangeiros não podiam usufruir do mesmo tratamento nos Estados Unidos, que lhes negava a proteção das obras e inventos. Isso é que permitiu, em larga medida, que a indústria norte-americana recorresse a estratégias de imitação e contrafação em outros países.

[92] Cf., por exemplo, a análise de BASSO, Maristela. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual.* cit.,p. 75.

[93] Cf. Art.5.2 da Convenção de Berna de 1886.

De fato, o reconhecimento efetivo do tratamento nacional, como princípio geral de Direito Internacional, culminou com a eliminação da reciprocidade nas relações entre países unionistas, representando duplamente mecanismo de redução das ações de discriminação entre titulares nacionais e estrangeiros para fins de proteção jurídica, como garantia internacionalmente assegurada para o exercício de direitos de propriedade intelectual pelos autores e inventores. Desde que imediatamente reconhecidos nos ordenamentos dos países da União, o princípio do tratamento nacional moldou os contornos da proteção da propriedade intelectual as legislações domésticas.[94] Na verdade, sua função atinge nível ótimo após entrada em vigor do Acordo TRIPS em 1994, que incorpora por referência inúmeros dispositivos das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1883, especialmente por atribuir tratamento não discriminatório, fundado na assimilação ou equiparação de direitos subjetivos da propriedade intelectual entre nacionais e estrangeiros no sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC.

Outro princípio de grande importância para o funcionamento do sistema internacional da propriedade intelectual, também consagrado pelas Convenções de Berna e de Paris, é o do *tratamento unionista*.[95] Seu significado está ligado à criação de um domínio normativo transnacional no qual inventores e autores são legitimados à aquisição e exercício de direitos de propriedade intelectual. O direito unionista passa a delimitar as relações envolvendo prioridade de depósitos, e conseqüentemente de registros dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos países da União. A chamada prioridade unionista passa a delimitar, por exemplo, a aquisição da proteção dos direitos de propriedade intelectual em múltiplos territórios pelo titular, nas mesmas condições e vantagens dos autores e inventores nacionais, e de acordo com um critério temporal dos depósitos de pedidos de registros.[96]

As convenções clássicas estabeleceram a criação de sistema ainda insipiente de observância de direitos subjetivos mínimos relativos à propriedade intelectual (normas sobre direitos conferidos, prioridade dos registros, não discriminação e assimilação de direitos e prazos de proteção). Como observa BODENHAUSEN, as Convenções de Berna e de

---

[94] No caso brasileiro, por exemplo, ver comentários de Clóvis BEVILAQUA, *Princípios elementares de direito internacional privado*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1938, §52, p.255, especialmente p.250 ("*Os extrangeiros estabelecidos fora do território da Republica têm a faculdade de requerer directamente o registro de sua marca no Brasil e gozarão das garantias da lei, independentemente de reciprocidade*").

[95] Cf. Arts. 1 e 3.1 da Convenção de Berna de 1883 e Art. 1.1 da Convenção de Paris de 1883.

[96] A prioridade unionista é benefício que se estende aos titulares que tenham depositado primeiramente seus pedidos de registro de marcas, patentes e desenhos industriais em determinado país da União. Cf. Art.4o da Convenção de Paris de 1883.

Paris ofereceram, indubitavelmente, uma oportunidade de unificação das matérias da propriedade intelectual no domínio do direito internacional, estabelecida como marco de sistematização de uma disciplina ainda emergente no contexto das relações internacionais do século XIX.[97]

Até a efetiva criação da OMPI, em 1967, o sistema multilateral erigido pelas Uniões de Paris e de Berna conviveu com iniciativas estanques de regionalismo, como a formação do sistema pan-americano. A história das negociações iniciadas em 1889, com a primeira Reunião Pan-Americana sobre Propriedade Industrial, evidenciar que boa parte dos instrumentos adotados naquela ocasião esteve ligada à concorrência dos países, em especial dos Estados Unidos, com a centralidade do sistema europeu da propriedade intelectual, baseado na estrutura estabelecida pelas Uniões de Paris e de Berna.[98] Entre as primeiras convenções adotadas destacam-se a Convenção de Buenos Aires sobre Obras Literárias e Artísticas de 1910, Convenção Pan-Americana sobre Patentes, Desenhos e Modelos de 1910 e Convenção Pan-Americana sobre Marcas de Fábrica e de Comércio de 1923.

Apesar das críticas quanto à efetividade de suas normas, as convenções pan-americanas representaram fase de preparação dos países americanos para a gradativa adoção dos padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual em seus ordenamentos domésticos, inicialmente já estabelecidos nas Convenções unionistas. Se por um lado, havia custos muito elevados para os Estados manterem delegações em diferentes foros de negociações, de outro não se justificava a adoção de normas da propriedade intelectual aplicáveis apenas no contexto dos países pan-americanos, sobretudo se considerado o objetivo ulterior de internacionalização para a proteção das invenções e criações dentro da racionalidade que levou à criação das Uniões de Berna e Paris no final do século XIX.[99]

---

[97] BODENHAUSEN, Georg H. C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", cit., p. 391. Voltaremos a examinar as conseqüências da harmonização em matéria de propriedade intelectual, segundo dispositivos das Convenções de Berna e Paris, na Parte II, e sua relação com o fortalecimento da proteção da propriedade intelectual no Pós-OMC.

[98] Sobre isso, ver importantes relatos de Stephen P LADAS nos artigos "Pan American Conventions on Industrial Property", in *American Journal of International Law*, vol. 22, n.4, 1928, p. 803 e ss.; e "Inter-American Copyright", in *University of Pittsburg Law Review*, vol.7, (1940-1941), p.283 e ss., nos quais o autor recorre a importante relatório sobre o histórico de negociações das convenções pan-americanas, suas principais normas e razões de insucesso. Sobre o tema, ver também BASSO, Maristela. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual.* cit., p.101 e ss.

[99] Stephen P. LADAS, "Pan American Conventions on Industrial Property", cit., p. 803 e ss. Não aprofundaremos a análise das convenções pan-americanas da propriedade intelectual no presente estudo. Observamos, no entanto, que as formalidades exigidas para proteção reclamada para obras de autoria, marcas, patentes e desenhos, tornaram-se fatores de desestímulo ao intercambio cultural e industrial na

O insucesso das convenções pan-americanas da propriedade intelectual foi razão para que o sistema edificado sob as Convenções de Berna e de Paris alcançasse maior adesão dos países da região. Uma das razões, pelo menos até a primeira metade do século XX, foi o grande descompasso no desenvolvimento industrial em relação aos Estados Unidos. As nações hispano-americanas ainda estavam fortemente ligadas a uma economia de produção de bens agrícolas e haviam iniciado um intenso movimento de importação de bens da tecnologia dos países em processo de industrialização. Por outro lado, como observa LADAS, esses países não estavam convencidos sobre a necessidade de adoção de um direito comum para as disciplinas da propriedade intelectual.[100]

## 1.3 Proteção da propriedade intelectual no sistema GATT a adoção do Acordo TRIPS/OMC

### 1.3.1 A propriedade intelectual no contexto do GATT 47 e a Rodada Uruguai

As décadas de 1970 e 1980 presenciaram intenso movimento de países industrializados no plano internacional rumo à intensificação dos padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Enquanto os tratados e convenções administrados pela OMPI não contavam com sistema efetivo de cumprimento pelos Membros das normas multilaterais, iniciativas unilaterais, como aquela exemplificada na aplicação extraterritorial dos dispositivos da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana (*Trade*

---

América Latina, como observa Ladas, Stephen P. "Inter-American Copyright", cit., especialmente p.289-91, o que levou países originariamente unionistas, incluindo Brasil, Guatemala e El Savador, a desviarem seus esforços de negociação para o foro multilateral. No campo do Direito de Autor, especificamente, a ausência de proteção uniforme no sistema pan-americano, resultante em elevados custos, era vista como desestimulo para os autores, de tal modo que eles optavam por não reclamar proteção para suas obras em determinados países da região. Basta observar, igualmente, que no sistema Pan-Americano não vigorava o princípio da proteção automática, o que obrigava autores a provarem a aquisição dos direitos em seu país de origem ou afixar aviso de autoria em suas obras para, conseqüentemente, reclamar proteção em determinado Estado pan-americano.

[100] "Pan American Conventions on Industrial Property", cit., p. 803 e ss. Para a constatação de normas e instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, o legado das negociações das convenções pan-americanas acena para a estrutura de constituição da União Pan Americana e sua conversão em Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1948.

*and Tariff Act de 1974*), justificavam uma "política global para proteção das tecnologias".[101]

No limite, a propriedade intelectual passaria a ser concebida como elemento propulsor da guerra comercial envolvendo os principais centros de poder governamental, resumido em controvérsias individualizadas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Aqui, materializavam-se conflitos de concepções e de interesses na abordagem da proteção das tecnologias na ordem internacional, de um lado, explicados pela dicotomia entre a necessidade de preservação de investimentos, tecnologias existentes e espaço de concorrência nos mercados nacionais, com a maturação de sistemas domésticos de inovação, e de outro, o incipiente desenvolvimento industrial e tecnológico de países ainda periféricos ao sistema internacional econômico do Pós Segunda Guerra. Em tantos aspectos, esses conflitos resultavam imediatamente da significativa pressão exercida pelos Estados Unidos e da antiga Europa Ocidental sobre países do sudeste asiático e latino-americanos para o fortalecimento e modernização de seus sistemas domésticos da propriedade intelectual, em particular quanto às demandas de proteção efetiva e transferência de tecnologia nos mercados emergentes.[102]

O movimento de aprofundamento dos objetivos de proteção dos bens da tecnologia no Direito Internacional da Propriedade Intelectual parece ter sido ampliado, igualmente, a partir da experiência de adjudicação de número crescente de litígios privados pelos tribunais domésticos envolvendo empresas sediadas em países industrializados e a Administração publica de países em desenvolvimento, com respaldo daqueles para assentar uma abordagem comum de "prevalência de enfoques" na área da propriedade intelectual.[103] A tendência da crescente privatização das tecnologias no plano internacional estava intrinsecamente ligada à prática dos tribunais domésticos e das autoridades administrativas responsáveis pelo gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual, como os escritórios de marcas e patentes.

---

[101] Cf. BASSO, Maristela. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.157 ss.; de SELL, Susan K., "Intellectual Property Protection and Antitrust in the Developing World: Crisis, Coercion, and Choice", in *International Organization* vol. 49, n. 2, 1995, especialmente p. 320 ss.; REICHMAN, Jerome H. Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.769

[102] ROFFE, Pedro. La propiedad intelectual y el comercio internacional: las negociaciones multilaterales en el GATT, in *Revista Integración Latinoamericana,* vol.14, n.151, 1989, p. 24

[103] GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003, p.3

O Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio de 1947 ("GATT 47")[104], concebido como tratado destinado a estabelecer obrigações multilaterais para liberalização dos fluxos do comércio a partir da redução progressiva de tarifas aduaneiras entre as Partes Contratantes, não continha especificamente normas sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Ele apenas previa amplamente as hipóteses pelas quais determinados bens protegidos por direitos de propriedade intelectual não constituiriam barreiras ao comércio legítimo, tais como o uso de marcas de origem.[105] Em suas negociações originárias, quando da conclusão da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego, o tema individualmente considerado não foi contemplado pelas Partes Contratantes. Apenas na Rodada Tóquio ele apareceu como objeto de negociações relativamente ao comércio de bens objeto de falsificação e pirataria.[106]

A concepção geral das Partes Contratantes seria justamente adotar um código sobre bens contrafeitos, estabelecendo a questão das marcas falsificadas no comércio internacional. Evidentemente, esse tema parece não ganhado tantos adeptos entre os países em desenvolvimento, mas alterou significativamente o cenário das negociações

---

[104] Cf. Decreto nº 313, de 30 de julho de 1948, que incorpora o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, consolidado na Ata Final da Segunda Reunião da Comissão Preparatória da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego, realizada em Genebra, em 30 de outubro de 1947.

[105] Sobre isso, cf., por exemplo, a primeira parte do Art. IX:6 do GATT 47 (Decreto nº 313, de 30 de julho de 1948), relativamente à obrigação das Partes Contratantes de cooperação para evitar que marcas comerciais protegidas sejam utilizadas de forma a induzir em erro quanto à verdadeira origem do produto, em detrimento de denominações de origem regional ou geográfica de produtos do território de uma Parte Contratante; e Art.XX(d), que estabelece a liberdade de adoção ou aplicação, pelas Partes Contratantes, de medidas que não sejam arbitrariamente discriminatórias ou injustificadas ou que resultem em uma restrição disfarçada ao comércio internacional, quando necessárias para a assegurar a aplicação de leis e regulamentos não incompatíveis com as normas do Acordo, incluindo aquelas relativas à "(...) proteção das patentes, marcas de fábrica e direitos de autoria e de reprodução, e a medidas próprias a impedir as práticas de natureza a induzir em erro".

[106] GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. cit., p.7. Ainda no GATT 47, algumas disputas entre suas Partes Contratantes ganharam relevância por indicar tendência expansionista de proteção da propriedade intelectual que posteriormente impregnariam as negociações do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai. Nesse sentido, destacamos os casos: i) Estados Unidos/Canadá, relativamente à importação de produtos contendo patentes de invenção objeto de violação (contrafação); ii) Comunidades Européia/. Estados Unidos - Cláusula de fabricação/produção em direitos de autor; e iii) Comunidades Européias/Estados Unidos, relativamente à discriminação no tratamento de empresas estrangeiras sobre litígios de violação de direitos de propriedade intelectual.

Parece ser muito significativo que os Estados Unidos tenham retardado sua adesão à Convenção de Berna, mantendo-se sempre na Convenção Universal de 1951 sobre Direito de Autor (concluída sob os auspícios da UNESCO), aliás criada em tutela de seus interesses. A polêmica "manufacturing clause" da Lei de Direito de Autor norte-americana (17 U.S.C. Par. 601), até 1º. de julho de 1986, obrigava os livros protegidos a serem impressos em território americano ou no Canadá. A adesão americana è Convenção de Berna somente ocorreu em 1º. de março de 1989.

multilaterais do comércio, formalizando a inserção da propriedade intelectual na Rodada Uruguai do GATT.[107]

Na 40ª Sessão em novembro de 1984, um dos passos mais importantes para a consolidação dos objetivos da Decisão de 1982 foi adotado pelas Partes Contratantes do GATT para a criação de um grupo de especialistas em comércio, que seria assistido por nomeados pelo Diretor-Geral da OMPI. O Grupo de Especialistas em Comércio de Bens Contrafeitos dedicava-se justamente ao estudo periódico de questões transversais do comércio de bens da tecnologia, para identificar as áreas mais sensíveis quanto à proteção da propriedade intelectual.[108] Entre as Parte Contratantes do antigo GATT 47, discutia-se o alcance e efetividade das normas então vigentes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual para a repressão dos atos de contrafação. O Artigo 9 da Convenção de Paris de 1883, relativo à proibição de importação e apreensão de produtos incorporando marcas ou nome comercial ilicitamente reproduzidos, por exemplo, representaria mera opção ou faculdade para que os países da União adotassem, em seus ordenamentos internos, normas com escopo de repressão de práticas ilícitas. Não criaria nenhuma obrigação, pois os remédios e sanções seriam deixados para os legisladores nacionais, variando, portanto, em efetividade. Os direitos domésticos não necessariamente assegurariam a eliminação dos incentivos para comércio de bens contrafeitos dos canais de comércio.[109]

Por outro lado, conforme apontava o Relatório de 1985 do Grupo de Especialistas em Bens Contrafeitos, a Convenção de Paris de 1883 não teria sido negociada para criar um sistema efetivo de consultas, monitoramento e solução de controvérsias entre os países

---

[107] Como será analisado no presente trabalho (Parte II), esse tema é novamente trazido à tona nas recentes negociações do Acordo de Comércio Anti-Contrafação (ACTA), que propõem adoção de normas mais estritas para os procedimentos de aplicação da proteção da propriedade intelectual e criminalização de práticas relativas à contrafação e pirataria.

[108] Cf., por exemplo, Relatório do Grupo de Especialistas em Comércio de Bens Contrafeitos, de 9 de outubro de 1985 (documento do GATT L/5878, Report of the Group of Experts on Trade in Counterfeit Goods, October 09, 1985. Disponível em <http://gatt.stanford.edu/bin/object.pdf?91170008>)
Na adoção de seu Relatório de 9 de outubro de 1985, o Grupo de Especialistas analisou os seguintes temas, em diferentes abordagens: i) relação entre a propriedade intelectual e comércio de bens objeto de contrafação, especialmente bens incorporando marcas protegidas; ii) elevação dos fluxos de comércio de bens contrafeitos; iii) insuficiência dos mecanismos de proteção internacional e da ausência de normas na Convenção de Paris de 1886 relativas à repressão do comércio de bens contrafeitos, particularmente quanto ao monitoramento e solução de controvérsias; iv) divergência sobre o alcance das competências do GATT para a regulamentação da propriedade intelectual no plano internacional; vi) atos de importação paralela, quando distintos de contrafação de bens protegidos pela propriedade intelectual; e vii) adoção de medidas para impedir o comércio de bens contrafeitos e sua legitimidade e limites em relação ao comércio de bens genuínos.

[109] Cf. especialmente item 14 do *Relatório do Grupo de Especialistas em Comércio de Bens Contrafeitos*, de 9 de outubro de 1985.

da União, que pudesse ser invocado quando um deles deixassem de implementar as obrigações ali estabelecidas em seus respectivos direitos internos, como é o caso específico do Art.10 *ter*(1) da CUP.[110] A referência normativa expressa à competência da Corte Internacional de Justiça para adjudicação de litígios, estabelecida no Art.28(1) da Convenção, não preencheria esses requisitos, sobretudo porque, pelo caráter voluntário da jurisdição da Corte, boa parte dos países da União não estaria diretamente vinculado pelo dispositivo em questão.[111]

Com efeito, parece que o Grupo de Especialistas havia justamente concluído que uma ação conjunta no campo das práticas de contrafação de bens no comércio internacional seria necessária para uma efetiva consolidação dos temas da propriedade intelectual no contexto de competências do GATT – portanto referidos como "questões normativas" a serem endereçadas pelo Conselho.[112] Ainda assim, na conclusão futura da Rodada Uruguai em 1994, os Membros da OMC não assumiram obrigações relativas à eliminação do comércio de bens objeto de contrafação e pirataria, pelo menos não expressamente no Acordo TRIPS. A resistência dos países em desenvolvimento estaria justificada, sobretudo, na preocupação de que medidas coercitivas, adotadas em nível multilateral, resultassem em restrições e obstáculos significativos ao comércio legítimo de bens no transito econômico internacional e ao interesse de terceiros e usuários dos bens protegidos por direitos de propriedade intelectual.[113]

### 1.3.2 Rodada Uruguai do GATT e adoção do TRIPS/OMC

---

[110] *"Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos artigos 9,10 e 10 bis"*.

Sobre essa questão voltaremos na Parte II do presente trabalho, relativamente às normas de aplicação efetiva da propriedade intelectual e os efeitos quanto ao fortalecimento da proteção dos interesses de titulares.

[111] Cf. *Relatório do Grupo de Especialistas em Comércio de Bens Contrafeitos* de 1985, cit., item 14.

[112] Essa tese é compartilhada por GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. cit., p.7

[113] Sobre isso, ver REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, especialmente p.769 ss.; e ABBOTT, Frederick M. "Protecting First World assets in the Third World: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.689 ss. WADLOW, Christopher. "Including Trade in Counterfeit Goods: the Origins of TRIPS as a GATT Anti-Counterfeiting Code", in *Intellectual Property Quarterly*, 2007, p. 350 e ss.

Curiosamente, a preocupação dos países em desenvolvimento quanto à tendência expansionista de proteção dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC, em especial nos acordos de livre-comércio e nas negociações do ACTA (Cap.4), é retomada em relação aos seus respectivos efeitos sobre usuários e terceiros nos mercados dos bens da tecnologia e informação.

Em setembro de 1986, com o início da Rodada Uruguai, as Partes Contratantes do GATT adotaram a *Declaração Ministerial sobre Negociações Comerciais Multilaterais*[114], que expressamente introduzia um capítulo dedicado aos direitos de propriedade intelectual "relacionados ao comércio" no contexto das negociações do sistema multilateral; nele estavam, igualmente incluídos, o comércio de bens objeto de contrafação. Ainda que a Declaração Ministerial contasse com um delicado equilíbrio na linguagem empregada pelos negociadores, entre abordagens mais sofisticadas sobre a propriedade intelectual, seu texto deixaria abertas questões sistêmicas pontuais sobre o tema, conforme vinculado ao sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT.

O mandato de negociações ali estabelecido tinha como propósito "esclarecer os dispositivos do GATT" e "elaborar novas normas e disciplinas" concernentes aos aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio, incluindo comércio de bens objeto de contrafação, observando a necessidade promover a efetiva e adequada proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem, como assegurar que as medidas e procedimentos adotados para aplicar os direitos de propriedade intelectual não constituam em si mesmos barreiras ao comércio legítimo.[115] A Declaração de Punta del Este de 1986 também estabelecia mandato para que as negociações multilaterais fossem conduzidas de modo complementar a outras iniciativas promovidas na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e em outros *fora* de negociações da propriedade intelectual.[116]

Na visão de GERVAIS[117], o texto da Declaração revelava precisamente a dificuldade de as Partes Contratantes do GATT aceitarem a inclusão do tema da propriedade intelectual como tema de negociações multilaterais comerciais. Primeiramente isso estaria evidenciado na relação estabelecida, pela Declaração, entre medidas e procedimentos de

---

[114] MIN.DEC, *Ministerial Declaration on the Uruguay Round.* Multilateral Trade Negotiations. The Uruguay Round: September 20, 1986. Disponível em <http://gatt.stanford.edu/bin/object.pdf?91240152> (último acesso em 12 de janeiro de 2010).

[115] Cf. MIN.DEC, *Ministerial Declaration on the Uruguay Round*, p.7-8 (com referência à seguinte passagem: *"In order to reduce the 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, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines"*.) É importante observar que as Partes Contratantes do GATT estavam originalmente preocupadas com os efeitos potencialmente negativos causados pela adoção de medidas e procedimentos para a aplicação de direitos de propriedade intelectual sobre o livre fluxo de bens no comércio.

[116] Idem, p.8 ("These negotiations shall be without prejudice to other complementary initiatives that may be taken in the World Intellectual Property Organization and elsewhere to deal with these matters"). Trata-se de elemento importante que determinou, futuramente, a política de cooperação internacional entre OMPI e OMC, em especial quanto às áreas de monitoramento e implementação das obrigações do TRIPS por seus Membros.

[117] *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. cit., §1.12, p.11.

proteção da propriedade intelectual e livre comércio (exatamente, o comércio legitimo de bens, sem obstáculos impostos por essas medidas), além da referência feita aos esforços dos negociadores destinados a esclarecer os dispositivos do GATT 47 vigentes sobre a matéria, cujo escopo era demasiadamente limitado para as intenções dos países industrializados.[118] As negociações sobre comércio de bens contrafeitos deveriam ser conduzidas levando em consideração o trabalho já realizado no GATT, mas muito pouco havia sido concretamente alcançado nesse campo na Rodada Tóquio. Por fim, as negociações da nova Rodada não prejudicariam o "trabalho complementar" levado a cabo pela OMPI no domínio da propriedade intelectual, mas sequer precisariam, a fundo, o alcance da expressão "direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio".[119] Nesse ponto em particular, a linguagem cuidadosamente empregada pelos negociadores parece ter objetivado evitar conflito de competências que era no fundo aparente, pois a OMPI jamais fora esvaziada de funções no quadro do desenvolvimento progressivo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.[120] O argumento principal nas negociações da Rodada Uruguai do GATT, posteriormente, seria bem sintetizada na demanda, dos países desenvolvidos, de que o sistema internacional da propriedade intelectual então vigente era destituído de mecanismos efetivos de proteção dos direitos e que esse déficit de proteção se agravava pela ausência de um sistema de solução de controvérsias vinculante ou dotado de objetividade.[121]

A Reunião de Toronto do Comitê de Negociações Comerciais, em dezembro de 1988, examinou justamente o estado geral das negociações multilaterais, especificamente em relação à propriedade intelectual, que passou a integrar o mandato negociador entre as delegações das Partes Contratantes do GATT.[122] Na pauta permanecia o objetivo geral de

---

[118] Cf. Artigos IX:6 e XX(d) do GATT 47 (Decreto nº 313/1948).

[119] Sobre isso, GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. cit., §1.12, p.1, ainda observa que o termo "trade-related" teria sido empregado para dar a impressão de que a matéria da propriedade intelectual estaria confinada às questões mais tradicionais do GATT; a utilização do termo "incluindo comércio de bens contrafeitos", por sua vez, retomaria a referência ao trabalho pouco bem sucedido levado a cabo entre 1979 e 1985 nessa área.

[120] Cf., igualmente, Capítulos 2 e 3 do presente Trabalho, relativos à convergência entre competências para regulação internacional da propriedade intelectual e os sistemas globais de proteção.

[121] ABBOTT, Frederick M. "Protecting First World assets in the Third World: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework", cit., p.689 ss.

[122] Sobre isso, cf. documento MTN.TNC/7(MIN), *Trade Negotiations Committee Meeting at Ministerial Level*: Montreal, December 09, 1988, especialmente p.21-24, em referência ao mandato negociador para propriedade intelectual. Disponível em <http://gatt.stanford.edu/bin/object.pdf?91390150>. Importante destacar que os temas da agricultura, têxteis, salvaguardas, subsídios e propriedade intelectual foram os mais conflituais das negociações da Rodada Uruguai do GATT. Comentando os resultados gerais da Rodada Uruguai do GATT, ver JACKSON, John. *The World Trading System: Law and Public of International Economic Relations*, Second Edition, MIT Press, Cambridge (MA), 2000, p.310 ss.; LOWENFELD,

"esclarecer as normas relacionados à proteção adequada e eficaz da propriedade intelectual", de *e*laboração de um marco multilateral de "princípios, normas e disciplinas" relativas ao comércio internacional de bens falsificados, além de convergência com as iniciativas complementares a serem adotadas pela OMPI ou outros *fora* para regulamentação internacional das questões envolvendo comércio internacional de bens objeto de contrafação e pirataria.

A criação de disciplinas e normas multilaterais "efetivas e apropriadas" deveria atender ao no conteúdo e limites dos direitos e obrigações internacionais concernentes aos aspectos comerciais da proteção e aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual e que foram incorporadas ao futuro TRIPS/OMC. Pela primeira vez, na Reunião de Toronto, outros importantes temas, que atualmente estão contemplados como princípios e normas vigentes do Acordo, apareceriam destacados como objeto das futuras negociações, tais como: i) a aplicação de princípios do GATT, como tratamento nacional, não-discriminação e transparência[123]; ii) obrigações multilaterais relativas à aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual[124]; iii) especificações relativas à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual[125]; e iv) procedimentos multilaterais efetivos para solução de controvérsias entre os participantes, incluindo obrigações relacionadas ao uso de instrumentos normativos comerciais domésticos nesse contexto.

Especificamente em relação às normas relativas à "existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual", o mandato negociador da Rodada Uruguai – de acordo com os termos da Reunião de Toronto de 1988-, deveria atentar para a necessidade de redução dos "problemas comerciais decorrentes da excessiva,

---

Andreas. *International Economic Law*. Oxford/UK: Oxford Univ.Press, 2002, especialmente p.61 ss. (referindo-se aos altos e baixos da Rodada Uruguai).

O mandato negociador em torno dos temas da propriedade intelectual, estabelecido pela Declaração Ministerial de Punta del Este de 1986, aprofundados na Reunião de Toronto de 1988, parece ter dado lugar a uma serie de incertezas a respeito do objetivo mesmo das negociações em matéria de propriedade intelectual e o âmbito de aplicação de possíveis tratados e acordos futuramente adotados e que ampliariam as disciplinas do GATT 47 para nova regulamentação do sistema multilateral do comércio. Criticamente, ver ROFFE, Pedro. "La propiedad intelectual y el comercio internacional: las negociaciones multilaterales en el GATT", in *Revista Integración Latinoamericana,* vol.14, n.151, 1989, p. 24.

[123] Cf. especificamente os Artigos 3, 4 e 63 do TRIPS/OMC (Decreto nº 1.355/94).

[124] Cf. Parte III do TRIPS/OMC (Decreto nº 1.355/94), relativa à aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual.

[125] Cf. especificamente Parte II do Acordo TRIPS/OMC, relativa às normas substantivas da proteção dos direitos de propriedade intelectual.

discriminatória ou inadequada proteção da propriedade intelectual".[126] Essa referência deve ser levada em consideração para a atual interpretação normativa dos objetivos e princípios do Acordo TRIPS/OMC, particularmente no que concerne aos efeitos da proteção excessiva da propriedade intelectual para o fluxo do comércio de bens, incluindo aqueles da tecnologia e da informação.[127]

Depois de seis anos de intensas negociações na Rodada Uruguai, em 1991, as Partes Contratantes do GATT adotaram a versão final do texto que consolidava as propostas sobre as áreas negociadas do futuro TRIPS, apresentada pelo antigo Diretor-Geral da OMC, Arthur Dunkel.[128] O texto, conhecido como *Dunkel Draft*, serviu de base para aprovação das normas que integrariam o TRIPS, conforme adotadas na Ata Final incorporando os resultados da Rodada Uruguai do GATT, em 15 de abril de 1994.[129] Por todas as possíveis críticas, o Acordo deve ser visto como a costura de consenso entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, sem consagrar paradigma absoluto da proteção da propriedade intelectual, centrado no interesse de proteção dos direitos de titulares, mas antes de valores sociais relevantes, como equilíbrio entre interesses dos usuários do conhecimento tecnológico.[130] A oportunidade de adoção de normas multilaterais reguladoras da propriedade intelectual somente faria sentido se os futuros Membros da OMC continuassem o trabalho de modernização, monitoramento e revisão de suas normas, em especial quanto aos princípios e objetivos do Acordo, conforme os princípios e objetivos do Art.7º e 8º.

---

[126] Cf. .TNC/7(MIN), *Trade Negotiations Committee Meeting at Ministerial Level*: Montreal, December 09, 1988 (com referência à seguinte passagem: "the specification of reference points regarding the availability, scope and use of intellectual property rights, in the light of the need to reduce trade problems arising from excessive, discriminatory or inadequate protection of intellectual property");

[127] Cf. Arts. 7 e 8 do Acordo TRIPS/OMC.

[128] Cf. *Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, GATT Doc. MTN.TNC/W/FA, 20 de dezembro de 1991 ("Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods"); GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*., cit., p.24 e ss.

[129] *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*, integrante do Anexo IC do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, de 15 de abril de 1994, incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 1.355, de 31 de dezembro de 1994

[130] CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.28-29; Ver ainda Maristela BASSO, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.169, assim se manifestando: *"O TRIPS representa, portanto, documento fundamental na consolidação da proteção da propriedade intelectual na sociedade internacional contemporânea, e a vinculação definitiva desses direitos ao comércio internacional. Com ele as partes ganharam e perderam alguma coisa e os interesses contrapostos acabaram chegando ao consenso. Certamente, o texto ficou aquém das expectativas dos países desenvolvidos, que buscavam no GATT, patamares superiores de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, países em desenvolvimento, que buscavam assegurar difusão de tecnologia, destacando as assimetrias Norte-Sul, comprometeram-se a implementar medidas eficazes e apropriadas para aplicação das normas de proteção destes direitos relacionados ao comércio, na perspectiva da cooperaçào internacional".*

A entrada em vigor do Acordo TRIPS inaugurou e consolidou importante fase para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual levando-o à incontestável institucionalização, renovação de fontes normativas e revisão de fundamentos.[131] Como será examinado, além de significar imediatamente novo marco para tratamento especial dos direitos de propriedade intelectual no contexto do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC, o TRIPS determinou e influenciou profundas transformações nos valores e princípios que justificam a proteção das criações e invenções na ordem internacional. Igualmente, constrói nova regulação dos mecanismos pelos quais os "bens do conhecimento" são cada vez mais apropriados em detrimento da existência do domínio público e do espaço da livre informação.[132]

### 1.3.3 Valores em discussão na Rodada Uruguai: a propriedade intelectual como componente do comércio internacional

---

[131] Na teoria geral do Direito Internacional Econômico e Direito do Comércio Internacional, cf. TREBILCOCK, Michael J e HOWSE, Robert, *The Regulation of International Trade*, 2nd edition, Toronto, Routledge, 1999, p.435 e ss.; JACKSON, John, *The World Trading System: Law and Public of International Economic Relations*, 2.ed. Cambridge(MA): MIT Press, 2000, p.312 ss.; LOWENFELD, Andreas, *International Economic Law*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2002, p.420 e ss; Sobre o tema no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, cf. Frederick. M, ABBOTT; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials.* The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999, p.326 ss.; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003, p.27 e ss; GERVAIS, Daniel. *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to optimize economic development in a TRIPS-Plus*. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 18 ss. (em que o autor discute os desdobramentos das normas do Acordo); CORREA, Carlos M., *Trade related aspects of intellectual property rights: A commentary on TRIPS Agreement*. New York: Oxford Univ.Press, 2007, p.15 ss. CORREA, Carlos M. e YUSUF, Abdulqawi, A. (ed.) *Intellectual Property and International Trade: The Trips Agreement*. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer International. 2008, p.15 ss. NIEMANN, Ingo. *Geistiges Eigentum in konkurrierenden völkerrechtlichen Vertragsordnungen: das Verhältnis zwischen WIPO und WTO/TRIPS*. Berlin: Springer Verlag. 2008, p. 15 e ss; PAHLOW, Louis; EISFELD, Jens (Hrsg) *Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums*, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, p.10 e ss.; LUPONE, Angela. *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio*, in VENTURINI, Gabriella (ed.) *L'Organizzazione mondiale del commercio*. Milano: Giuffré, 2004, p. 131 e ss; no Brasil ver estudos de Maristela BASSO, *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, p.159 e ss., e *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.11 ss. (em que a autora analisa o regime internacional da propriedade intelectual estabelecido com a entrada em vigor do TRIPS/OMC, seus efeitos no ordenamento brasileiro e os desdobramentos na atualidade).

[132] Cf. BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000, p.63 e ss; idem, *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan, 2002, p.192 e ss.; BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. London: Earthscan, 2003, p. 1 e ss.; MASKUS, Keith E. e H. REICHMAN, Jerome (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.3 e ss.

O significado da Rodada Uruguai para a configuração do futuro do sistema multilateral sob as bases do GATT/OMC esteve enormemente influenciado por um movimento de conflito de interesses e de concepções entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento no Pós Guerra Fria, em suas distintas abordagens sobre a criação de um arcabouço normativo dedicado à regulação do comércio internacional, fundado na especialização das competências e observância integral das obrigações multilaterais.[133]

No caso especifico dos direitos de propriedade intelectual, era nítido o paradoxo da inserção de uma disciplina, anteriormente estranha aos objetivos do GATT 47, em um sistema normativo cujo objetivo principal residiria justamente na liberalização do fluxo do comércio e acesso a mercados, e criação de sistema de solução de controvérsias caracterizado pelo poder adjudicatório e por mecanismos de sanção entre seus participantes. Dentro da lógica das negociações que antecederam o Acordo TRIPS/OMC, a diversidade das abordagens entre países industrializados e países em desenvolvimento, quanto aos objetivos da proteção dos direitos de propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio, determinou a construção de ordem de valores mais orientados para interesses dos titulares e menos nos interesses públicos relativos aos acessos aos bens da informação e tecnologia.[134]

Durante os trabalhos do Grupo de Negociações sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Incluindo Comércio de Bens Contrafeitos, ficava

---

[133] Cf. LAFER, Celso, *A OMC e a Regulamentação do Comércio Internacional: Uma Visão Brasileira*, Livraria do Advogado, 1998, p.22 e ss. A criação da OMC consolida a primeira organização internacional do Pós Guerra Fria, fundada nos valores da cooperação econômica no Direito Internacional Econômico, liberdade de participação e acessões de Estados, alargamento de *rationae materiae*, competências e vocação de universalidade. Conforme estabelecido no Preâmbulo do GATT 94, a cooperação se fundamenta em sistema multilateral integrado, mais viável e durável, compreendendo uma série de acordos, que são adotados por inteiro e na totalidade da matéria disciplinada. Os Estados se comprometem ao cumprimento das obrigações multilaterais, sem reservas, segundo o princípio do *single undertaking* (Artigo II, Par.2º do Acordo Constitutivo da OMC), portanto superando a concepção fragmentária do antigo GATT 47 (o GATT "à la carte").

[134] De acordo com a pontual observação de CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual,* cit., p.20-21, as negociações do Acordo TRIPS durante a Rodada Uruguai resultaram da convergência de diversas tendências que favoreceram, nos países industrializados, crescente protecionismo tecnológico, caracterizado pela diversidade de abordagens e interesses. A reforma do sistema internacional da propriedade intelectual levaria a nova tendência expansionista e de protecionismo tecnológico, destinadas a facilitar a apropriação de bens resultantes da atividade científica e tecnológica e dificultar políticas domésticas nos países em desenvolvimento (então países em vias de industrialização) nos setores de inovação. Nesse passo, países desenvolvidos optavam por nova política comercial internacional, tendente à substituição de objetivos de promoção de investimentos e transferência de tecnologia por acesso direto (e livre) a mercados, com abertura. Ver ainda BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.164 e ss. Para o presente trabalho, consideramos que a realidade de distorção no equilíbrio de interesses na proteção da propriedade intelectual na ordem internacional, após 15 anos de vigência do Acordo TRIPS, é elemento de redefinição, também examinado na Parte III.

evidente a superposição de interesses entre as Partes Contratantes do GATT. A abordagem dos países industrializados, sobretudo Estados Unidos, Canadá, Japão e da Europa Ocidental, era endossar princípios de livre-mercado propriamente assumidos em seus contextos nacionais, para tanto justificando a transposição e imposição da proteção, na ordem econômica internacional, dos bens da tecnologia. Por outro lado, esses países também estariam empenhados na criação de estruturas de um mercado internacional altamente regulado para bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, nos quais autores e inventores pudessem "colher tudo quanto tivessem licitamente semeado". [135]

Na prática, isso efetivamente levou à determinação de um sistema transnacional insipiente (ou rudimentar) de inovação, no qual países em desenvolvimento poderiam aproveitar apenas certas flexibilidades e salvaguardas do futuro Acordo TRIPS/OMC para o desenvolvimento de seus sistemas domésticos da propriedade intelectual. Ainda assim, eles estariam submetidos a uma lógica inerente de apropriação (privatização) de bens da informação e da tecnologia, com obrigações de pagamento de adequada remuneração (*royalties*) aos países desenvolvidos pela aquisição e uso das tecnologias protegidas pelos direitos de propriedade intelectual.[136]

Em torno de distintas concepções na Rodada Uruguai, países em desenvolvimento acreditavam que a excessiva proteção dos direitos de propriedade intelectual poderia desencadear restrições significativas a concorrência nos mercados, bem como obstáculos ao processo de industrialização e desenvolvimento domésticos. Trata-se evidentemente de uma visão totalmente oposta àquela propugnada pelos países industrializados, especialmente porque centrava sua expectativa de negociações em torno da consecução de uma ordem econômica internacional aberta, i.e., a manutenção de um mercado global desregulamentado para os bens industrializados e da tecnologia.[137] Com isso a proteção dos direitos de propriedade intelectual estaria ainda relegada, em grande medida, aos amplos direitos mínimos estabelecidos pelas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 e, acima de tudo, aos ordenamentos nacionais e suas respectivas abordagens sobre a aplicação dos princípios da territorialidade e tratamento nacional.

---

[135] REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747 ss.

[136] Cf. MASKUS, Keith E.; e REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.35.

[137] Cf. LOWENFELD, Andreas, *International Economic Law*, cit., p.98 e ss.

Várias são as releituras sobre os valores justificando as negociações sobre propriedade intelectual da Rodada Uruguai do GATT. Na visão de JACKSON, a controvérsia durante as negociações do Acordo TRIPS seria menos um conflito de concepções entre países desenvolvidos e países em desenvolvido e muito mais entre modelos defendidos pelos países desenvolvidos individualmente considerados.[138] Esse aspecto seria bem explicado pela recorrente tensão, durante a Rodada Uruguai, entre Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão sobre determinadas abordagens relacionadas à justificativa ou paradigma da proteção dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo no campo das patentes e direitos de autor e conexos, e a alegada insuficiência da proteção nos países em desenvolvimento.[139]

Considerando o futuro alcance normativo dos temas inseridos pela Declaração de Punta del Este de 1986, REICHMAN observa que alguns valores seriam paradoxais no debate sobre a inserção dos direitos de propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio. Entre eles, destacavam-se: i) insuficiência de normas multilaterais para a proteção dos bens imateriais, bem como normas assimilando responsabilidade internacional dos Estados quanto às práticas relativas à proteção de bens intangíveis de titulares sediados no estrangeiro; iii) obrigação de respeitar a soberania dos Estados, sejam desenvolvidos, em desenvolvimento, de determinar suas políticas econômicas domésticas, o que inclui inovação e desenvolvimento; iv ) a própria emergência do tratamento preferencial como principio geral de direito internacional econômico e com duplo efeito na regulação internacional da proteção dos direitos de propriedade intelectual.[140]

Os Estados Unidos encabeçavam a primeira vertente das negociações do TRIPS na Rodada Uruguai, justificando que a propriedade intelectual seria instrumento indutor da inovação e investimentos nos mercados, independentemente dos níveis de desenvolvimento dos países em que ela fosse aplicada. Em grande medida, essa abordagem foi endossada pela pressão exercida pelas associações da indústria e empresas

---

[138] *The World Trading System: Law and Public of International Economic Relations*, cit., especialmente p.312.

[139] De fato, a opinião do autor revela, na verdade, como a cooperação internacional em matéria econômica pode representar objetivos muito mais amplos no tocante à criação de um arcabouço normativo multilateral dedicado a estabelecer padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Após o término das negociações do Acordo TRIPS, com a conclusão da Ata Final da Rodada Uruguai em 1994, ainda eram evidentes as dúvidas em torno da "harmonização" ou "congruência" entre os sistemas domésticos de proteção dos direitos de PI dos Membros da OMC – os quais seriam muito distantes da realidade de certos hábitos culturais ou de interesses de certas sociedades. Sobre isso, cf. JACKSON, John. *The World Trading System: Law and Public of International Economic Relations*, cit., especialmente p.312.

[140] REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747 ss.;

transnacionais (e.g. farmacêutica, informática, microeletrônica e cinematográfica), que reforçava a imperiosidade da contínua expansão e fortalecimento da propriedade intelectual em escala internacional. Segundo essa racionalidade, maior proteção, maiores os benefícios globais, bem estar, crescimento e desenvolvimento econômico nas Partes Contratantes do GATT.[141]

A segunda vertente, correspondendo aos países em desenvolvimento, sustentava a profunda assimetria entre Norte-Sul nas relações econômicas internacionais envolvendo transferência de tecnologia e capacidade para P&D nas indústrias sediadas localmente. Sem deixar de reconhecer a importância da proteção da propriedade intelectual, o objetivo das negociações foi o de reforçar a tese da disseminação de tecnologias mediante instrumentos formais e informais de transferência, tais como investimentos estrangeiros, contratos de licenciamento e know-how e negócios de subcontratação. Segundo essa visão, o crescimento da base industrial dos países ainda repousaria, essencialmente, nos fluxos de tecnologias originados do estrangeiro, com a possibilidade de aperfeiçoamento e superação da tecnologia existente, por mecanismos de inovação incremental e seqüencial e engenharia reversa legítima.[142]

A terceira vertente, intermediária, coordenava-se a partir das posições defendidas pelo Japão e Comunidades Européias, que enfatizavam a necessidade de promoção da proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral, contudo, com contrapartidas para evitar abusos decorrentes do exercício de direitos de exclusividade e outras práticas resultantes em obstáculos ao comércio legítimo. Essas propostas de negociação em torno do TRIPS faziam referência expressa às distorções do comércio decorrentes não somente de proteção inadequada (ou insuficiente, como reclamada pelos Estados Unidos), mas também de proteção excessiva ou discriminatória.[143] Assim, a concessão de direitos de propriedade intelectual, ao constituírem exceções ou áreas de imunidade em relação à livre

---

[141] Entre as diferentes abordagens, cf. BENKO, Robert P., *Protecting Intellectual Property Rights*. Washington, D. C., American Enterprise Institute, 1987, p.10 e ss; SCHAPIRO. Louis A. "The role of intellectual property protection and international competitiveness", in *Antitrust Law Journa*l, vol.58, 1989, p.569 e ss; WILSON, David I. "A Trade Policy Goal for the 1990s: improving the adequacy and effectiveness of intellectual property protection in foreign countries", in *Transnational Lawyer*, n.1, 1988, p. 421 e ss;

[142] Cf. CORREA, Carlos M., "Propiedad intelectual, innovación tecnológica *y comercio* internacional", in *Comercio Exterior*, vol. 39, n. 12, 1989, p.1059 e ss; Para releitura crítica, ver ainda ALMEIDA, Paulo Roberto de. "Propriedade intelectual: os novos desafios para a América Latina", in *Revista de Estudos Avançados*, v.5, n.12, 1991, p.196-97.

[143] Cf. CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.24-25; BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.165.

concorrência nos mercados, pode resultar em efeitos adversos aos acessos à tecnologia, níveis de preços dos bens objeto de proteção ou ao progresso tecnológico.[144]

À época das negociações da Rodada Uruguai, a doutrina conducente com maior liberdade de ação para países em desenvolvimento estabelecia conjunto de proposições analíticas para guiar os Estados nas negociações do TRIPS, centradas nos princípios da cooperação e boa-fé. Foram fundamentalmente propostas defensivas sobre barreiras de transição (institucionais e jurídicas) sobre importação de bens não enquadrados em padrões aceitáveis e mínimos de proteção de direitos de propriedade intelectual; e propostas ofensivas, ligadas à criação de padrões universais de proteção que poderiam limitar estratégias de desenvolvimento, até mesmo em relação aos Estados não exportadores de bens intangíveis para mercados de países de alta renda.[145]

As propostas defensivas estabeleciam medidas comuns para promoção do controle aduaneiro de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual e aqueles que tenham sido objeto de violação (contrafação e pirataria) e também pelo entrelaçamento entre o sistema internacional de proteção de direitos de propriedade intelectual e o sistema de solução de controvérsias do GATT. À época, REICHMAN propunha interpretação favorável do Art.XX (d) do GATT 47 para minimizar os conflitos suscitados pela disciplina da propriedade intelectual no comércio internacional, em especial quanto à aplicação de medidas alfandegárias e ingresso de bens intangíveis nos mercados domésticos. As Partes Contratantes do GATT que então compartilhavam da posição defensiva deveriam estritamente observar e implementar suas obrigações relativas ao tratamento nacional no

---

[144] A proposta da delegação do Japão no GATT destacava hipóteses de "proteção excessiva e discriminatória" da propriedade intelectual, como relativamente à contagem dos prazos de patentes a partir da data de concessão e não da data de depósito do pedido nos escritórios domésticos da propriedade intelectual, ou em caso de extensão dos prazos de proteção patentária; do mesmo modo, empresas sediadas em países industrializados também solicitavam, em determinados contratos de licenciamento de tecnologias, condições injustas e que excedem o âmbito e escopo de proteção conferida pelos direitos de propriedade intelectual. As Comunidades Européias, por sua vez, sustentavam que a aplicação do princípio da territorialidade em matéria de propriedade intelectual e a diversidade do tratamento ou proteção jurídica, estabelecidos nos distintos países, poderiam afetar consideravelmente ou inclusive distorcer os fluxos de comércio. Nesse caso, haveria íntima relação entre a proteção excessiva dos direitos de propriedade intelectual e procedimentos técnicos especiais envolvendo discriminação contra produtos legitimamente importados. Cf. CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.26.

[145] Sobre isso, ver, fundamentalmente, PRIMO BRAGA, Carlos Alberto. "The economics of intellectual property rights and the GATT: a view from the south", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.243 e ss; CORREA, Carlos M., "Propiedad intelectual, innovación tecnológica *y comercio* internacional", in *Comercio Exterior*, vol. 39, n. 12, 1989, p.1059 e ss; REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747 ss.; ROFFE, Pedro. "La propiedad intelectual y el comercio internacional: las negociaciones multilaterales en el GATT", in *Revista Integración Latinoamericana,* vol.14, n.151, 1989, p. 24 e ss

campo da propriedade intelectual de acordo com as Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886, e também da Convenção Universal sobre Direito de Autor de 1951, sendo que os custos para implementação dessas obrigações seriam, no limite, significativamente elevados.

Países em desenvolvimento, por sua vez, insistiam na contraposição entre os padrões mínimos de proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual negociados na Rodada Uruguai com políticas domésticas de inovação tecnológica e industrial.[146] Em grande medida, ilusões maximalistas, como observa REICHMAN, levaram a poucos resultados positivos na Rodada Uruguai, distantes de uma postura moderada e compromisso com os objetivos sistêmicos do GATT/OMC. A insistência continua dos países desenvolvidos em universalizar riscos não admitidos para os países em desenvolvimento quanto à insuficiência de proteção da atividade criativa e inovadora no sistema multilateral do comércio resultaria na criação de coalizões e grupos de interesse contrários à tendência expansionista da propriedade intelectual.[147] Esse grupo de países, mais tarde materializado nos Amigos para o Desenvolvimento, posicionou-se a favor de limitações ou patamares para direitos que os países desenvolvidos já fruíam no sistema das convenções clássicas da propriedade intelectual.[148] Evidentemente, a super-valoração da propriedade intelectual como fim em si mesmo no sistema do comércio internacional projetou seus efeitos negativos sobre titulares e usuários, dependentes do funcionamento contínuo das estruturas e funcionamento do sistema internacional arquitetado pelas convenções clássicas da propriedade intelectual há mais de um século.

---

[146] Reichman entende que as normas básicas do GATT não podem ser superadas a não ser que medidas preferenciais concedidas em favor dos países em desenvolvimento fossem combinadas com concessões comerciais limitando os custos implicados no comércio de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento .Obviamente, as Partes Contratantes que já tenham aderido às convenções e tratados relevantes da propriedade intelectual poderiam ser facilmente convencidos a oferecer níveis adequados (e não máximos) de proteção da propriedade intelectual para aquelas matérias tradicionais, como marcas, patentes, desenhos industriais e direitos de autor (previstos nas convenções e tratados pré-existentes ao TRIPS) e a renunciar à apropriação injustificada e sistemática de know-how cientifico.

[147] Cf. DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. New York: Oxford University Press, 2009, p.40 e ss.

[148]Cf. REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747 ss.; A mesma idéia é revisitada em MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H. The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods, in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p.279 ss. A única exceção talvez seja a adesão tardia dos Estados Unidos à Convenção de Berna de 1886, que ocorreu apenas em 1989, muito mais resultado da incompatibilidade de abordagens quanto à proteção dos direitos morais e a exacerbação da proteção aos direitos patrimoniais ou econômicos dos direitos de autor. Esse aspecto perfaz contraponto mais evidente entre o desenvolvimento da disciplina do Direito de Autor na Europa e aquela verificada nos Estados Unidos.

As negociações do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai do GATT, por outro lado, reuniram esforços da coalizão transnacional de titulares de direitos de propriedade intelectual, que inseriram, no GATT, tema não apenas inédito nas negociações, mas também novo componente do sistema multilateral do comércio, para além dos limites do Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1947. Em especial, as associações japonesas e norte-americanas da indústria e comércio – e em menor escala, a européia- estavam mobilizadas para influenciar as negociações do antigo Comitê de Negociações Comerciais do GATT e alcançar consensos com países em desenvolvimento, cujo poder de barganha residiria em concessões mais amplas no comércio de bens agrícolas. Ali, justificavam a tese de que a insuficiência de proteção nos países em desenvolvimento –i.e., segundo o discurso à época-, que não ofereceriam proteção adequada aos autores, inventores e detentores de marcas estrangeiros, levaria a prejuízos substancias quanto aos fluxos de investimentos, pagamento de remuneração pelo uso de invenções e criações e estratégias de imitação e *free riding*.[149]

Entre os argumentos dos países industrializados na Rodada Uruguai, destaca-se a ênfase na necessidade de controle dos negócios transfronteiriços envolvendo o comércio de bens reproduzidos ilicitamente e que afetariam todas as categorias da propriedade intelectual ou novos produtos tecnológicos que se enquadravam imperfeitamente nos modelos normativos então vigentes nos países do antigo GATT. Falava-se não apenas da existência de atos de violação de direitos de propriedade intelectual nos países em desenvolvimento (especialmente latino-americanos e asiáticos) que figuravam como "observados" no programa de monitoramento adotado na Seção 301 da Lei de Comércio

[149] Curiosamente, destaca-se que o surgimento de organizações regionais dedicadas à manutenção e gerenciamento de direitos de propriedade intelectual na década de 80, durante a Rodada Uruguai do GATT, não impediu que estes custos relacionados à insuficiência de proteção fossem alegados pelos países industrializados. Escritórios regionais de marcas e patentes, como a ARIPO, não surtiram efeito de ampliar a proteção da propriedade intelectual contra a suposta tendência de elevação do volume de comércio de bens objeto de contrafação e pirataria. Sobre isso, ver REICHMAN, Jerome H. Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.753. Ver ainda Cf. por exemplo, Yves PLASSERAUD e François SAVIGNON, *Paris 1883: Genése du droit Unioniste des Brevets,* Paris: Litec, 1883, p. 121 e ss.
Mesmo no sistema interamericano da propriedade intelectual, que se desenvolveu muito anteriormente, a partir da adoção da Convenção de Buenos Aires sobre Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 11 de agosto de 1910, e respectiva Revisão de Havana, de 18 de fevereiro de 1928; com a substituição pela Convenção Interamericana sobre os Direitos de Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas, de 22 de junho de 1946 (incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto n° 26.675, de 18.05.49). Sobre isso, cf. Maristela BASSO, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual,* cit.,p.101 e ss.

norte-americana de 1974, mas no volume pelo qual atos de pirataria e contrafação eram praticados em escala global [150]

Segundo essa abordagem, o fortalecimento da proteção da propriedade intelectual teria como resultado a inserção efetiva dos países em desenvolvimento no contexto do comércio multilateral, já que poderiam se tornar produtores e exportadores ou usuários e adquirentes legítimos de bens da tecnologia e informação, segundo as salvaguardas e flexibilidades de um sistema normativo harmonizado segundo padrões ou patamares mínimos da proteção da propriedade intelectual.[151]

O segundo aspecto seria a gradativa perda de valor (depreciação) dos produtos no trânsito econômico internacional – prejuízo infligido aos titulares em determinado Estado destituído de normas e instituições orientadas para política de aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual; são jurisdições que concorreriam com a intensificação do fluxo - importação e exportação- de produtos ilicitamente introduzidos nos canais do comércio internacional, formando a categoria de bens objeto de "pirataria e contrafação"[152] Desde a Rodada Uruguai, portanto, entidades pública e privadas caminharam para discursos emblemáticos e unilaterais, centrado em interesses corporativos pouco substantivados pelas evidências empíricas e casuísticas. O sucesso inicial de tais grupos de interesse sobre as negociações envolvendo a propriedade intelectual no GATT (uma

---

[150] Isso significa que a reprodução ou cópia ilícita de produtos protegidos por propriedade intelectual nos mercados domésticos, sem a autorização dos titulares sediados no estrangeiro e sem pagamento de remuneração por *royalties* devidos, não seria fenômeno inédito; o modo e a escala de ocorrência dessas práticas, realizadas por empresas sediadas em países que não ofereciam proteção compatível com aquela oferecida pelos países industrializados, é que gerariam distorções no comércio internacional. Do ponto de vista doutrinário, a aplicação irrestrita dos instrumentos da Special 301 da Seção 301 da Lei de comércio norte-americana em terceiros países era elogiada por especialistas, sem qualquer intimidade com as questões sensíveis da reconstrução do sistema GATT. Ver, por exemplo, WILSON, David I. "A Trade Policy Goal for the 1990s: improving the adequacy and effectiveness of intellectual property protection in foreign countries", in *Transnational Lawyer*, n.1, 1988, p. 421 e ss

[151] A propriedade intelectual, enquanto componente do comércio internacional, levaria, igualmente, à inclusão de países nos quais tais usos não autorizados de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual ocorrem como vetores de políticas industriais domésticas (como ocorria com os tigres asiáticos); igualmente incentivaria fatores de produção de tecnologias em um mercado global cada vez mais integrado, evitando que bens objeto de contrafação e pirataria, por exemplo, pudessem concorrer com bens originais, com preços mais elevados, e que apresentam forma e função análogas. Essas eram as consideraçoes da Aliança Internacional da Propriedade Intelectual (*International Intellectual Property Alliance* - IIPA), in *Piracy of U.S. Copyrighted Works in Ten Selected Countries*, August 1989.

[152] Sobre isso, cf. PIATTI, Christine. "Measures To Combat International Piracy", in *European Intellectual Property Review*, vol.11, 1989, p. 239 ss.;

"campanha agressiva", segundo a opinião de REICHMAN[153]) levaram à generalizada indiferença e clima pouco propicio à investigação cientifica dos problemas analisados.[154]

A Rodada Uruguai permitiu a consolidação de duas importantes vertentes ou abordagens para justificar a proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do GATT/OMC e que, em grande medida, encontrou desenvolvimento posterior nas iniciativas de países desenvolvidos quanto à adoção de acordos de livre comércio e tratados bilaterais de investimento. Devido à sua importância no contexto Pós-OMC, eles reavivam temas que devem minimamente guiar os programas da OMPI e OMC em segmentos de elaboração normativa e outros campos da Agenda para o Desenvolvimento.

### a) Demandas e repercussões nos Países Industrializados

A Rodada Uruguai do GATT e os desdobramentos da adoção de acordos de livre comércio e bilaterais de investimento reabrem a discussão sobre a justificativa para a proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio. A adoção do Acordo TRIPS, como observa REICHMAN[155], reitera visões extremas da perspectiva corporativa que norteou a elaboração de normas contendo padrões mínimos de proteção da atividade inventiva e criativa na ordem internacional. Entre elas, Estados Unidos e as Comunidades Européias sustentavam que a participação dos países industrializados no século XX não dependia unicamente de sua aptidão para estimular atividades inovadoras nas respectivas indústrias domésticas, mas também nos esforços para assegurar disseminação organizada – do ponto de vista legal e contratual - das tecnologias mediante instrumentos e normas internacionais.

---

[153] REICHMAN, Jerome H. Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.753

[154] Sobre isso, ver ainda críticas de SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*, cit., p.43 e ss. Importante destacar que durante as negociações da Rodada Uruguai do GATT, doutrina de grande importância para o aprofundamento do debate da internacionalização da propriedade intelectual no domínio do comércio multilateral foi sendo construída, numa visão menos orientada pelos interesses privatisticos e mais preocupada com os rumos efetivos do sistema internacional da propriedade intelectual naquele momento, sobretudo quanto à repartição de competências no contexto de regulamentação normativa internacional. Sobre ela, cf., por exemplo, importantes estudos reunidos em BEIER, Friedrich-Karl e SCHRICKER, Gerhard (ed.) *GATT or WIPO -New ways in the international protection of intellectual property*, VCH/Winheim/München, 1989, p.3 ss; GADBAW, R Michael R. *Intellectual property rights: global consensus, global conflict?* London: Westview Press. 1988; STANBERRY, Kurt. "Forging a new international frontier in intellectual property rights", in *World Competition*, vol.13, n.3, 1990, p 105 ss

[155] REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade", cit., p.754.

Isso decorre da existência de um mercado global cada vez mais integrado, no qual a substituição à importação e a aquisição de bens cada vez mais baratos produzidos pela indústria dos países em desenvolvimento poderia resultar em perdas significativas nos setores tradicionalmente dominados por indústrias sediadas nos países desenvolvidos. Como países em desenvolvimento beneficiam-se diretamente da capacidade de produção aprimorada e das concessões comerciais estabelecidas para facilitar a exportação de seus bens, a aptidão dos países industrializados em manter o equilíbrio das relações do comercio internacional dependeria cada vez mais do fluxo de exportação de bens protegidos pela propriedade intelectual; ainda nesses casos, países industrializados manteriam vantagens comparativas consideráveis.[156]

O comércio sobre bens intangíveis seria prejudicado, no entanto, pela capacidade limitada do sistema internacional da propriedade intelectual em proteger os direitos de inventores, criadores e detentores das marcas nos mercados domésticos de Estados que não eram membros da OCDE. De fato, as deficiências nesse sistema diminuem consideravelmente a participação dos países desenvolvidos no comércio internacional de bens protegidos pela propriedade intelectual, cujos destinos foram durante várias décadas do século XX os mercados dos países em desenvolvimento. As deficiências sistêmicas também tornariam os mercados dos países desenvolvidos vulneráveis às ondas de exportação de produtos não tradicionais protegidos por direitos de propriedade intelectual e que são subsidiados pelos esforços (não remunerados) de autores, inventores e titulares de marcas nos países da OCDE.[157]

O déficit de proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual, portanto, teria levado à emergência de um mercado internacional para bens "pirateados e falsificados", estruturado paralelamente aos mercados de produtos legítimos envolvendo bens protegidos pela propriedade intelectual. Ainda que a doutrina contrária à inserção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comercio reconheça que atividade ilícita envolvendo a comercialização e distribuição não autorizada de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual ocorra em escala global, inclusive nos mercados dos países industrializados que clamam por maiores níveis de proteção de tais direitos, teriam sido

---

[156] Comentando o problema, cf. REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade", cit. p.754.

[157] A visão aqui é estendida aos Estados desenvolvidos segundo suas participações na OCDE, já que esse era o critério especial empregado na literatura da década de 1970 e 1980 para definir níveis de industrialização e processos de industrialização nos países do globo.

países em desenvolvimento os maiores beneficiários desse sistema internacional deficiente.[158]

No limite, as negociações do TRIPS, ao justificarem a inclusão da propriedade intelectual como componente do sistema multilateral do comércio, levaram em consideração a teoria das competências delegadas no Direito Internacional Público, atribuído à organização criada – OMC – poderes para decisão e elaboração normativa nas áreas do comércio internacional. Nesse passo, consenso dos Estados era formado para minimização das competências domésticas da regulação dos fluxos de bens intangíveis, serviços e investimentos como e suprimir as reclamadas deficiências do antigo GATT 47.[159] Para isso, o Acordo TRIPS serviria justamente como instrumento normativo internacional dedicado a minimizar distorções ou efeitos cumulativos das práticas de *free riding* levadas a cabo pela indústria de países em desenvolvimento sobre as tecnologias protegidas nos países industrializados. Essas práticas, na visão dos negociadores dos Estados Unidos, Japão e União Européia, desestabilizariam *per se* o sistema do comércio internacional e alterariam os meios pelos quais os fluxos de bens, capitais e serviços eram primitivamente regulados pelo GATT 47.[160]

---

[158] Cf. especialmente tese de STALSON, Helena. *Intellectual Property Rights and U.S. Competitiveness in Trade*. Washington, DC: National Planning Association, 1987, p.28 ss. Embora países da OCDE caracterizassem esse problema como distorção do comércio internacional, não havia indicadores precisos – como, aliás, até hoje não existem - para estimar perdas efetivas quanto à exploração de bens objeto de contrafação e pirataria, decorrentes da falta de efetividade das normas do antigo GATT. Isso porque havia consenso entre Partes Contratantes de que os direitos de propriedade intelectual estavam na lista de matérias excetuadas do regime normativo do Acordo, como expressamente ressalvava o Art. XX(d). Sobre isso, ver REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade", cit., p.756.

A propriedade intelectual, na visão dos países desenvolvidos, não receberia suficiente tratamento (e meios de aplicação da proteção) nas convenções clássicas, como a Convenção de Paris de 1883, Convenção de Berna de 1886 e a Convenção Universal sobre Direitos de Autor de 1951. Por isso, a aptidão da indústria sediada nos países em desenvolvimento, de reproduzir livremente os bens protegidos pela propriedade intelectual provenientes dos países desenvolvidos, pareceria estar condicionada muito mais à lacuna existente em tratados e convenções da propriedade intelectual anteriores ao TRIPS; a isso, contribuía o fato de que tais comportamentos ou práticas estatais não se submetiam ao recurso direto ao antigo sistema de solução de controvérsias do GATT.

Como sustentado no presente trabalho, essa visão relativa à insuficiência da proteção continuou a influenciar as recentes negociações de acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos dedicados à expansão da proteção da propriedade intelectual nos países em desenvolvimento

[159] Sobre isso, retomamos as precisas observações de Robert Z. LAWRENCE. *Scenarios for the World Trading System and Their Implications for Developing Countries.* Paris: OECD Development Centre Working Papers/Documents de travail du Centre de développement de l'OCDE. 1991, p. 10-11

[160] Na Rodada Uruguai, o papel da propriedade intelectual enquanto propulsor de crescimento econômico tornou-se definitivamente moeda de troca ou elemento de barganha para países industrializados, sobretudo enquanto a vulnerabilidade dos produtos criativos ou inovadores deflagrava-se pelas novas tecnologias de reprodução em massa; esses bens seriam alvos suscetíveis nos países (e seus ordenamentos jurídicos domésticos) que não reconheciam a proteção de direitos de propriedade intelectual ou que aplicavam restritivamente as disciplinas jurídicas a ela concernentes para titulares não nacionais (portanto, a relativização do princípio do tratamento nacional). Evidentemente, nessa lógica, os prejuízos experimentados

As negociações da Rodada Uruguai envolvendo a proteção da propriedade intelectual no comércio internacional também sofreram a influência de um movimento corporativo transnacional objetivando a criação de ideal universalista das relações econômicas envolvendo a propriedade intelectual na ordem internacional. Segundo ele, elevados padrões de proteção devem ser assegurados para continuidade da atividade inovadora nos mercados, com a complementaridade por instrumentos de observância ou aplicação das normas de proteção, segundo critérios não discriminatórios entre as Partes Contratantes e futuros Membros da OMC.

De fato, esse modelo universal, aplicável a todas as categorias da propriedade intelectual, portanto para invenções, marcas, obras literárias e artísticas e outros bens intangíveis, foi estabelecido principalmente como resultado da retórica das negociações do TRIPS, repetida nos anos subseqüentes à sua prática e aplicação pelo Órgão de Solução de Controvérsias em abordagens centradas no paradigma da proteção, sem consideração ao equilíbrio entre interesses de titulares e usuários. Ainda na Rodada Uruguai do GATT, as Comunidades Européias, em sua "Proposta de Diretrizes para Negociações sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio"[161], preconizavam não apenas a adoção de um "Código de Conduta do GATT Regulamentando o Comércio de Bens Intelectuais", mas também a inserção da propriedade intelectual como componente do sistema multilateral do comércio, submetido a regime de maior adensamento de juridicidade e mecanismos de sancionamento no caso de violação das obrigações internacionais relativas à proteção substantiva e aplicação da proteção (observância).[162]

---

pela indústria eletrônica e da alta-tecnologia somaram-se a desequilíbrio no fluxo comercial dos países industrializados e estimulou a resistência crescente para as concessões comerciais, especialmente quanto ao acesso de mercado para países que supostamente violavam a proteção da propriedade intelectual sobre os produtos importados dos países industrializados. Esses alegados prejuízos, como mencionado, foram responsáveis pelo inicio da campanha ofensiva coordenada entre países industrializados contra a "falsificação e a pirataria", tanto em escala internacional como doméstica, remediados, inicialmente, pela adoção de medidas unilaterais pelos governos. O caso da aplicação da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana de 1974, pelos Estados Unidos, emergiu como sendo o mais emblemático exemplo nesse contexto. Sobre isso, ver Jerome REICHMAN, "Intellectual Property in International Trade", cit. (nota 135 *supra*), p.757; Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. cit., p.14; Maristela Basso, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., especialmente p.150 e seguintes. Essas questões são aqui revisitadas para demonstrar que a racionalidade da expansão da proteção da propriedade intelectual pela prática dos Estados Unidos e União Européia continua a nortear os processos de harmonização substantiva e procedimentos de observância (Capítulos 3 e 4 infra).

[161] Cf. GATT, MTN.GNG/NG11/W/16, *Guidelines proposed by the European Community for the negotiations on trade-related aspects of intellectual property rights* -November 20, 1987.

[162] *"It should therefore take account of the need to foster effective and adequate protection of intellectual property rights while avoiding becoming an obstacle to legitimate trade. The Community's proposals are set in that framework."* Cf. Guidelines proposed by the European Community for the negotiations on trade-related aspects of intellectual property rights, cit. (nota 161 supra), p.2. Na visão das Comunidades, a

A proposta das Comunidades Européias formalmente negava que as Partes Contratantes do GATT devessem buscar a uniformização ou harmonização das normas de propriedade intelectual, mas já teriam sido por tanto tempo praticadas pelos Estados Unidos, tanto na esfera bilateral como multilateral, especialmente no que concerne à aplicação de normas mais rígidas para proteção de direitos de propriedade intelectual em ordenamentos estrangeiros, como aquelas estabelecidas para a proteção de direitos de titulares nacionais norte-americanos. De modo algum isso sugere a aplicação extraterritorial de princípios de tratamento nacional, mas antes harmonização de normas internacionais com base nos modelos e prática jurídica norte-americana.[163]

Por fim, a adoção do "Código de Condutas Anti-Contrafação Relativas ao Comércio de Bens Intelectuais" no âmbito do GATT exigiria das Partes Contratantes mudanças radicais na prática institucional e administrativa dos sistemas domésticos, além de medidas de controle de fronteiras sobre bens em trânsito econômico internacional que poderiam servir de mecanismos de aplicação concreta da proteção da propriedade intelectual antes não vislumbrados em nenhuma das convenções e tratados relativos à matéria.[164] A estrutura normativa de um tratado dessa natureza criaria sistema multilateral

---

prioridade em associar a propriedade intelectual à globalidade dos temas das negociações da Rodada Uruguai do GATT recaia na pressão sobre a necessidade de promoção, pelos futuros Membros da OMC, da proteção efetiva da propriedade intelectual, evitando que o déficit de proteção se tornasse obstaculo ao "comércio legitimo" de bens, serviços e tecnologias. Segundo a proposta, os dispositivos do GATT 47 com referências mínimas ao tema da propriedade intelectual (Arts. I, III, IX, X, XX, XXII e XXIII) seriam total ou parcialmente inadequados para resolver os problemas identificados no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Para efetivamente alcancar os objetivos da Declaracao de Punta del Este, as Partes Contratantes do GATT 47 deveriam então assumir o compromisso de elaboração de novas normas e disciplinas da propriedade intelectual. Cf. GATT, MTN.GNG/NG11/W/16, *Guidelines proposed by the European Community for the negotiations on trade-related aspects of intellectual property rights*, cit.,p.1. Evidentemente, esse compromisso não apenas resultou no Acordo TRIPS, como também continuou a espelhar todas as experiências de negociações dos acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos propostos pelos Estados Unidos e União Européia nos anos subsequentes à adoção do TRIPS.

[163] Cf. Jerome H. REICHMAN, "Intellectual Property in International Trade", cit. p.758, especialmente nota 32.

[164] Como será analisado no Capítulo 4, a adoção das normas de observância da propriedade intelectual na Parte III do Acordo TRIPS e sua subseqüente implementação pelos países da OMC exigiram dos Membros a capacitação de instituições domésticas (tribunais e escritórios da propriedade intelectual) para intensificar os instrumentos de proteção. Com efeito, o aperfeiçoamento do GATT permitiria, segundo a análise entabulada à época da Rodada Uruguai por GADBAW e RICHARDS, *Intellectual property rights: global consensus, global conflict?* London: Westview Press. 1988, p.20-31, a substituição de medidas bilaterais e unilaterais pela disciplina multilateral, além da extensão dos benefícios decorrentes de um Código de Conduta da Propriedade Intelectual para outros países não signatários influenciados. O futuro Acordo TRIPS também levaria à elevação do número de programas de assistência técnica entre os países em desenvolvimento, mas também riscos de ações concertadas contra Estados resistentes à observância das obrigações de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Enquanto incentivos externos, a adoção de um acordo comercial multilateral do comércio permitiria Partes Contratantes do GATT a negociar a concessão ou não de benefícios ou preferências comerciais relativamente a acesso a mercados, especialmente aqueles dependentes da adoção de medidas unilaterais pelos Estados, conjugadas ao sistema multilateral do comércio, como o Sistema Generalizado de Preferências (SGP), além de acesso aprimorado às tecnologias e facilidade para

de consultas e procedimentos de solução de controvérsias (a partir da jurisdição do futuro OSC da OMC) para assegurar que signatários observassem as obrigações decorrentes de suas normas. No longo prazo, como observado após 15 anos de vigência do TRIPS, os incentivos oferecidos pela estrutura do sistema GATT/OMC, aliados aos incentivos externos e pressões de várias ordens, serviram de fator de persuasão para que muitos países cumprissem as obrigações do Acordo.[165]

**b) Demandas e repercussões nos Países em Desenvolvimento**

A Rodada Uruguai do GATT também contribuiu para a consolidação de novos valores relativos ao sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC, sobretudo segundo o papel desempenhado pelos países em desenvolvimento nas negociações do TRIPS. Desde a década de 1970, os países em desenvolvimento sustentavam vantagens significativas proporcionadas por sistemas mais flexíveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual, vale dizer, decorrentes da regulação menos rígida da propriedade intelectual sobre bens produzidos por empresas multinacionais em seus territórios. Igualmente, entendiam que as faculdades contidas nas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 permitiriam aos legisladores dos países unionistas significativa liberdade para elaboração de normas favoráveis às políticas industriais e tecnológicas domésticas, ainda e em grande medida, dependentes de transferência de tecnologia.

Incentivados ou não na esfera governamental, a apropriação sistemática de direitos de propriedade intelectual permitiu que países em desenvolvimento importassem bens culturais, manufaturados, know-how e bens da eletrônica e informática, sem incorrerem em custos significativos por licenças, *royalties* e remuneração sobre a exploração loca de tecnologias, avançando em seus processos nacionais de substituição das importações. Essas práticas, na visão de FOYER[166], reduziriam, portanto, a dependência dos Estados (aqui, a dependência doméstica) dos bens da propriedade intelectual produzidos no estrangeiro, a

---

aquisição de empréstimos para financiamento de projetos de infra-estrutura em fontes internacionais, como aqueles estabelecidos em programas do Banco Mundial.

[165] Cf. por exemplo, GADBAW, R Michael; e RICHARDS Timothy J., *Intellectual property rights: global consensus, global conflict?* cit., p. 20-31.

[166] "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", in *Recueil des cours*, vol.171 (1981-II), p. 341 ss.

partir de estimulo de real, quando não limitado, das transferências de tecnologia e bens culturais, a um custo mais equitativo.[167]

Por outro lado, o reconhecimento da proteção patentária pelos países em desenvolvimento poderia antes inibir, e não estimular, as inovações locais, especialmente no caso de setores básicos da pesquisa, como no campo da informática, biotecnologia e das invenções dependentes.[168] A proteção mais abrangente e extensiva aos bens da propriedade intelectual poderia então aprofundar as vantagens comparativas dos países desenvolvidos na produção de novas e velhas tecnologias.[169] A habilidade com que empresas domésticas replicavam livremente os bens da propriedade intelectual poderia estimulam atividades menos sofisticadas do que aquelas dos detentores, mas muito mais adaptadas às necessidades e condições do local de exploração, e, portanto, aos ambientes domésticos e ainda insipientes de inovação.[170]

Entre as críticas dos países em desenvolvimento restava a impressão de que o ideal universal de proteção dos direitos de propriedade intelectual era resultado muito mais da retórica das negociações do comercio multilateral do que da análise suficiente dos efeitos da proteção sobre as novas tecnologias e sobre o acesso aos bens resultantes da atividade criativa e inovadora. Tanto é assim que o princípio do tratamento nacional, ao permitir aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual nos futuros Membros, sob bases não discriminatórias, consolidou o objetivo de elevação dos padrões de proteção dos

---

[167] Obviamente, esse tipo de alternativa poderia colidir com a transferência de tecnologia promovida pelos canais tradicionais, materializada por acordos e licenças envolvendo direitos de propriedade intelectual. Estudos econômicos demonstram que as patentes registradas no estrangeiro tornam-se tipicamente veículos para importação de monopólios nos países em desenvolvimento, enquanto as invenções patenteadas localmente raramente produzem a necessária difusão ou disseminação de tecnologia em níveis desejáveis e conducentes à concorrência entre empresas e institutos de pesquisa domésticos. Para as titulares de direitos de propriedade intelectual sediados no estrangeiro, sistema de transferência de tecnologia assegurado ou regulamentado por normas internacionais mais protetivas da propriedade intelectual seria mais vantajoso; Cf. Jean FOYER, "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", cit., p.341-42.

[168] As teses já defendidas por SAMUELSON, Pamela. "Creating a New Kind of Intellectual Property: Applying the Lessons of the Chip Law to Computer Programs", in *Minnesota Law Review*, vol.70, 1985, p.471 e ss; e DAVIS, Randal; KAPOR, Mitchell; REICHMAN, Jerome H. e SAMUELSON, Pamela. "A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs", in *Columbia Law Review*, vol.94, 1994, p. 2308 e ss, demonstravam a indissociável relação entre fortalecimento da proteção da propriedade intelectual, criação de novas categorias normativas e apropriação de recursos básicos de pesquisa e acesso aos bens da tecnologia e informação.

[169] A esse respeito, ver PRIMO BRAGA, Carlos. "The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22, n.2, pp. 243 ss, especialmente p.260.

[170] Cf. Samuel A. ODDI, "The International Patent System and Third World Development: Reality or Myth?", in *Duke Law Journal*, n. 5, 1987, p. 831 e ss.

direitos de propriedade intelectual, já estabelecido a partir de revisões periódicas das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886.[171]

No limite, o princípio do tratamento nacional contribuiu como paradigma não apenas para o desenvolvimento progressivo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual,[172] mas também para a preservação de interesses dos titulares da propriedade intelectual, que poderiam reclamar indistintamente a proteção da atividade inventiva e criativa em todos os ordenamentos dos Membros do TRIPS nos mesmos padrões conferidos àqueles nacionais dos países em desenvolvimento.

Importante destacar que, desde a segunda metade da década de 60, com a criação da OMPI, esse processo sistemático de desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, baseado no objetivo da proteção, havia sido rompido, com a emergência do manifesto conflito de interesses entre países industrializados, que viam no sistema internacional ambiente favorável à adoção de patamares mais elevados de proteção das atividades criativas e inventivas, e dos países em desenvolvimento, cooptados para esse mesmo sistema como condição de emancipação do domínio colonial após a Segunda Guerra Mundial, em especial na África e Ásia.

Consequentemente, os esforços para revisão e modernização dos textos da Convenção de Paris de 1883 e de Berna de 1886 acabavam prejudicados ou produziram obrigações que eram muito mais regressivas em espírito e sem efetividade alguma no plano internacional. [173] Países da América Latina, em especial no que tange à emergência da Comunidade Andina e do MERCOSUL como organizações regionais de integração, encontraram, a partir da reestruturação das normas multilaterais que regulam o comércio internacional na Rodada Uruguai do GATT, propícia inclusão de novos temas da

---

[171] Cf. Art. 3.1, primeira parte, do TRIPS: "*Cada Membro concederá aos nacionais de outros Membros um tratamento não menos favorável do que o que concede aos seus próprios nacionais no que se refere à proteção da propriedade intelectual, sem prejuízo das exceções já previstas, respectivamente na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma ou no Tratado sobre a Proteção da Propriedade Intelectual Relativa aos Circuitos Integrados*".

[172] Cf. REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade", cit. p.758, especialmente nota 34.

[173] Cf. ainda A. Samuel ODDI, "The International Patent System and Third World Development: Reality or Myth?", in *Duke Law Journal*, vol.40, n.5, 1985, p. 831 e ss; Hans Peter KUNZ-HALLSTEIN, "The Revision of the International System of Patent Protection in the Interest of Developing Countries", in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 10, 1979, p. 649 ss. Obviamente, as falhas de percurso no tocante às revisões levadas a cabo pelas Conferencias Diplomáticas dos países da União de Paris até a Conferência de Estocolmo em 1967, por exemplo, levaram ao questionamento sobre a função do sistema patentário e seus reflexos sobre o crescimento econômico e ambientes domésticos de inovação nos países em desenvolvimento. Por isso ficou ainda mais fácil para os Estados – alheios à União de Paris, adotarem atos legislativos internos e introduzir novas praticas administrativas que, em grande medida, violavam o espírito e, quando não muito, a própria letra da Convenção de Paris de 1883.

propriedade intelectual, investimentos e serviços, em seus contextos regulatórios domésticos, em "fase singular de sua história econômica".[174]

## 1.4 O Acordo TRIPS e os padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual

Como observado, a Rodada Uruguai teve como um dos grandes resultados a inserção dos direitos de propriedade intelectual no âmbito do comércio multilateral, com a adoção do Acordo TRIPS e sua conseqüente inclusão no sistema de acordos comerciais multilaterais submetidos à jurisdição do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. O seu paradigma de regulação internacional da propriedade intelectual é justificado pela elevação dos padrões de proteção substantiva e procedimental dos direitos de propriedade intelectual, além de incluir novas categorias ou regimes 'sui generis' de proteção no sistema internacional da propriedade intelectual. O TRIPS também abre espaço para modelos mais protecionistas da propriedade intelectual, com a opção, pelos Membros, de oferecer proteção mais abrangente dos bens resultantes da atividade criativa e inovadora, bem como apropriação de bens existentes no domínio público. Com o componente da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio, o saldo final nas relações econômicas internacionais entre países exportadores e importadores de tecnologias ainda é incerto.

Como analisado no presente trabalho, esse aspecto demonstra que os valores normativos no contexto Pós-OMC se justificam pelo expansionismo da proteção da propriedade intelectual e redução do alcance do domínio público, além de maior sofisticação no tratamento jurídico da proteção dos bens da tecnologia e da informação. Há suposições de que o aperfeiçoamento de sistema 'sui generis' de proteção, como é o caso da proteção das obtenções vegetais, para além das normas da Convenção Internacional para Proteção das Variedades Vegetais de 1979 (UPOV)[175], torne efetiva a liberdade de os Membros da OMC de elaborarem normas 'sui generis' de proteção das variedades

---

[174] Cf. Pedro ROFFE, "La propiedad intelectual y el comercio internacional: las negociaciones multilaterales en el GATT", cit., p. 24 e ss.

[175] Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), concluída em Paris, em 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de Novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. (incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n. 3109, de 30/06/1999).

vegetais, com apelo imediato ao direito de patentes para apropriação de novas modalidades de bens da biodiversidade, convertidos em bens ou invenções da biotecnologia.[176]

Essa mesma liberdade de expandir ou diversificar a proteção da propriedade intelectual encontra-se em outras categorias, como no tocante aos modelos de utilidade e desenhos funcionais baseados em princípios modificados da proteção autoral, como aqueles relativos aos desenhos não-registráveis. As normas do Acordo TRIPS, assim como as da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883, também não contemplaram expressamente a proteção patentária de modelos de utilidade ou regimes de proteção 'sui generis' de desenhos funcionais, preservando a faculdade dos Membros da OMC de estabelecerem leis e regulamentos nesses domínios normativos específicos.[177]

Não obstante o paradigma protecionista da propriedade intelectual, as normas substantivas e procedimentais existentes no TRIPS não equacionaram a relação entre níveis mais elevados de proteção e crescimento econômico, investimentos e inovação nos mercados domésticos. Países em desenvolvimento já sustentavam que iriam sofrer perdas significativas e receber poucos benefícios, já que a conversão de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual em obrigações substantivas do sistema comercial multilateral privilegiaria modelo desigual de repartição de riquezas no trânsito econômico internacional.[178]

---

[176] O Art. 27.3.b do TRIPS, por exemplo, abre margem para que a UPOV seja aplicada pelos Membros para regulação da proteção das variedades vegetais, pois o Acordo mesmo não insere essa categoria como tal no rol dos direitos de propriedade intelectual protegidos por sua Parte II. Como observa Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.42, a ausência de padrões mínimos para os direitos dos obtentores, como referidos no Artigo 27 do TRIPS, indica que os principais protagonistas nas negociações do Acordo TRIPS privilegiaram o enfoque baseado na proteção de patentes em temas relacionados à inovação no campo das variedades vegetais. Isso não sugere, entretanto, que os direitos de obtentor não possam ser considerados categoria específica de direitos de propriedade intelectual, já que, de alguma maneira, conservam muitas das características de tais direitos. Cf., também, Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. Cit., p.225 (observando que o Artigo 27.3 do TRIPS não exige que os Membros da OMC adotem as normas da UPOV para a proteção das variedades vegetais, mas antes flexibilidade para decisão sobre a modalidade de "efetiva proteção"). Devido às limitações do presente trabalho, não analisaremos essa relação entre propriedade intelectual no TRIPS, a UPOV e a Convenção da Diversidade Biológica de 1992. Sua menção reside antes na constatação da expansão quantitativa e especialização das categorias, observadas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, em especial quanto ao aprofundamento da proteção dos bens resultantes da atividade criativa e inovadora.

[177] Bons exemplos são aqueles oferecidos, no entanto, pela legislação do Reino Unido, sobretudo quanto ao Copyright, Designs and Patent Act de 1988, nas Seções 213 a 264, que prevêem a proteção de desenhos não submetidos a registros. A lei refere-se exclusivamente a desenhos que tenham sido 'gravados' em um documento ou incorporados a um determinado item ou artigo, sem necessidade de registro perante o UK Intellectual Property Office. Sobre o tema, ver Graeme B. DINWOODIE, "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", in *Marquette Intellectual Property Law Review,* v.10, 2006. p.205 e ss.

[178] Cf. Jerome H. REICHMAN, "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection" cit., p. 358 e ss. Países em desenvolvimento deveriam pagar mais para os avanços tecnológicos do que

A coalizão de países desenvolvidos, no entanto, foi forte o suficiente para divulgar ainda uma campanha de advocacia pública e estratégias da indústria em nível doméstico e internacional na Rodada Uruguai do GATT e alcançar o paradigma vigente da proteção da propriedade intelectual na ordem internacional. Em particular, entidades e associações ligadas à indústria divulgavam uma propaganda contra as perdas sofridas pela indústria justificando-as na falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo pelos focos de contrafação no globo, e reprodução das obras autorais, tais como as fonográficas, a indústria de CD's, softwares e computadores. Tais posturas, observa JACKSON[179], desempenharam um papel fundamental no desfecho das negociações da Rodada Uruguai, o que indicava a necessidade de se desenvolver acordos com equilíbrio nas obrigações de proteção e benefícios aos países em desenvolvimento, tais como a revisão periódica das obrigações, e vantagens concedidas em outras áreas, tais como nas salvaguardas, agriculturas, restrições aos subsídios agrícolas.[180]

Os objetivos originários em torno da elaboração de padrões universais mínimos de proteção de direitos de propriedade intelectual, hoje consolidados no Acordo TRIPS, estão refletidos, em larga medida, na proposta das Comunidades Européias na Rodada Uruguai do GATT, sobretudo porque estão apoiados na aplicação de princípis gerais e mecanismos do sistema GATT para liberalização do comércio, tais como a não discriminação, tratamento nacional, redução das barreiras, transparência e solução de controvérsias.[181] As normas do TRIPS deveriam, assim, refletir os níveis de proteção já existentes no contexto

---

necessariamente receberiam sem o pagamento de royalties para a indústria dos países desenvolvidos. Os retornos seriam mínimos porque a capacidade de desenvolver atividade inovativa, suscetível de proteção nos países, chegaria a um patamar mínimo, enquanto o modelo de proteção dos direitos de propriedade intelectual tenderia ao máximo.

[179] Cf. John JACKSON, *The World Trading System: Law and Public of International Economic Relations*, Second Edition, MIT Press, Cambridge (MA), 2000, p.310 e ss.

[180] Idem. p.311. Por isso é que se afirma que o Acordo TRIPS foi aceito pelos países em desenvolvimento sob a forma de um "pacote de concessões e vantagens", simplificada na versão do *Dunkel Draft,* adotado em dezembro 91

[181] Em suma, a proposta das Comunidades Européias reforça o "paradigma de proteção" estabelecido pelos Membros da OMC para o TRIPS, e que ainda domina a racionalidade de aplicação dos princípios e objetivos do Acordo, como analisado no presente trabalho (capítulo 5). A proposta de 1987 destacava: (i) aplicação dos direitos de propriedade intelectual segundo princípios gerais e mecanismos do GATT (não-discriminação, tratamento nacional, desestruturação e redução das barreiras ao comércio, transparência, consultas e solução de controvérsias); ii) a "proteção efetiva de todos os direitos de propriedade intelectual", sobretudo a partir de medidas contra o comércio e produção de bens que violam direitos de propriedade intelectual; iii) soluções para as questões decorrentes de padrões substantivos de proteção inadequados ou excessivos relativos aos direitos de propriedade intelectual; iv) minimização das barreiras ao comércio e eliminação das barreiras já existentes, decorrentes da insuficiência de proteção dos direitos de propriedade intelectual; v) equilíbrio entre proteção da propriedade intelectual e repressão de formas abusivas de exercício de direitos. Cf. GATT, MTN.GNG/NG11/W/16, *Guidelines proposed by the European Community for the negotiations on trade-related aspects of intellectual property rights*, cit., p.2.

normativo dos tratados e convenções da propriedade intelectual ou padrões de proteção amplamente considerados pelos países industrializados. Muitas das normas do futuro Acordo TRIPS não estavam expressamente previstas na sistemática das Convenções de Paris de 1883 e Berna de 1886, às quais vários países (então Membros da OMPI e Partes Contratantes do GATT) já haviam aderido até o momento em que as negociações da Rodada Uruguai eram travadas.[182]

Assim, é possível observar, que a estrutura do regime internacional da propriedade intelectual, segundo os padrões mínimos de proteção estabelecidos pelo TRIPS/OMC, foi aprofundada ou aperfeiçoada em torno de expansão qualitativa e quantitativa das categorias normativas da propriedade intelectual.[183] Segundo esse movimento, não apenas matéria protegida, prazos de proteção e direitos conferidos aos titulares foram ampliados nas áreas de direitos de autor e conexos, patentes, marcas, desenhos industriais, mas também novas figuras foram introduzidas a partir do sistema multilateral, tais como topografias de circuitos integrados, indicações geográficas, informações não divulgadas e regimes 'sui generis' de proteção.

Como observa REICHMAN[184], a principal fraqueza do Acordo TRIPS resultou da "inabilidade técnica e da relutância política dos negociadores em endereçar os problemas que já enfrentam os inventores e investidores nas novas tecnologias na Era da Informação".

---

[182] Destacamos que o princípio da interação entre tratados da propriedade intelectual, conforme estabelecido no Art.2 do TRIPS, remete à relação de complementaridade e preservação das normas das convenções clássicas da propriedade intelectual. No limite, o princípio não rejeita as distinções entre domínios da propriedade intelectual, mas antes permite que as os tratados existentes nessa matéria completem o quadro normativo para regulação "atual" dos direitos de propriedade intelectual. Sobre isso, cf. Maristela BASSO, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.187.

[183] Consideramos aqui que as implicações sistêmicas no contexto de regulação do Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC decorrem da integração de normas de proteção de direitos proprietários sobre bens da tecnologia e informação no sistema multilateral do comércio e a criação de direitos de propriedade intelectual de caráter global. Como será examinado (Parte II, Capítulo 3), no TRIPS, a opção pelos padrões mínimos de proteção oferece limitações sobre o desenvolvimento progressivo de normas internacionais sobre propriedade intelectual, mas desencadeia efeitos de harmonização, sem determinar, contudo, a criação de sistema de direito uniforme da propriedade intelectual entre Estados. Isso permite que os Membros da OMC adotem, à sua discricionariedade, padrões mais elevados de proteção em função qualitativa e quantitativa do direito material a ser aplicado nos ordenamentos jurídicos domésticos. Os efeitos dessa ordem fazem com que os Estados estabeleçam, no exercício de suas respectivas soberanias, diferentes políticas legislativas em termos do grau de proteção aos direitos de propriedade intelectual, diferentemente do que seriam obrigações dos Estados Membros da OMC em eliminar barreiras tarifárias e não-tarifárias e exigência recíproca de tais obrigações por qualquer Estado prejudicado. Sobre isso, ver excelente estudo da Professora Wendy ADAMS, "Intellectual Property Infringement in Global Networks: The Implications of Protection Ahead of the Curve", in *International Journal of Law & Information Technology*, vol. 10, n.1, 2002, p.72 e ss.

[184] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 358. A mesma idéia é discutida pelo autor em seu trabalho anterior: "The Know-How Gap in the TRIPS Agreement: Why Software Fared Badly, and What Are the Solutions", in *Hastings Communications & Entertainment Law Journal* vol.17, 1995, p.763 ss.

Por essa razão, o desenvolvimento subseqüente do Direito Internacional da Propriedade Intelectual contrapôs os valores da tendente elevação dos padrões de proteção e a necessidade de revisão dos fundamentos do acesso aos bens da tecnologia e informação em um movimento reverso de preservação e expansão do domínio público.

## 1.5 Flexibilidades e contradições: A Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001

Os primeiros anos de vigência do Acordo TRIPS trouxeram importantes questões sobre a relação entre o paradigma de proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do GATT/OMC e o acesso aos bens públicos internacionais, como aqueles relativos à saúde, educação e ciência. Durante a 4ª Conferência Ministerial em Doha, os Membros adotaram a importante Declaração sobre TRIPS e Saúde Pública, de 14 de novembro de 2001[185], respondendo ao debate mundial sobre o acesso a medicamentos e proteção patentária no contexto do sistema multilateral do GATT.[186] Em destaque havia a preocupação, pelos países em desenvolvimento, de buscar esclarecer os requisitos de licenciamento compulsório de patentes de medicamentos nas situações em que o Art.31 do TRIPS fosse aplicado pelos Membros da OMC, particularmente quanto ao critério do uso predominante para abastecimento do mercado doméstico.[187]

A Declaração de Doha de 2001 foi originalmente resultado da iniciativa do Grupo Africano dos Membros da OMC em resposta à gravidade dos problemas de saúde pública resultantes de doenças pandêmicas, tais como HIV/AIDS, tuberculose e malária. Considerada à época de sua adoção um instrumento concreto para a inclusão do Acordo

---

[185] Cf. Declaração Ministerial de Doha, de 14 de novembro de 2001, especialmente Parágrafos 17, 18 e 19 (WTO, Doha Ministerial Declaration, 14 November 2001 (documento WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001) e texto da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. Disponíveis em <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm>.

[186] A Declaração Ministerial de 2001 estabelece que o Acordo TRIPS deve ser "interpretado de maneira a apoiar a saúde pública, promovendo tanto o acesso a medicamentos essenciais e medicamentos existentes, como a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos". Estabelece, igualmente mandato para o Conselho para TRIPS negociar um tratado multilateral para notificação e registro de indicações geográficas de vinho e bebidas espumantes (segundo o Art.23.4 do TRIPS) e para revisar a aplicação do Art. 27.3(b) do TRIPS relativo à proteção de patentes sobre micro-organismos e processos essencialmente biológicos, a implementação geral das obrigações do Acordo, segundo o Art.71.1, e a relação do TRIPS com a Convenção da Diversidade Biológica e proteção dos conhecimentos tradicionais e folclore (Parágrafos 18 e 19).

[187] Cf. Frederick M. ABBOTT, "The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO", in *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n. 2, 2002, p.469-505

TRIPS em um contexto mais amplo, nos níveis doméstico e internacional, de regulamentação do acesso global à saúde e acesso a medicamentos.[188]

Em seu texto, a Declaração reafirma que o Acordo TRIPS não pode impedir a adoção de medidas destinadas à proteção da saúde pública e que seus dispositivos devem ser interpretados e implementados de maneira conducente e favorável aos direitos dos Membros da OMC relativos à proteção da saúde pública, em especial acesso a medicamentos.[189] Igualmente, são reconhecidas as flexibilidades contidas no Acordo relativas à emissão de licenças compulsórias pelos Membros da OMC, encaradas como um direito previsto pelo TRIPS, e a liberdade de determinação dos mecanismos pelos quais as licenças são implementadas. Os Membros da OMC também estão livres, de acordo com a Declaração, para determinar os critérios que constituem emergência nacional ou outras circunstâncias de urgência que justificariam a adoção de uma medida de licença compulsória.[190]

Após os primeiros anos, a Declaração apresentava seus primeiros indícios de incoerência e dificuldade de concretização. Isso porque os requisitos relativos à concessão de licenças compulsórias no Acordo TRIPS, estabelecidos em seu Art.31, seriam de difícil aplicação pelos países de menor desenvolvimento relativo, considerando a reduzida ou inexistente capacidade técnica local de produção de medicamentos[191]; assim, somente a importação realizada de outros Membros é que poderia suprir a demanda desses países. Por outro lado, o requisito do "uso predominante" para abastecimento do mercado doméstico, conforme previsto no Art.31(f) do TRIPS representaria um obstáculo para a concessão das licenças compulsórias para produção de medicamentos localmente a serem exportados para outros Membros (como seria o caso específico dos países de menor desenvolvimento relativo). Sem solução, os Membros da OMC teriam que redefinir a implementação da

---

[188] Com a ênfase na importância de adoção da Declaração de Doha para os países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, cf. KONGOLO, Tshimanga. TRIPS, the Doha Declaration and Public Health, in *Journal of World Intellectual Property*; vol. 6, 2003, p.373 ss.

[189] Cf. Parágrafo 4º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001.

[190] Cf. Parágrafo 5º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. É importante observar que crises domésticas no sistema de saúde pública podem representar emergência nacional ou circunstâncias de extrema urgência a justificar a adoção de medidas de licenças compulsórias pelos Membros da OMC.

[191] Para uma discussão sobre as principais dificuldades na tarefa de implementação dos dispositivos da Declaração, ver trabalhos de ABBOTT, Frederick M. *WTO TRIPS Agreement and its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*. London: UK Commission on Intellectual Property Rights, 2002, p.10 ss. Disponível online em: <http://www.frederickabbott.com/uploads/sp2a_abbott_study.pdf>; idem, The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO, in *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n. 2, 2002, p.469 ss ; entre nós, cf. BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, p. 15 ss.

Declaração, pois seu Parágrafo 6º expressamente reconhece a necessidade de se encontrar, no âmbito da OMC, uma alternativa para países que não disponham de capacidade de produção suficiente no setor farmacêutico para explorar localmente patentes objeto de licenciamento compulsório. [192-193]

Com o intuito específico de facilitar a aplicação de dispositivos do TRIPS e da Declaração de Doha de 2001 (o que no limite, representaria uma deformalização de procedimentos para amplo acesso a medicamentos patenteados submetidos a regime de licenciamento compulsório nos Membros), o Conselho-Geral da OMC adotou a Decisão sobre a Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha, em 30 de agosto de 2003, e em vigor desde 06 de dezembro de 2005.[194] A Decisão deu lugar a uma emenda ao Acordo TRIPS, resultando no Art.31 *bis* e um Anexo com definições aplicáveis ao funcionamento do sistema de abastecimento de medicamentos entre os Membros, produzidos localmente sob regime de licenças compulsórias.[195]

Do ponto de vista das normas do sistema internacional da propriedade intelectual, a Decisão sobre a Implementação do Parágrafo 6º da Declaração representou uma derrogação expressa e temporária da obrigação assumida pelos Membros da OMC, nos termos do Art. 31(f) do TRIPS, relativa ao uso da licença predominantemente para abastecimento do mercado doméstico.[196] Permite-se a exportação de produtos farmacêuticos cujas patentes estejam sujeitas a licenciamento compulsório, desde que

---

[192] Assim, o texto do Parágrafo 6º: *"Reconhecemos que os Membros da OMC com pouca ou nenhuma capacidade de produção no setor farmacêutico podem enfrentar dificuldades para a efetiva utilização do licenciamento compulsório previsto no Acordo TRIPS. Determinamos ao Conselho do TRIPS que defina uma imediata solução para esse problema, submetendo-a à apreciação do Conselho Geral antes do final de 2002"* (tradução livre).

[193] Nesse sentido, cf. MATTHEWS, Duncan. WTO Decision on Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: a solution to the access to essential medicines problem?, in *Journal of international economic law*, vol. 7, n.1, 2004, p.82, para quem esse cenário seria previsível, sobretudo porque o texto da Declaração apresenta um teor interpretativo em essência, elaborado para reafirmar as flexibilidades já contidas no Art.31 do Acordo TRIPS. Assim, os Membros deveriam encontrar uma alternativa para a implementação do Parágrafo 6º da Declaração, o que se materializou com a adoção da Decisão de 31 de agosto de 2003.

[194] Decisão de Cancun de 2003 e Conferência Ministerial de Hong Kong, que introduziu uma emenda ao Artigo 31 do Acordo TRIPS/OMC, disponíveis online respectivamente em: <http://www.wto.org/English/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm>; <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/draft_decl_e.htm> e <http://www.wto.org/english/news_e/pres05_e/pr426_e.htm>.

[195] No Brasil, o Decreto Legislativo Nº 262, de 18 de setembro de 2008, aprova o texto do Protocolo de Emenda ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS - da Organização Mundial do Comércio, adotado pelo Conselho-Geral em 6 de dezembro de 2005.

[196] Trata-se de uma derrogação pela qual os Membros da OMC se abstêm, inclusive, de qualquer medida de reclamação ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC relativamente à violação de dispositivos do TRIPS durante o prazo de conversão em emenda ao Acordo. Sobre isso, cf. MATTHEWS, Duncan. "WTO Decision on Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health", cit., p.85 ss.

observadas, pelo país exportador e pelo país importador, as condições estabelecidas na Decisão.[197] Importante observar que o texto da Decisão de 30 de agosto de 2003, atualmente incorporada à versão do Art.31 *bis* do TRIPS, enuncia as circunstâncias em que os Membros, com capacidade de fabricação insuficientes ou inexistentes no setor farmacêutico, podem utilizar de forma efetiva as licenças compulsórias e proceder à importação de medicamentos sujeitos à proteção patentária.

Por outro lado, conforme o Artigo X:3 do Acordo Constitutivo da OMC, um protocolo de emenda a qualquer acordo multilateral comercial (como no caso do TRIPS) somente entra em vigor no plano internacional quando de sua aceitação por dois terços dos Membros da Organização. Enquanto essa aceitação não se verifica, a derrogação materializada pela Decisão de 2003 continuaria a oferecer os fundamentos jurídicos da concessão das licenças compulsórias para abastecimento de mercados domésticos de países com capacidade técnica de fabricação local reduzida ou inexistente.[198] A Decisão de 30 de Agosto de 2003 constitui as bases para a criação de uma estrutura global de acesso a medicamentos e dos respectivos mecanismos para solução da crise do abastecimento de

---

[197] WT/L/641, *Amendment of the TRIPS Agreement* - Decision of the General-Council as of December 6, 2005. Disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_E/trips_e/wtl641_e.htm> (último acesso em 10 de jullho de 2009). Para uma detalhada explicação sobre o funcionamento do sistema de licenças compulsórias no quadro da Decisão de 30 de Agosto de 2003, ver estudo de SHANKER, Daya. "The Paragraph 6 Solution of the Doha Public Health Declaration and Export under the TRIPS Agreement", in The *Journal of World Intellectual Property*, vol. 7, n.3, 2004, p.365 e ss. e a leitura crítica de CORREA, Carlos. *Implementation of the WTO General Council Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*. Geneva: World Health Organization, Geneva, 2004, p.11 ss.
A Decisão de 2003 é acompanhada de uma declaração da Presidência do Conselho Geral da OMC, na qual os Membros reconhecem que ela não seria abusivamente utilizada no período subseqüente à sua adoção. Por isso mesmo, os Membros da OMC decidiram pela técnica da derrogação temporária das obrigações multilaterais - válida até à emenda definitiva do Acordo TRIPS, o que ocorreu efetivamente em 6 de dezembro de 2005. Ver

[198] As modificações introduzidas formalmente no Art.31 *bis* do Acordo entrariam em vigor quando dois terços dos Membros da OMC as tenham aceitado, com a notificação formulada ao Conselho para TRIPS. O prazo fixado inicialmente para a manifestação dos Membros sobre a adesão ao protocolo de emenda do Acordo havia sido 1º de dezembro de 2007, prorrogado para 31 de dezembro de 2009 em razão da Decisão do Conselho Geral, de 18 de dezembro de 2007. Sobre isso, cf. WT/L/711, *Amendment of the TRIPS Agreement – Extension of the period for the acceptance by members of the protocol amending the TRIPS Agreement*. Decision as of December 18, 2007, disponível em <http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/WT/
L/711.doc> (último acesso em 10 de julho de 2009).
Até o presente, os seguintes Membros notificaram a aceitação do Protocolo de Emenda ao TRIPS: Estados Unidos (17 de dezembro de 2005), Suíça (13 de setembro de 2006); El Salvador (19 de setembro de 2006); Republica de Coréia (24 de janeiro de 2007); Noruega (5 de fevereiro de 2007); Índia (26 de março de 2007); Filipinas (30 de março de 2007); Israel (10 de agosto de 2007); Japão (31 de agosto de 2007); Austrália (12 de setembro de 2007); Cingapura (28 de setembro de 2007); Hong Kong, China (27 de novembro de 2007); China (28 de novembro de 2007); Comunidades Européias (30 de novembro de 2007); Mauricio (16 de abril de 2008); Egito (18 de abril de 2008); México (23 de maio de 2008); Jordânia (6 de agosto de 2008); Brasil (13 de novembro de 2008); Marrocos (2 de dezembro de 2008); Albânia (28 de janeiro de 2009); Macao, China (16 de junho de 2009) e Canadá (16 de junho de 2009).

medicamentos essenciais enfrentadas por determinados países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Alguns Membros da OMC adotaram leis domésticas para implementar os dispositivos da Decisão, como o Canadá, a Noruega, a China, a Índia e a União Européia.[199] Desde sua adoção, no entanto, somente um Membro - a Ruanda - manifestou elegibilidade como país importador, a partir do pedido formulado por seu Centro Governamental de Tratamento e Pesquisa em AIDS (TRAC) em 17 de julho de 2007. [200]

A adoção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública também sugere nova perspectiva para aplicação de normas de instrumentos não-vinculantes no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Embora ainda haja questionamento sobre o caráter vinculante de decisões, declarações, diretrizes e recomendações no Direito Internacional[201], impõe-se observar que a Declaração de Doha de 2001 desponta como parâmetro interpretativo para a própria tarefa do Órgão de Solução de Controvérsias de adjudicação dos litígios internacionais concernentes ao Acordo TRIPS.

Essa tarefa deve representar a aplicação das normas internacionais relativas à propriedade intelectual em conformidade, ou, como observado pelos Membros, de "maneira conducente" ao direito de cada um de proteger a saúde pública. Nesse sentido, e à luz do Art. 31(3) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, o texto da Declaração poderia ser considerado como elemento de "prática subseqüente na aplicação do tratado", sobretudo porque seu Parágrafo 5(a) prevê diretrizes expressas para interpretação.[202] O TRIPS deve ser lido em consonância com seu objeto e finalidade,

---

[199] Ver, por exemplo, Canada's Access to Medicines Regime (CAMR), em <http://camr-rcam.hc-sc.gc.ca/review-reviser/index_e.html>.

[200] WT/IP/N/9/RWA/1, *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Notification under paragraph 2(a) of the Decision of 30 August 2003 on the Implementation - Rwanda* , 19/07/2007. A Delegação de Ruanda apresentou notificação ao Conselho para TRIPS, oficializando o interesse de importar, em um período de dois anos, o medicamento antiretroviral comercializado sobre a marca TriAvir, composto por Zidovudina, Lamivudina and Nevirapina, produzido por uma empresa canadense. Com a notificação, realizada de acordo com o Parágrafo 7º da Declaração de Doha, a Ruanda expressamente afasta a aplicação das obrigações do TRIPS relativas à proteção patentária dos medicamentos em questão em seu território. Além das informações apresentadas pelo Conselho para TRIPS, no caso da OMC, o sistema de abastecimento de medicamentos anti-retrovirais entre Ruanda e Canadá, submetidos às licenças, é também monitorado pela empresa fabricante e exportadora Apotex Inc. Disponível em <http://www.apotex.com/apotriavir/default.aspc>

[201] Cf., por exemplo, REZEK, Francisco. *Direito Internacional Público.* São Paulo: Saraiva, 12ª edição, 2010, p.139 e ss; ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E.; CASELLA, Paulo B., *Manual de Direito Internacional Público*. 17ª. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 170 e ss.

[202] *" 5. Dessa forma, e à luz do item 4, acima, embora mantendo nossos compromissos com o previsto no Acordo TRIPS, reconhecemos que essa flexibilidade significa que:*

traduzidos, concretamente, pelos Artigos 7º e 8º relativos aos objetivos e princípios do Acordo.[203]

## 1.6 Propriedade intelectual entre multilateralismo, regionalismo e bilateralismo: Avanços e Retrocessos

Como forma de deslocar as negociações envolvendo direitos de propriedade intelectual do sistema GATT/OMC para outros *fora*, países desenvolvidos, insatisfeitos com os resultados da Rodada Uruguai e os padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, passaram a adotar acordos de livre comércio e bilaterais de investimento como forma de estabelecer nova estratégia de fortalecimento dos níveis de proteção.[204] O período subseqüente à entrada em vigor do Acordo TRIPS no plano internacional revelou uma retomada e, ao mesmo tempo, fortalecimento do bilateralismo e regionalismo na propriedade intelectual. Esse tipo de abordagem, como já analisado pela doutrina, tornou-se prática nas negociações internacionais, sobretudo pela inserção de capítulos temáticos de propriedade intelectual em tratados bilaterais de investimentos – BITs – e acordos de livre comércio pelos países desenvolvidos, sobretudo os Estados Unidos e aqueles da União Européia e Associação Européia de Livre Comércio (EFTA).[205]

A perspectiva complementar assumida pelo bilateralismo e regionalismo no tocante à regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual caracterizou-se pela

---

*(...) Na aplicação das tradicionais regras de interpretação das normas de Direito Internacional Público, cada cláusula do Acordo TRIPS deverá ser entendida à luz do objeto e da finalidade do Acordo, na forma* expressa em seus objetivos e princípios."

[203] Voltaremos à questão no Capítulo 6 do presente trabalho. Sobre isso, ver também REICHMAN, Jerome; e HASENZAHL, Catherine. "Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America". Geneva: UNCTAD/ICTSD, 2002. p.14. A natureza dos dispositivos da Declaração de Doha ainda permanecerá objeto de debate doutrinário; as implicações de seu texto sobre a prática jurisprudencial do Órgão de Solução de Controvérsias nos futuros casos envolvendo o Acordo TRIPS também ainda são incertas.

[204] Extensa análise dos acordos de livre-comércio e bilaterais de investimento incluindo tem sido proposta pela literatura especializada, como em DRAHOS, Peter. "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss.; OKEDIJI, Ruth, "Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection", in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 1, 2003-2004, p.1 e ss.; BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p.22; CORREA, Carlos M. *Bilateral investment agreements: Agents of new global standards for the protection of intellectual property rights?* Geneva: GRAIN, 2004. Disponível em <http://www.grain.org/briefings/?id=186>.

[205] Sobre o tema, cf. DRAHOS, Peter. "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss.; BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p.22.

elevação dos padrões de proteção antes estabelecidos com as Convenções de Paris de 1886 e de Berna de 1886 e o Acordo TRIPS. Nitidamente, a mudança de abordagem e de foro relativamente às negociações estabelecida com o propósito de fixar novos patamares de reduzir as flexibilidades (e.g. licenças compulsórias, limitações e exceções).

Encabeçando essa iniciativa estiveram os Estados Unidos, sobretudo quanto à atuação do *USTR - United States Trade Representative*[206], órgão governamental responsável pelas negociações comerciais norte-americanas, na disseminação dos acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos com terceiros países.[207] E como modelo principal do formato das negociações bilaterais e regionais, os Estados Unidos adotaram novas minutas de acordos de livre-comércio e bilaterais de investimentos, fundamentalmente baseados nos dispositivos do Capítulo XVII do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e do TRIPS/OMC e diversas variações relativas às normas substantivas e normas procedimentais da propriedade intelectual.[208]

Os acordos mais importantes firmados após o final da Rodada Uruguai do GATT são caracterizados pela observância dos padrões mínimos de proteção, tratamento nacional, normas sobre aplicação efetiva da propriedade intelectual e, igualmente, normas de caráter administrativo e procedimental. Entre eles destacam-se, por exemplo, os acordos firmados pelos Estados Unidos com Vietnam (2001), Jordânia (2001), Cingapura (2003), Chile (2003), Marrocos (2004) e Austrália (2004)[209]. Importante observar que esses acordos de

---

[206] Informações institucionais em <http://www.ustr.gov/> (último acesso em 20 de fevereiro de 2010)

[207] A competência do USTR para negociar e concluir os acordos de livre-comércio e bilaterais de investimento contendo capítulos relativos à propriedade intelectual é estabelecida de acordo com a Lei de Comércio norte-americana de 2002 (*Trade Act of 2002*). Especificamente a Seção 2102 da Lei fixa os parâmetros para os negociadores do USTR em matéria de propriedade intelectual, entre os quais se destacam: i) promover a adequada e efetiva proteção dos direitos de PI, com a "rápida e total implementação" do Acordo TRIPS e reforço da aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade intelectual; ii) conferir proteção para novas tecnologias e para métodos de transmissão de distribuição de produtos que incorporem direitos de propriedade intelectual; iii) prevenir ou eliminar discriminações relativas às matérias que afetam a existência, aquisição e alcance, manutenção e aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual; iv) assegurar que os níveis de proteção da propriedade intelectual sigam o ritmo dos avanços tecnológicos e, especialmente, assegurem que os titulares dos direitos contem com os mecanismos jurídicos e tecnológicos para controlar o uso de suas obras na internet e em outros meios de comunicação global, para impedir que elas sejam indevidamente utilizadas; v) contemplar a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual, incluídos os mecanismos administrativos de aplicação efetiva da propriedade intelectual, incluindo procedimentos civis e criminais, expeditos e efetivos.

[208] Cf. Acordo de Livre Comércio da América do Norte de 1991, Capítulo XVII. Disponível em: <http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?conID=590&mtpiID=149>.

[209] Segundo informações oferecidas pelo USTR, atualmente existem 17 acordos de livre comércio concluídos pelos Estados Unidos e em vigor, dentre os quais: Austrália, Bahrein, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordânia, Israel, México, Marrocos, Nicarágua, Omã, Peru e Cingapura. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte – NAFTA e o Acordo de Livre

livre-comércio e bilaterais de investimentos negociados pelos Estados Unidos replicam, em larga medida, a estrutura normativa do Acordo TRIPS e oferecem níveis mais elevados de proteção dos direitos de propriedade intelectual e novos mecanismos de aplicação efetiva das normas (observância) da propriedade intelectual. São impostos como "moeda de troca" para concessões comerciais envolvendo acesso a mercados, agricultura e serviços.[210] Elemento central na adoção desses acordos é a criação de normas da propriedade intelectual caracterizadas por critérios mais amplos de proteção como prazos mais extensos e maior abrangência dos direitos de exclusivo conferidos aos titulares, nas várias áreas – direitos de autor e conexos, patentes, marcas, desenhos industriais, informações confidenciais, topografia de circuitos integrados.[211]

Com efeito, os capítulos de propriedade intelectual nos acordos de livre-comércio especificamente negociados pelos Estados Unidos são estruturados para compreender três tipos de relações envolvendo direitos de propriedade intelectual na ordem internacional. Suas partes introdutórias contêm dispositivos que regulam aspectos gerais da disciplina e incorporação por referência de outros tratados e convenções internacionais (como aqueles administrados pela OMPI), aos quais os Estados devem aderir e se tornar partes contratantes; dispositivos estabelecendo a liberdade de implementação das normas de proteção e de oferecer proteção mais abrangente para os direitos de PI; requisito de observância do principio do tratamento nacional; a forma pela qual os dispositivos de proteção devem ser aplicados às matérias já existentes; o requisito da transparência nos

---

Comércio com América Central (CAFTA) são multilaterais em sua estrutura, mas também contam com os capítulos dedicados à disciplina da propriedade intelectual.

[210] Criticamente, ver ROFFE, Pedro, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual,* cit.,p.88; WORLD BANK, *Tightening TRIPS: The Intellectual Property Provisions of Recent US Free Trade Agreements*, Trade Note n.20, 2005, p.2 (referindo-se ao comprometimento, dos países em desenvolvimento que são partes nos acordos de livre comércio com os Estados Unidos, de elevarem os padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual para além daqueles estabelecidos no TRIPS em troca de concessões e vantagens nas áreas do acesso a mercados, bens agrícolas e bens manufaturados).

[211] Há importantes estudos que aprofundam a análise descritiva e comparativa dos dispositivos dos acordos de livre-comércio concluídos pelos Estados Unidos com países em desenvolvimento (sob as minutas negociadas pelo USTR) e que graduaram a proteção dos direitos de propriedade intelectual no contexto do Pós-TRIPS. Sobre eles, cf. VIVAS-EUGUI, David. *Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the Americas (FTAA).* Geneva: ICTSD/QUNO/QIAP, 2003, p.15 ss (explorando ainda os principais dispositivos negociados no contexto da ALCA). Disponível online em <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/FTAs-TRIPS-plus-English.pdf> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010); ROFFE, Pedro. *Bilateral Agreements and a TRIPS-Plus World: the Chile-USA Free Trade Agreement*. Geneva: ICTSD/QUNO/QIAP, 2004, (TRIPS Issue Paper 4), p. 10 ss. Disponível em <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-plus-English.pdf>; Ver ainda DRAHOS, Peter. "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss.; BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 55 e ss.

direitos domésticos; e, fundamentalmente, os procedimentos gerais relativos à aplicação efetiva da propriedade intelectual.

Os capítulos apresentam igualmente dispositivos dedicados a regimes normativos específicos no domínio dos direitos de propriedade intelectual, tais como marcas e indicações geográficas, direitos de autor e conexos, desenhos industriais e patentes. Contêm regimes com os quais a propriedade intelectual mantém interface normativa (e.g. uso de nome de domínios na Internet e a regulação de registro e comercialização de produtos farmacêuticos[212]) e, ainda, dispositivos específicos sobre a aplicação efetiva da propriedade intelectual e conseqüente implementação da proteção nos direitos internos. No domínio do direito de patentes, os acordos concluídos estabelecem prazo de 20 anos de proteção para as invenções de produtos e processos, na esteira do Art. 27 do TRIPS, mas oferecem dispositivos de salvaguarda aos direitos dos titulares, em especial quanto à extensão dos prazos de proteção em caso de demora nos procedimentos de aprovação e registro de comercialização de medicamentos submetidos a autoridades regulatórias. Bom exemplo é ilustrado pelo Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Chile de 2004, talvez um dos mais emblemáticos de todos os acordos.[213] Seu Art.17.9(6) estabelece as condições para extensão dos prazos de validade das patentes, praticamente refletidas no modelo da *US Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act* ("Hatch-Waxman Act"), que prevê normas de comercialização de medicamentos no mercado norte-americano. Ainda em relação à matéria protegida, o Art.17.9 que estabelece o prazo de cinco anos para que o Chile conceda proteção patentária para plantas, considerando os requisitos de acesso (novidade, passo inventivo e aplicação industrial). São obrigações muito mais amplas do que aquelas assumidas pelos Membros da OMC no tocante ao

---

[212] Os dispositivos específicos sobre propriedade intelectual e aqueles relacionados especificamente a direitos de autor e conexos, como encontrados nos acordos de livre-comércio concluídos pelos Estados Unidos, aprofundam a proteção da propriedade intelectual. O Acordo de livre-comércio com a Austrália (*Australia-United States Free Trade Agreement), o* AUSFTA, por exemplo, apresenta diversos dispositivos encontrados em outros FTA's negociados pelos Estados Unidos nos últimos anos e incorporam padrões normativos da legislação doméstica norte-americana. A análise comparativa dos dispositivos do AUSFTA em matéria de direitos de autor (também em relação às patentes, marcas e observância dos direitos de propriedade intelectual) podem ser consultados no estudo de CHRISTIE, Andrew, WALLER, Sophie; e WEATHERALL, Kimberlee, "Exportando os dispositivos da 'US Digital Millennium Copyright Act' pelos acordos de livre-comércio", in RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 187 e ss.

[213] No estudo de ROFFE, Pedro, *Bilateral Agreements and a TRIPS-Plus World: the Chile-USA Free Trade Agreement*. cit, p. 15 ss. existem referências comparativas entre as normas do TRIPS e aquelas estabelecidas Acordo Estados Unidos-Chile, demonstrando-se a elevação dos padrões de proteção ("TRIPS Plus").

Art.27 do TRIPS, que prevê apenas a proteção patentária das invenções para todos os campos das tecnologias. [214]

No campo patentário-farmacêutico, limites são estabelecidos à aplicação de medidas relativas a licenciamento compulsório e produção de medicamentos genéricos, com a previsão expressa de adequação das licenças aos casos de emergência nacional, remédios de natureza antitruste e uso público não-comercial.[215] Restrições similares são impostas à entrada de produtores de genéricos nos mercados domésticos, com proibições sobre a aprovação de registros de comercialização e testes clínicos dos medicamentos durante o prazo de proteção patentária sem autorização do titular. Aqui, licenças compulsórias podem se tornar sem efetividade para a introdução de concorrência nos mercados de medicamentos por parte dos fabricantes de genéricos, sobretudo porque poucos serão os incentivos para que determinadas empresas iniciem testes clínicos concomitantemente aos procedimentos para aprovação e registro de comercialização dos produtos.[216]

Nesse sentido, os acordos também prevêem regras muito detalhadas relativamente ao tratamento dos dados de teste de produtos farmacêuticos e demais produtos químicos e agrícolas. Especificamente no campo patentário-farmacêutico, muitos países estabelecem, em suas legislações internas, requisitos específicos para apresentação dos dados de testes clínicos necessários para os procedimentos de aprovação e registro de comercialização. O Acordo TRIPS, em seu Art.39.3 estabelece apenas proteção *per se* dos dados de teste ou outros dados não divulgados contra uso comercial desleal e restrições quanto à divulgação.[217-218]

---

[214] Em outros casos, como nos acordos de livre comércio com a Austrália e Marrocos, o escopo de proteção é estendido para novos usos de produtos já conhecidos e que sejam objeto de patentes pré-existentes. Sobre isso, ver <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta>,<http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/morocco-fta>.

A opção pela proteção para organismos vivos, para além daquela de inclusão da proteção patentária para plantas e animais nas legislações nacionais, deixa de ser uma flexibilidade conferida aos Membros da OMC conforme o Art. 27.3(b) do TRIPS. Sobre isso, cf. especificamente Art. 15.9 do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Marrocos de 2004, em vigor desde 1º de janeiro de 2006.

[215] O Art. Acordo entre Estados Unidos e Cingapura, de 6 de maio de 2002, em vigor desde 1º de janeiro de 2003, estabelece limitações (ou critérios mais restritivos) para emissão ou concessão de licenças compulsórias, inexistentes no contexto de aplicação dos requisitos do Art.31 do TRIPS.

[216] Cf. Carlos M. CORREA, *Bilateral investment agreements: Agents of new global standards for the protection of intellectual property rights?* Geneva: GRAIN, 2004, p.15. Disponível em <http://www.grain.org/briefings/?id=186> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[217] Art. 39.3 do TRIPS/OMC: *"Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão*

Outra importante conseqüência das obrigações estabelecidas nos acordos de livre comércio negociados pelos Estados Unidos é a redução das flexibilidades relacionadas à importação paralela de produtos farmacêuticos objeto de proteção patentária que tenham sido colocados no mercado em outros países. Como analisado no presente trabalho, a importação paralela é mecanismo que serve não apenas à variação dos preços de aquisição de produtos patentados, mas também como fonte de abastecimento de bens essenciais nos mercados de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Os Membros da OMC, como decorrência do Art. 6 do TRIPS, podem determinar, em seus ordenamentos domésticos, quais os níveis de exaustão (esgotamento) de direitos de propriedade intelectual que devem ser observados, se nacional, regional ou internacional[219] e, portanto, se as importações paralelas de medicamentos patenteados seriam permitidas. O Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Marrocos de 2006, em seu Art.15.9(4), por exemplo, estabelece que as partes devem assegurar o direito exclusivo do titular da patente de impedir a importação de um produto patenteado ou produto que resulte de processo objeto de proteção patentária, incluindo o controle das vendas e distribuição ocorridas em outros mercados.[220]

Examinando-se as obrigações assumidas relativamente à proteção patentária nesses recentes acordos de livre comércio, sobretudo quanto à aprovação de comercialização de medicamentos durante a validade da patente, exclusividade dos dados de teste clínicos e importação paralela, seria possível questionar sua compatibilidade com princípios enunciados na Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. Entre as diversas conseqüências, como analisado anteriormente, a Declaração reafirmou o direito

---

*providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal"*.

[218] Os acordos de livre comércio examinados, tais como aqueles entre Estados Unidos e Austrália, também contêm dispositivos relacionados à aplicação transfronteiriça da exclusividade dos dados de teste. Mesmo nos casos em que as autoridades regulatórias deixem de reconhecer atos estrangeiros aprovando a comercialização de produtos farmacêuticos, os fabricantes concorrentes estarão impedidos de utilizar dados de teste que tenham sido apresentados para um órgão ou agência em outro território. Isso significa que a exclusividade dos dados de teste automaticamente pode ser invocada em todos os ordenamentos dos países signatários dos acordos de livre comércio, desde que a titular os tenha apresentado para um órgão de registro ou aprovação de comercialização. Sobre isso, cf comentários em WORLD BANK, *Tightening TRIPS: The Intellectual Property Provisions of Recent US Free Trade Agreements.* Trade Note n.20, 2005, p.2.

[219] Art.6: *"Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual"*. A essa questão, retornaremos no Capítulo 5.

[220] *"Each Party shall provide that the exclusive right of the patent owner to prevent importation of a patented product, or a product that results from patented process, without the consent of the patent owner shall not be limited by the sale or distribution of that product outside its territory"*. Disponível em <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/morocco-fta> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

dos Membros da OMC de utilizarem as flexibilidades do TRIPS quanto à adoção de licenças compulsórias e importação paralelas para promover o acesso aos medicamentos, sobretudo entre os países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo.[221]

A relação entre os acordos negociados e concluídos pelos Estados Unidos e a Declaração de Doha, no entanto, permanece controvertida, sobretudo porque ela alcança, em essência, a compatibilidade entre obrigações multilaterais assumidas no TRIPS/OMC e as obrigações decorrentes dos tratados regionais e bilaterais. Essa, possivelmente, é uma das razões pelas quais alguns dos acordos examinados contêm declarações de entendimentos ou declarações interpretativas de suas normas (*side letters*), como evidenciam o Acordo de Livre Comércio com a América Central (CAFTA) e Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Marrocos.[222] Nestes instrumentos são estabelecidos entendimentos recíprocos no tocante ao cumprimento das obrigações bilaterais da propriedade intelectual, com a ressalva de que elas não afetem a liberdade de cada Parte adotar as medidas necessárias para proteger a saúde pública, em referência, portanto, à Declaração de Doha de 2001.[223] Ainda assim, trata-se de uma questão concernente à redução das flexibilidades existentes no sistema internacional da propriedade intelectual e que evidencia a necessidade de os países em desenvolvimento adotarem normas domésticas compatíveis com os objetivos do Acordo TRIPS.

Outra área da propriedade intelectual que sofreu intensa transformação com as normas introduzidas por acordos de livre comércio e bilaterais de investimento no contexto Pós-OMC foi aquela do direito de autor.[224] A adoção de acordos de alcance interestatal reduzido propôs a elevação do prazo de proteção conferida às obras de autoria para 70

---

[221] O mesmo se aplica à adoção de licenças compulsórias de acordo com o mecanismo estabelecido pela Decisão de 30 de Agosto de 2003 sobre Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha, com as autorizações de exportação de importação de medicamentos essenciais fabricados sob regime de licenciamento compulsório entre os Membros da OMC que tenham se habilitado.

[222] O próprio USTR, por exemplo, tem se manifestado que em caso de necessidade de aprovação de registro de comercialização de um medicamento produzido sob regime de licença compulsória para fins de proteção da saúde pública ou solução estabelecida pelo TRIPS/Doha, os dispositivos relativos à proteção de dados de teste clínicos não se aplicam. Cf. Carta do Diretor Geral do USTR, John K. Veroneau, publicada em Inside US Trade, July 19, 2004; cf. ainda comentários em WORLD BANK, *Tightening TRIPS: The Intellectual Property Provisions of Recent US Free Trade Agreements.* Trade Note n.20, 2005, p.3.

[223] Ver textos em <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta> e <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/morocco-fta>.

[224] Sobre isso, ver KUANPOTH, Jakkrit. *Current Developments and Trends in the Field of Intellectual Property Rights: Harmonisation through Free Trade Agreements*. Geneva: ICTSD, 2004, p. 21. Disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/dialogue/docs/Kuanpoth_2004-11-08.pdf> (mencionando especificamente a pressão feita pelos Estados Unidos sobre os parceiros comerciais a adotarem a agenda digital dinâmica da OMPI como um dos objetivos principais de política de comércio exterior).

(setenta) anos, diferentemente do padrão mínimo relativo ao prazo de proteção estabelecido pelo Art.12 do TRIPS.[225] Em larga medida, prazo adicional de 20 anos em relação à obrigação geral estabelecida pelo TRIPS é estabelecido pelos acordos de livre-comércio, o que sugere, inicialmente, mudança nos contornos da disciplina dos direitos de autor nos sistemas normativos das partes signatárias.[226]

Na esteira dos Tratados da OMPI de 1996 sobre Direito de Autor (WCT) e de Execução e Prestação de Fonogramas (WPPT), os recentes acordos negociados pelos Estados Unidos também reafirmam as obrigações contra elisão de medidas efetivas de caráter tecnológico estabelecidos para os titulares dos direitos de autor nos ambientes digitais[227]. Como bem analisam CHRISTIE, WALLER, e WEATHERALL[228], as normas sobre as medidas de caráter tecnológico em matéria de direito de autor são "exportadas" a partir dos acordos de livre comércio negociados pelos Estados Unidos, em referência expressa aos dispositivos da *Digital Millenium Copyright Act* de 1998. A lei norte-americana elevou consideravelmente, em comparação às obrigações já estabelecidas pelos Tratados da OMPI de 1996, os padrões relativos às tecnologias anti-elisivas dos mecanismos de proteção desenvolvidos para impedir reprodução de conteúdo autoral na internet. No caso dos acordos de livre-comércio adotados no período compreendido entre 2000 e 2006 pelos Estados Unidos, as obrigações envolvendo as medidas de caráter tecnológico variam em substância, incluindo normas relativas à responsabilidade dos provedores de serviços de internet, sobretudo naqueles casos em que material autoral protegido tenha sido distribuído pelos servidores ou redes.[229]

---

[225] "*Quando a duração da proteção de uma obra, não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subseqüentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua realização".*

[226] Cf., por exemplo, Art. 17.5(4) do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Chile.

[227] São medidas que estabelecem a proteção tecnológica das obras de autoria (material ou conteúdo protegido por direitos de autor) nos ambientes digitais. Sobre a tendência expansionista de proteção, cf. KUANPOTH, Jakkrit. *Current Developments and Trends in the Field of Intellectual Property Rights: Harmonisation through Free Trade Agreements*. Geneva: ICTSD, 2004, p. 21. Disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/dialogue/docs/Kuanpoth_2004-11-08.pdf>,mencionando especificamente a pressão feita pelos Estados Unidos sobre os parceiros comerciais a adotarem a agenda digital dinâmica da OMPI como um dos objetivos principais de política de comércio exterior.

[228] "Exportando os dispositivos da 'US Digital Millennium Copyright Act' pelos acordos de livre-comércio", RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 187 e ss.

[229] Cf., por exemplo, Art. 15.5(7) do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Marrocos, estabelecendo as obrigações relativas às medidas de caráter tecnológico. O mesmo Acordo contém uma *Side Letter* sobre Provedores de Serviços de Internet com regras específicas para remoção de material infrativo nas redes digitais. Disponível em <http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/morocco/asset_upload_file841_3851.pdf> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

Obrigações relativas à violação de direitos de autor também são re-elaboradas pelos acordos de livre-comércio, que estabelecem a inversão do ônus da prova em relação à parte que é ré nos processos judiciais ou administrativos envolvendo os direitos de propriedade intelectual. Nesse caso, os demandados devem demonstrar que a obra supostamente violada não se encontra em domínio público.[230] O principal efeito é o fortalecimento da posição dos titulares em relação aos poderes decorrentes da proteção jurídica sobre as obras literárias e artísticas como tais, salvo naqueles casos em que elas pertençam ao domínio público, e portanto, não mais sujeitas aos direitos de exclusividade conferidos ao titular.

Os acordos de livre comércio também aprofundaram a técnica e os procedimentos envolvendo a proteção dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional. Como examinado no presente trabalho[231], o TRIPS foi o primeiro tratado internacional a estabelecer obrigações multilaterais sobre a aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual (observância da propriedade intelectual). A tese que embasava a inclusão das normas de observância da propriedade intelectual durante a Rodada Uruguai do GATT era justamente aquela de que o déficit de proteção seria agravado pela ausência de mecanismos e procedimentos nos ordenamentos nacionais. No contexto do TRIPS, por sua vez, os Membros contariam com flexibilidades específicas em torno da implementação das obrigações de aplicação efetiva da propriedade intelectual, sobretudo no que concerne ao reconhecimento das limitações institucionais existentes nos sistemas nacionais.[232]

Os acordos de livre comércio negociados pelos Estados Unidos, em larga medida, incluem dispositivos muito restritivos relativamente à aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, inequivocamente reduzindo a flexibilidade institucional dos Membros da OMC concernente aos recursos a serem destinados, pelos governos, às

---

[230] Art. 16.9(6) do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Cingapura (estabelecendo o seguinte: *"In civil, administrative, and criminal proceedings involving copyright or related rights, each Party shall provide for a presumption that, in the absence of proof to the contrary, the natural person or legal entity whose name is indicated as the author, producer, performer, or publisher of the work, performance, or phonogram in the usual manner, is the designated right holder in such work, performance, or phonogram. Each Party shall also provide for a presumption that, in the absence of proof to the contrary, the copyright or related right subsists in such subject matter"*).

[231] Cf. Parte II, Capítulo 4.

[232] O próprio Acordo, em seu Art.41.5 não estabelece nenhuma obrigação relativa à distribuição diferenciada de recursos – humanos e institucionais - entre aqueles necessários para a aplicação efetiva da propriedade intelectual e aqueles já destinados à aplicação do direito em geral *"O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral. Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral"*.

instituições da propriedade intelectual.[233] O enunciado literal desses dispositivos parece impedir que países signatários invoquem derrogações quanto às obrigações bilaterais estabelecidas com os Estados Unidos com fundamento na limitação factual de recursos humanos e institucionais nos ordenamentos nacionais. Conforme indicado no caso dos Acordos com Marrocos, Chile, Cingapura e CAFTA existem dispositivos expressos estabelecendo que limitações quanto aos recursos não podem ser invocadas pelas partes para justificar o descumprimento das obrigações de aplicação efetiva da propriedade intelectual, claramente contrastando com a liberdade estabelecida para os Membros do TRIPS no tocante à implementação das obrigações multilaterais.

É importante ainda constatar, em relação às normas de aplicação efetiva da propriedade intelectual, que os acordos de livre comércio também impõem às Partes obrigações adicionais do ponto de vista da estrutura institucional dos órgãos administrativos e judiciais. O Acordo TRIPS, em seu Art. 44.1, apenas estabelece que as autoridades judiciais nos Membros da OMC terão o poder de ordenar a cessação de atos de violação para impedir a entrada de bens importados, enquanto os acordos de livre comércio expandem as categorias de medidas de fronteiras relacionadas a bens importados, exportados e também bens em trânsito no território das partes signatárias.[234]

Do mesmo modo, as normas sobre violação de direitos de propriedade intelectual, conforme estabelecidas pelos acordos de livre-comércio negociados pelos Estados Unidos, caracterizam-se por elevado grau de criminalização dos procedimentos, incluindo o pagamento de indenizações por danos causados aos titulares. O TRIPS, em seu Art. 61, estabelece imposição de multa adequada para compensar os titulares que tenham sofrido danos econômicos pela violação dos direitos de propriedade intelectual, como critério de dissuasão das práticas dessa natureza e de forma compatível com as sanções aplicadas a crimes de gravidade correspondente nos direitos internos dos Membros da OMC.[235] Essa regra é praticamente invertida pelos dispositivos dos acordos de livre comércio, que

---

[233] Cf. especificamente Art. 16.9(4) do Acordo entre Estados Unidos e Cingapura, Art. 17.11(2) do Acordo entre Estados Unidos e Chile; Art.15.11(3) do Acordo entre Estados Unidos e Marrocos e Art.15.11(2) do Acordo entre Estados Unidos, República Dominicana e CAFTA (com referência à seguinte passagem: *"Parties understand that a decision that a Party makes on the distribution of enforcement resources shall not excuse that Party from complying with this Chapter"*). O texto desses dispositivos estabelecem que as Partes não podem se opor ao cumprimento das obrigações de aplicação efetiva das normas da propriedade intelectual ali estipuladas com base na distribuição de recursos.

[234] Art.15.11(23) do Acordo entre Estados Unidos, CAFTA e República Dominicana, estabelecendo que cada Parte deverá prever poderes para suas autoridades iniciarem medidas de fronteira 'ex officio' em relação aos bens importados, exportados ou em trânsito que supostamente violem um direito de propriedade intelectual, sem a necessidade de uma reclamação ou ação formal de um particular ou titular.

[235] Cf. Daniel GERVAIS, *TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.474, p. 327.

estabelecem a imposição de multas pelas autoridades domésticas, independentemente dos prejuízos sofridos pelos titulares em casos de pirataria de direitos de autor e contrafação de marcas.[236]

## 1.7 Propriedade intelectual na Era Pós-OMC: tendências expansionistas da proteção

Do ponto de vista normativo, como observado, a adoção do Acordo TRIPS/OMC representou duplamente a inclusão de uma disciplina inédita no sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT (freqüentemente denominada "interface" ou "interação sistêmica" entre comércio e propriedade intelectual"[237]) e a consolidação de padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual no clássico regime do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, superando os modelos de harmonização pretendidos pela Convenção de Paris de 1883 e de Berna de 1886.[238]

O aperfeiçoamento do sistema internacional da propriedade intelectual ocorreu, no entanto, de modo fragmentário, considerando-se o emaranhado de normas e disciplinas normativas estabelecidas originalmente pelo Acordo TRIPS e subseqüentemente expandidas pela adoção de acordos regionais de livre comércio e tratados bilaterais de investimento (BITs) pelos Membros da OMC.[239] Esses acordos, como examinado,

---

[236] A tendência de criminalização das condutas relativas à propriedade intelectual é uma das questões controvertidas no Pós-OMC, sobretudo nos debates que norteiam a adoção do Acordo de Comércio Anti-Contrafação (ACTA), como analisaremos no Capítulo 4. A lógica adotada pelos negociadores do TRIPS estaria em relacionar procedimentos criminais ao alcance material dos atos de contrafação e pirataria em escala comercial. Os acordos de livre comércio, por sua vez, extravasam as obrigações fixadas multilateralmente para definir expressamente o escopo dos atos de violação que sejam submetidos aos procedimentos criminais. Nesse caso, estariam também incluídos atos de pirataria de direitos de autor com valor monetário agregado, mas sem lucros financeiros. Daí conclui-se que há certas modalidades de atos praticados por usuários finais que podem ser enquadradas como crimes contra propriedade intelectual. Ainda que não haja reprodução em escala comercial – como seria o requisito para definição da pirataria – esses atos estariam suscetíveis à aplicação de medidas de natureza penal.

[237] Retomamos aqui a expressão empregada pelo Professor Jerome REICHMAN em seu artigo seminal "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747 e ss, especialmente, p. 883 e ss; cf. igualmente, CHON, Margaret, "Intellectual Property and the Development Divide", in *Cardozo Law Review*, vol.27, 2006, p. 2821 e ss.; e BARBOSA, Denis Borges; CHON, Margaret; MONCAYO VON HASE, Andrés. "Slouching towards development in international intellectual property", in *Michigan State Law Review*, 2007, p.71 e ss.

[238] ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials.* The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999, p.30 e ss.

[239] Esse aspecto é aprofundado e discutido por Ruth OKEDIJI, Ruth, "Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection", in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 1, 2003-2004, especialmente p.33 ss; *idem* "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*.

introduziram novas obrigações internacionais relativas à propriedade intelectual, determinando padrões normativos mais elevados, o que se reflete no escopo de proteção, na matéria passível de apropriação por direitos de propriedade intelectual (bens da tecnologia e da informação), na elevação dos prazos de proteção e no alcance dos direitos de exclusividade conferidos aos respectivos titulares.

Por essa razão seria possível se afirmar que os Membros da OMPI e OMC – pela abrangência e objetividade das normas multilaterais comerciais e pela complexa relação sistêmica por elas mantidas com normas de acordos regionais e tratados bilaterais de investimentos, introduziram novos padrões qualitativos e quantitativos relativos à proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em tantos casos, como observado, são dispositivos que ampliam as categorias de direitos de propriedade intelectual e o escopo dos direitos dos titulares, reduzindo ou eliminando por completo a capacidade de países em desenvolvimento de implementarem ou concretizarem as flexibilidades estabelecidas pelo Acordo TRIPS. Essas flexibilidades tornam-se pouco efetivas pela aplicação das normas dos acordos de livre comercio e bilaterais de investimento pelos Membros do TRIPS em seus ordenamentos domésticos, já que os dispositivos neles contidos reduzem ou dificultam o escopo de limitações e exceções, da matéria protegida por direitos de propriedade intelectual, de licenças compulsórias e outros instrumentos existentes para a manutenção do equilíbrio intrínseco entre interesses de titulares e usuários.

Desde a adoção do Acordo TRIPS e subseqüente adoção de tratados bilaterais de investimentos e acordos de livre comércio, em larga medida negociados pelos Estados Unidos e União Européia, a doutrina tem se dedicado a analisar as estruturas das obrigações internacionais que fixam normas mais restritivas de proteção da propriedade intelectual.[240] Do ponto de vista das normas internacionais, padrões "TRIPS-Plus"

---

London: Earthscan, 2003, p.90. No presente trabalho, consideramos a tese de que o bilateralismo e regionalismo serviram para aprofundar os níveis de proteção e de aplicação da proteção dos direitos de propriedade intelectual, reduzindo as flexibilidades existentes no sistema multilateral e, conseqüentemente, ampliando os mecanismos para apropriação dos bens da tecnologia e informação por titulares, em conflito com os interesses de usuários e do público.

[240] Sobre isso, cf. estudos de DRAHOS, Peter. "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss; VIVAS-EUGUI, David. *Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus World: the Free Trade Area of the Americas (FTAA).* Geneva: ICTSD/QUNO/QIAP, 2003. Disponível em <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/FTAs-TRIPS-plus-English.pdf>; MUSUNGU, Sisule; DUTFIELD, Graham. *Multilateral Agreements and a TRIPS plus World: The World Intellectual Property Organisation - WIPO*, Geneva/Ottawa: Quaker UN Office/QIAP, December 2003. Disponível em <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Multilateral-Agreements-in-TRIPS-plus-English.pdf>,p.3 e ss. (último acesso em 10 de janeiro de 2010), p.; e BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 12 (referindo-se às políticas, estratégias, mecanismos e instrumentos que implicam obrigações

representam duplamente a criação de categorias que conferem direitos mais amplos (o que convém denominar "expansionistas") e a redução do alcance das flexibilidades estabelecidas pelo Acordo, em particular as normas relativas à exaustão internacional, redução do escopo de proteção conferida aos titulares e das limitações e exceções aos direitos de propriedade intelectual.[241]

De acordo com essa abordagem, que parece ser importante para a orientação doutrinária no contexto do Pós-OMC, qualquer análise que se faça das normas e instituições do sistema internacional da propriedade intelectual deve levar em consideração a irreversível tendência de fortalecimento dos mecanismos de apropriação dos bens da tecnologia e informação e redução das flexibilidades estabelecidas originariamente pelo Acordo TRIPS.

---

que vão além daqueles patamares mínimos exigidos pelo Acordo TRIPS, restringindo ou anulando suas flexibilidades, ou em uma versão mais extrema, disciplinando matérias não previstas no Acordo, conforme a intenção dos negociadores na Rodada Uruguai do GATT); Ver ainda Daniel GERVAIS. *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to optimize economic development in a TRIPS-Plus*. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 18 ss.;

[241] É difícil precisar a origem da terminologia "TRIPS-Plus", tal como empregada pelos autores para se referirem aos padrões expansionistas ou mais amplos de proteção da propriedade intelectual e que se consolidam nas distintas manifestações do bilateralismo e regionalismo após a conclusão da Ata Final da Rodada Uruguai. Do ponto de vista cronológico, consideramos os estudos publicados especialmente entre 2002 e 2005, em que o termo é empregado com freqüência, e admitimos que padrões "TRIPS-Plus" são representados por obrigações internacionais envolvendo a proteção da propriedade intelectual adotadas pelos Membros da OMPI e da OMC especialmente em tratados subseqüentes à adoção do TRIPS, tais como tratados bilaterais de investimentos, acordos de livre comércio e acordos de parceria econômica – portanto sob iniciativas bilaterais, regionais e sub-regionais-, e que elevam consideravelmente os padrões mínimos anteriormente acordados no Acordo TRIPS. Também há dispositivos "TRIPS-Plus" em recentes tratados substantivos da propriedade intelectual, negociados pela OMPI, como examinados na Parte II do presente trabalho.

Em muitos desses tratados, que proliferaram no contexto Pós-OMC por iniciativa dos países desenvolvidos, capítulos inteiros relacionados à propriedade intelectual passaram a estabelecer obrigações mais específicas que aquelas fundamentalmente previstas nas Partes II e III do TRIPS (obrigações substantivas e de observância da propriedade intelectual). Criticamente, ver VIVAS-EUGUI, David. *Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus World: the Free Trade Area of the Americas (FTAA),* cit. p. 5 e ss. (analisando os efeitos do capítulo de propriedade intelectual negociado no Acordo de Livre Comércio das Américas – ALCA); MUSUNGU, Sisule; DUTFIELD, Graham. Multilateral Agreements and a TRIPS plus World, cit. p.5; BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 24 e ss; KAISER, Karin, *The Strange Case of Human Rights and Intellectual Property: Is There a Way to Reconcile Dr. Jekyll with Mr. Hyde?* in KÖNIG, Doris, STOLL Peter-Tobias , RÖBEN, Volker e MATZ-LÜCK, Nele. (eds.) *International law today: new challenges and the need for reform?* Berlin/Heidelberg: Springer, 2008, p.202 e ss.; Por outro lado, alguns autores observam as alternativas de inserção competitiva de alguns países emergentes, como a China, no contexto do sistema multilateral do GATT/OMC, a partir da adoção de acordos de livre comércio e atração de investimentos estrangeiros diretos, como STRAUS, Joseph. "TRIPs, TRIPs-plus oder TRIPs-minus: zur Zukunft des internationalen Schutzes des Geistigen Eigentums", in OHLY, Ansgar *et alli* (Hrsg.), *Perspektiven des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts: Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, München: C.H.Beck, 2005, p.197 e ss.; TANG, Yi Shin, *International Trade Policy for Technology Transfers: Legal and Economic Dilemmas on Multilateralism versus Bilateralism*. The Hague/NL: Kluwer Law International, 2009, p.140 e ss (discutindo espeficificamente a admissibilidade dos tratados bilaterais de investimentos no sistema multilateral do GATT/OMC e padrões TRIPS-plus).

Isso pressupõe constatar que a liberdade de os Membros da OMC e da OMPI, de introduzirem normas mais flexíveis para a proteção da propriedade intelectual, explorando limitações e exceções ou mesmo disciplinas de interface com direitos fundamentais, concorrência e inovação, encontra-se em larga medida limitada ou comprimida pela efetividade das obrigações bilaterais e regionais assumidas, assim como pela probabilidade (e riscos potenciais) de reclamações perante o Órgão de Solução de Controvérsias e nos sistemas de solução de controvérsias estabelecidos em acordos de livre comércio e tratados bilaterais de investimento.[242] Partindo-se da análise critica feita por LAWRENCE[243], trata-se de um modelo que estimula a contínua criação de "clubes" entre países com distintos níveis de desenvolvimento, negociadores de acordos que vão além de sua "missão comercial fundamental"; são partes em obrigações que muitas vezes não correspondem aos seus interesses nacionais reais, interferem em sua soberania e vão muito além das capacidades domésticas de implementação.

Como ainda será analisado no presente trabalho, o aprofundamento da proteção da propriedade intelectual na ordem internacional se apóia em novo modelo de harmonização substantiva estabelecido em vários níveis – multilateral e regional – com a adoção de padrões expansionistas de proteção e conseqüentes limitações aos direitos de usuários de bens da tecnologia e informação. Também se justifica no aprofundamento e jurisdicionalização da proteção da propriedade intelectual que, em determinados casos, estão refletidas em medidas desproporcionais de aplicação de direitos de propriedade

---

[242] Criticamente, cf. CORREA, Carlos M. *Bilateral investment agreements: Agents of new global standards for the protection of intellectual property rights?* Geneva: GRAIN, 2004, p.1 e ss. Disponível em <http://www.grain.org/briefings/?id=186> (último acesos em 10 de fevereiro de 2010).

[243] Cf. "Rulemaking Amidst Growing Diversity: A Club-of-Clubs Approach to WTO Reform and New Issue Selection", in *Journal of International Economic Law*, vol.9, n.4, 2006 p. 823 e ss. Sobre isso, retomo igualmente a concepção de JACKSON, John H. "Dispute settlement and the WTO", in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.3, 1998, p.329-351, em que o autor discute o caráter ou "natureza intrusiva" das obrigações contidas nos acordos comerciais multilaterais adotados na Rodada Uruguai do GATT, incluindo o TRIPS, e seus efeitos sobre os sistemas jurídicos domésticos. Essa visão, sobre a natureza e efeitos intrusivos das normas da OMC é adotada no presente trabalho como evidência da efetividade das normas internacionais da propriedade intelectual e todo o movimento de fortalecimento da proteção da propriedade intelectual no Pós-TRIPS. Cf., igualmente, estudos de COTTIER, Thomas and SCHEFER, Krista, The Relationship between World Trade Organization Law, National and Regional Law, in *Journal of International Economic Law*, vol. 1, n.1, 1998. p. 83 e ss.; e COTTIER, Thomas. "Trade and Human Rights: A Relationship to Discover", in *Journal of International Economic Law*, n.5; 2002, p.111e ss; e TRACHTMAN, Joel P. "Regulatory Jurisdiction and the WTO", in *Journal of International Economic Law*, vol. 10, n.3, 2007, p.631 e ss. (em que são discutidos os efeitos das normas multilaterais do comércio sobre competências dos Membros da OMC e discricionariedade quanto à adoção de normas domésticas regulando as políticas do comércio internacional no contexto do Pós-OMC).

intelectual em relação ao escopo e efetividade das limitações e exceções aos direitos de propriedade intelectual.[244]

Partindo-se de uma perspectiva de política internacional da propriedade intelectual, como observam DRAHOS e BRAITHWAITE[245], SELL[246], KUANPOTH[247] e DEERE[248] as normas internacionais decorrentes de tratados e acordos 'TRIPs-plus' consubstanciam e chancelam o poder monopolístico e proteção extrema de interesses corporativos – resumidos na categoria de empresas transnacionais dedicadas à apropriação dos bens da tecnologia e da informação e sua expansão pelos mercados domésticos. Como analisado na Parte II do presente trabalho, esses aspectos são condicionantes ou subjacentes ao movimento de harmonização substantiva e de jurisdicionalização da proteção dos direitos de propriedade intelectual e devem ser levados em consideração na contextualização das normas e instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC.

Assim, o modelo estabelecido no século XXI consolida não apenas a sofisticação dos centros decisórios da política normativa internacional da propriedade intelectual, antes centrados nas organizações – OMPI e OMC – mas também a criação de novos padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual a partir de tratados e acordos de alcance

---

[244] Cf. Parte II.

[245] *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000, p.63 e ss; *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan, 2002, p.192 e ss. (analisando o cenário das relações econômicas internacionais no período subseqüente à adoção do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC).

[246] SELL, Susan, "Industry Strategies for Intellectual Property and Trade: The Quest for TRIPS and Post-TRIPS Strategies", in *Cardozo Journal of International and Comparative Law,* vol. 10, n.1, 2002. p. 79 ss; idem, *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. Cambridge, UK: Cambridge Univ.Press. 2003 (em especial referindo-se à tese sobre o truncado processo de negociações do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai até as estratégias recentes de bilateralismo e regionalismo e suas interações com a influência exercida pelas associações e organizações representativas dos interesses da indústria norte-americana. Nesse caso, a autora observa a responsabilidade global dos diversos atores pelas conseqüências introduzidas pelo TRIPS no sistema internacional da propriedade intelectual. Nessa mesma lógica de análise, SELL sustenta que as estratégias políticas envolvidas em setores da indústria, em especial a farmacêutica, cinematográfica, de gravações sonoras e de alta tecnologia, foram fundamentais para a formatação do arcabouço normativo de proteção dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional atual).

[247] KUANPOTH, Jakkrit. *Current Developments and Trends in the Field of Intellectual Property Rights: Harmonisation through Free Trade Agreements*. Geneva: ICTSD, 2004, p.11, referindo-se à particularidade de os acordos TRIPS-plus elevarem o poder monopolístico das grandes empresas em relação às demandas de criminalização das condutas concernentes ao uso dos bens protegidos e a aplicação efetiva das normas da propriedade intelectual, assim como imposição de obstáculos relacionados à adoção de licenças compulsórias pelos Estados como mecanismo de controle de práticas relacionadas a esse monopólio ("*The TRIPS-plus treaties increase the monopolistic power of the large companies by demanding for harsh penalties, criminal enforcement for IPR violations, but imposing obstacles to the use of compulsory licensing, restricting the level that has helped the patent-granting country to achieve practical monopoly control"*).

[248] DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. New York: Oxford University Press, 2009, p.113 e ss.

interestatal reduzido.[249] Novas formas de bilateralismo e regionalismo na área da propriedade intelectual simplificam a concepção em torno da apropriação de bens da tecnologia e informação, consolidando interesses dos países desenvolvidos e que não seriam objeto de consenso no multilateralismo clássico da propriedade intelectual sob os sistemas da OMPI e GATT/OMC.[250]

O principal resultado do novo formato de internacionalização da proteção dos direitos de propriedade intelectual reflete-se na redução da efetividade de normas internacionais estabelecidas no Acordo TRIPS relativamente às flexibilidades e salvaguardas a serem aplicadas pelos países em desenvolvimento para adoção de padrões menos rígidos de proteção, em especial quanto às limitações e exceções dos direitos de propriedade intelectual.[251] Os países desenvolvidos lograram assentar nova ordem da regulamentação da propriedade intelectual justificada por três elementos fundamentais. O primeiro diz respeito à mudança de foco na produção normativa internacional, em larga medida usurpada das competências originárias de organizações internacionais clássicas, como tais estabelecidas nos tratados administrados pela OMPI e OMC, no caso do TRIPS especificamente, para negociação da propriedade intelectual em múltiplos foros.[252]

O segundo diz respeito à suposta coerência formal dos tratados bilaterais de investimento e acordos regionais de livre comércio com o regime multilateral, sobretudo quanto às normas dos tratados já adotados pelos Membros da OMC e da OMPI relativamente à disciplina da propriedade intelectual, com o que litígios no Sistema de

---

249 BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000, p.64-65 (observando que todo processo de negociações e elaboração de normas de propriedade intelectual no contexto Pós-OMC deverá estar justificado em um conflito entre interesses de titulares-proprietários e usuários dos bens da tecnologia e informação).

250 Sobre isso, cf DRAHOS, Peter. BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss.; idem, Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting, in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765-789.

251 Sobre isso, cf. BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 22 (com referência à seguinte passagem: *"Em síntese, os acordos de investimento (BITs) e de comércio (FTAs), na era Pós-TRIPS, constituem instrumentos potenciais por meio dos quais se podem impor novas obrigações de propriedade intelectual aos países em desenvolvimento. O 'novo bilateralismo', portanto, em vez de usar a OMPI para novas negociações, estimula e impõe uma agenda expansionista por meio de múltiplos tratados, bilaterais e regionais, capazes de assegurar um sistema global da propriedade intelectual mais rígido do que aquele resultante do TRIPS*").

252 Nesse sentido, consideramos o movimento de mudança de foro e objetivos nas negociações multilateral envolvendo a propriedade intelectual para outros espaços de integração estruturados em nível bilateral e regional. Como observado, para esse dado, a doutrina emprega a expressão "forum shifting", que representa alternativas mais favoráveis às negociações envolvendo os direitos de propriedade intelectual em BITs e FTA, rompendo com a unidade do sistema internacional da propriedade intelectual. Sobre isso, ver críticas em DRAHOS, Peter. BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss.; cf. ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos Tratados de Libre Comercio*. 1ª ed.. Buenos Aires: La Ley, 2007, p. 59 e ss.;

Solução de Controvérsias da OMC seriam evitados.[253] Por fim, a estratégia do novo bilateralismo na propriedade intelectual manteve intacto o principio da proteção mínima, conforme consagrado pelo TRIPS/OMC, no regime dos tratados bilaterais de investimento e acordos de livre comércio negociados pelos países desenvolvidos.[254] Esses elementos informam a dimensão internacional dos direitos de propriedade intelectual institucionalizada no contexto Pós-OMC.

Como mencionado, a negociação de direitos de propriedade intelectual em diferentes *fora* e distanciada da política que orientou a adoção do Acordo TRIPS/OMC na Rodada Uruguai do GATT, assenta-se como estratégia institucionalizada dos países desenvolvidos em torno da criação de novas categorias de direitos de propriedade intelectual, elevação dos prazos de proteção e criação de mecanismos bem sofisticados de apropriação de bens da tecnologia e do conhecimento, sobretudo no que concerne à mobilidade da informação nas redes digitais. Como observa OKEDIJI[255], a re-orientação das políticas internacionais da propriedade intelectual a partir do bilateralismo e regionalismo, para além de expressar a revolta silente de países "descontentes" com padrões mínimos de proteção alcançados pelo TRIPS, determinou a mudança do perfil institucionalizado e constitucional do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

Essa realidade é tanto mais fragmentária quanto complexa em suas implicações para o desenvolvimento progressivo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Se de um lado, os países desenvolvidos encontraram resistência considerável dos países em desenvolvimento, em especial no que concerne aos desdobramentos da Rodada Doha e a concreta atuação do Conselho para TRIPS dentro do sistema GATT/OMC, para elevar os padrões de proteção da propriedade intelectual em tão curto espaço de tempo, por outro romperam definitivamente com a racionalidade da interação sistêmica com o comércio multilateral.[256] Em uma possível crítica, acordos de livre comércio e tratados bilaterais de

---

[253] Criticamente, cf. OKEDIJI, Ruth. "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. London: Earthscan, 2003, p.93.

[254] BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*. cit., p.30.

[255] OKEDIJI, Ruth. "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. London: Earthscan, 2003, p.93

[256] Essa tese, com a qual compartilho, é sustentada principalmente por GERVAIS, Daniel. The internationalization of intellectual property: new challenges from the very old and the very new in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol.12, 2002, p.972 e ss; REICHMAN, Jerome H., The TRIPs Agreement comes of age: conflict or cooperation in the post-transitional phase?, in COTTIER, Thomas; MAVROIDIS; Petros C. (eds.) *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003, pp. 115 e ss; OKEDIJI, Ruth L. The

investimento foram adotados sem qualquer critério de compatibilidade material com a pretendida unidade do sistema multilateral do comércio, irradiando seus efeitos desviantes em relação ao objetivo central de proteção da propriedade intelectual na ordem internacional, originariamente refletido no equilíbrio entre direitos e obrigações, como tal estampado no Preâmbulo e Art. 7º do Acordo TRIPS.[257]

Outra importante evidência desse aspecto reside nas dificuldades e pressões sofridas pelos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo para implementação das obrigações decorrentes de acordos de livre comércio e tratados bilaterais de investimentos.[258] Não que essa realidade seja distinta daquela que os Membros da OMC enfrentaram – e continuam a enfrentar - no tocante às obrigações substantivas e aplicação da proteção da propriedade intelectual assumidas no Acordo TRIPS após seus 15 anos vigência. A principal diferença, no entanto, reside na ausência de qualquer direito internacionalmente assegurado – e resultado de mínimo consenso em âmbito multilateral – para a implementação de obrigações de forma gradual e pautada em mínima liberdade de atuação de governos e legisladores domésticos, como o próprio Artigo 65 do TRIPS, em sua racionalidade, pretendeu estabelecer.

Prazos de transição em acordos de livre comércio negociados pelos Estados Unidos, no novo regime do bilateralismo e regionalismo, não se justificam pela racionalidade e diversidade entre estágios de desenvolvimento entre Estados signatários desses tratados ou a natureza dinâmica do processo de desenvolvimento de seus ordenamentos jurídicos. Eles são fixados pela coerção, unilateralismo, aplicação extraterritorial do direito doméstico, replicação e transposição de modelos normativos existentes no ordenamento jurídico norte-

---

Institutions of Intellectual Property: New Trends In an Old Debate, in *American Society of International Law Proceedings* vol. 98, 2004, p.219 e ss; BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC,* cit., p.38 e ss. Os autores mencionados relacionam fundamentos clássicos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual aos efeitos imediatos dos acordos livre comércio sobre as normas multilaterais vigentes, analisando detidamente o contexto institucional implicado na regulação internacional da propriedade intelectual. O presente trabalho se apóia nessa leitura.

[257] Como em linhas gerais analisam DRAHOS, Peter. BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property, cit., p.793; BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 22; CORREA, Carlos. *Trade related aspects of intellectual property rights: A commentary on TRIPS Agreement*. New York: Oxford Univ.Press, 2007, acordos de livre comércio em larga medida negociados e adotados pelos Estados Unidos e União Européia na era Pós-OMC não passam por uma análise coerente (e com subsídios empíricos) dos principais efeitos da elevação da proteção da propriedade intelectual nos níveis de inovação, concorrência e investimentos nos mercados dos países em desenvolvimento que deles são signatários. Não são verificadas as implicações econômicas e sociais, como aquelas relativas aos sistemas de inovação e acesso aos bens do conhecimento e culturais.

[258] Criticamente, ver CORREA, Carlos M. *Bilateral investment agreements: Agents of new global standards for the protection of intellectual property rights?*, cit., p.5.

americano.[259] As possíveis soluções para essas questões passam necessariamente pela reconsideração das competências e instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, desde uma aproximação e convergência entre organizações internacionais como a OMPI e OMC e redefinição do federalismo clássico[260], como a necessidade de determinar metodologias e flexibilidades para implementação das obrigações internacionais da propriedade intelectual de modo racional, coerente e equilibrado.[261]

Os efeitos negativos da tendência expansionista da proteção da propriedade intelectual, endossada pelos acordos regionais de livre comércio, bilaterais de investimentos e tratados recentemente negociados pela OMPI, confirmam o hiato que se estabelece entre os objetivos de integração do sistema multilateral do comércio. Nesse caso, consideram-se valores centrados na soberania, desenvolvimento e crescimento econômico dos Membros[262] e aqueles de proteção irrestrita da propriedade intelectual sem concretização do equilíbrio intrínseco que a disciplina deve manter entre interesses de usuários e titulares.

Por outro lado, é importante destacar que a tendência expansionista da proteção dos direitos de propriedade intelectual prossegue em novas frentes, com a adoção de programas de treinamento, capacitação e assistência técnica oferecidas por instituições governamentais e escritórios de marcas e patentes dos Estados Unidos, Europa e Japão, pelo aperfeiçoamento e captura do aparato diplomático de muitos países em

---

[259] A literatura corroborando essa tese tem sido cada vez mais aprofundada e merece destaque no presente trabalho. Sobre isso, ver SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights,* cit., p.163 e ss; VIVAS-EUGUI, David. *Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the Americas (FTAA),* cit., p.11; KUANPOTH, Jakkrit. *Current Developments and Trends in the Field of Intellectual Property Rights,* cit.,p.12-13; *idem*, TRIPS-Plus Intellectual Property Rules: Impact on Thailand 's Public Health, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.9, n.5, 2005, p.573 e ss; DUTFIELD, Graham; e SUTHERSANEN, Uma. "Harmonisation or differentiation in intellectual property protection? The Lessons of History", in *Prometheus*, vol. 23, n.2, 2005, p. 135 e ss.; CHRISTIE, Andrew, WALLER, Sophie and WEATHERALL, Kimberlee, "Exportando os dispositivos da 'US Digital Millennium Copyright Act' pelos acordos de livre-comércio", in RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 187 e ss.

[260] Cf., por exemplo, ABBOTT, Frederick M. "Distributed Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-architecture Integrated Governance", in *Journal of International Economic Law*, vol. 3, n.1, 2000, p. 63 e ss; OKEDIJI, Ruth, "WIPO-WTO Relations and the Future of Global Intellectual Property Norms", in *Netherlands Yearbook of International Law*, Vol. 39, 2008, p.69 e ss.

[261] OKEDIJI, Ruth. New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law, in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. London: Earthscan, 2003, p.94 (em que a autora ressalva a necessidade de metodologias distintas para implementação das obrigações decorrentes dos tratados da propriedade intellectual e daqueles com os quais eles diretamente se relacionem: *"Nevertheless, the multifaceted and dynamic nature of the development process will require methodologies to reconcile the obligations imposed by these treaties in a rational, coherent and balanced strategy of implementation")*

[262] Cf. Preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC de 1994.

desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo com visões defensivas em torno do caráter meramente privado da propriedade intelectual, adoção de tratados negociados pela OMPI para introdução de padrões "TRIPS-Plus", representada pela constante adesão aos Tratados de Internet de 1996, iniciativas de revisão dos tratados existentes e negociações em torno do Tratado Substantivo em Matéria de Patentes (SPLT).[263]

## 1.8 Agenda da OMPI para o Desenvolvimento e novas dimensões

Diante do concurso de normas internacionais da propriedade intelectual favoráveis à expansão da proteção da atividade criativa e inovadora no transito econômico internacional, representada de um lado pelos padrões mínimos de proteção acordados no TRIPS/OMC e de outro, pelos acordos de livre-comércio e bilaterais de investimento mais recentes, o sistema internacional da propriedade intelectual entrechocou-se com a necessidade de revisão de seus fundamentos.

Dois aspectos podem ser considerados para evidenciar as tendências recentes de desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, examinados segundo uma dimensão desenvolvimentista e dimensão institucional de cooperação. A primeira é estabelecida, fundamentalmente, pelos objetivos da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005, que pretende oferecer novos contornos à regulação internacional dos direitos de propriedade. A segunda é caracterizada pela cooperação entre organizações internacionais e a convergência de competências relativas à propriedade intelectual na ordem internacional.[264]

---

[263] Essas questões serão retomadas na Parte II do presente trabalho, em especial quanto à harmonização substantiva e regimes globais de proteção e aplicação efetiva da propriedade intelectual. Para criticas ao movimento de fortalecimento de proteção dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC, cf. DUTFIELD, Graham; e SUTHERSANEN, Uma. "Harmonisation or differentiation in intellectual property protection? The Lessons of History", in *Prometheus*, vol. 23, n.2, 2005, p.135 (discutindo que a harmonização substantiva da propriedade intelectual passa a ser determinada pela racionalidade de expansão da proteção de bens passíveis de apropriação e da criação de novas categorias da propriedade intelectual); PENGELLY, Tom. *Technical Assistance for the Formulation and Implementation of Intellectual Property Policy in Developing Countries and Transition Economies*. Draft Report. Geneva: International Centre for Trade & Sustainable Development. 2004, p.1-34. Disponível em <http://ictsd.net/downloads/2008/12/pengelly2004.pdf> e CORREA, Carlos. "The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries", in ICTSD, *The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*. Geneva: ICTSD, 2008, p.27 e ss. Disponível em http://ictsd.org/i/publications/42762> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[264] Cf. Capítulo 2.

Em virtude das dificuldades encontradas nas negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio na área da propriedade intelectual, tanto no que diz respeito às questões patentárias sobre licenciamento compulsório e acesso a medicamentos essenciais, como a objetivada criação de um sistema multilateral para notificação e registros de indicações geográficas concernentes a vinhos e bebidas espumantes[265], países em desenvolvimento buscaram novas frentes de atuação e negociações no plano internacional. Nesse sentido, no outono de 2004, Brasil e Argentina apresentaram uma proposta formal para a OMPI para criação de uma agenda para o desenvolvimento dentro da Organização.[266] Com o apoio da coalizão de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo e de organizações da sociedade civil, a proposta foi recebida pela Secretaria e incluída na pauta da Assembléia Geral realizada em outubro de 2005.[267]

Em suma, a proposta endereçava justamente as questões relacionadas às lacunas existentes entre a oferta de recursos relativos ao conhecimento e informação e acesso por países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, assim como a "divisão digital" separando países desenvolvidos e os países em desenvolvimento no contexto das novas tecnologias e emergência das redes digitais; reclama, igualmente, a análise casuística dos efeitos da propriedade intelectual sobre o desenvolvimento nos Membros, sobretudo em relação às tendências expansionistas de proteção representadas pela adoção do Acordo TRIPS e dos acordos de livre comércio com capítulos destinados a elevar os níveis de proteção em padrões mais amplos, restringindo as flexibilidades já existentes.[268]

---

[265] Cf. Art. 23.4 do TRIPS, relativamente às competências do Conselho para TRIPS.

[266] *Proposal by Argentina and Brazil for the Establishment of a Development Agenda for WIPO*, as of Aug 27, 2004, Document WO/GA/31/11. (aqui designada "Proposta Brasil-Argentina"). Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_31/wo_ga_31_11.pdf> (último acesso em 10 de janeiro de 2010)

[267] A proposta recebeu apoio da África do Sul, Bolívia, Cuba, Egito, Equador, Irã, Peru,Quênia, República Dominicana, Tanzânia, Serra Leoa e Venezuela, compondo o chamado "Grupo dos Amigos do Desenvolvimento".

[268] A proposta Argentina-Brasil considera que, apesar dos significativos progressos científicos e tecnológicos do último século, existe ainda significativa defasagem de conhecimento e tecnologia separando os países ricos dos países pobres; partindo dessa argumentação, propõem uma abordagem instrumentalista para a propriedade intelectual, vale dizer, que a proteção dos direitos a ela relacionada não seja concebida como um fim em si mesmo, porém como vetores ou mecanismos conducentes com metas de desenvolvimento que são admitidas pelo consenso internacional; que os países em desenvolvimento não devem receber o mesmo tratamento em relação à harmonização substantiva da propriedade intelectual tal como concebida na perspectiva de países industrializados, mas antes a consideração dos diferentes níveis de desenvolvimento social e econômico de cada um deles. Sobre isso, ver fundamentalmente BOYLE, James, "A Manifesto on WIPO and the Future of Intellectual Property", in Duke Law and Technology Review, n.9, 2004, p. Disponível em 9. <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2004dltr0009.html>.; CHON, Margaret, "Intellectual Property and the Development Divide", in *Cardozo Law Review*, vol.27, 2006, p. 2821 e ss., especialmente p. 2846 e ss; KAMPERMAN SANDERS, Anselm "The development agenda for intellectual

Somente em 2007, a Assembléia Geral da OMPI adotou as 45 Recomendações da Agenda para o Desenvolvimento[269], buscando inserir o tema da propriedade intelectual no próprio contexto das normas internacionais vigentes relativas ao desenvolvimento.[270] Dentre as Recomendações, destacam-se aquelas relativas às atividades de produção ou elaboração normativa da OMPI, que deverão levar em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento dos Membros, o equilíbrio entre custos e benefícios implicados nas políticas de propriedade intelectual, estimular processo de participação de diferentes sujeitos no contexto da regulamentação internacional, incluindo organizações intergovernamentais e não governamentais. As Recomendações ainda ressaltam a necessidade de preservação do domínio público e aprofundamento da análise dos efeitos do "domínio público rico e acessível", e a manutenção das flexibilidades já existentes nos tratados e convenções internacionais da propriedade intelectual. [271]

O consenso em torno de uma Agenda para Desenvolvimento na OMPI parece apontar para o reconhecimento de uma "dimensão desenvolvimentista" dos direitos de propriedade intelectual, até então negligenciada no contexto das competências e produção

---

property", in HEATH, Christopher; SANDERS, Anselm Kamperman. (ed.). *Intellectual Property & Free Trade Agreements*. Oxford/Portland-Oregon: Hart Publishing, 2007, p. 11 e ss.

[269] Cf. WIPO, *The 45 Adopted Recommendations under the WIPO Development Agenda*, at <http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html> ("Recomendações da Agenda para o Desenvolvimento)

[270] Nesse sentido, destacam-se especialmente instrumentos do Direito Internacional do Desenvolvimento e Direito Internacional Econômico, tais como: os seguintes instrumentos: Metas do Milênio para o Desenvolvimento e a Declaração de Johanesburgo de 2002 sobre Desenvolvimento Sustentável e Plano de Implementação; Programa de Ação para os Países de Menor Desenvolvimento Relativo, Declaração de Princípios e Plano de Ação da Cúpula Mundial sobre Sociedade de Informação, Consenso de São Paulo adotado na UNCTAD XI e a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. Sobre isso, ver BRANDELLI, Otávio *et alli*. "Uma análise do regime internacional da proteção da propriedade intelectual à luz dos efeitos sobre políticas públicas de gestão do conhecimento"., in "Gestão do Conhecimento - Uma Estratégia Empresarial". SERPRO, 2006, p.10. Disponível em <http://www2.mre.gov.br/dipi/SERPRO%20-%20artigo%20-%20Rev1-Final.pdf>

[271] Item 16 das Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento. As Recomendações ainda estabelecem outras metas, tais como: i) cooperação com o Comitê de Indicações Geográficas para acelerar o processo sobre a proteção de recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e folclore, com a possível adoção de um tratado internacional nesse campo; ii) estabelecer o debate público internacional, sobre o acesso a conhecimento e tecnologia para países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo; iii) elaboração de diretrizes para adoção de políticas que apóiem a expansão do domínio público entre os Membros da OMPI, auxiliando-os a identificar matérias protegidas que tenham caído no domínio publico em seus respectivos sistemas jurídicos; v) realização de consultas informais, abertas e equitativas, com antecedência às atividades de elaboração normativa da OMPI, promovendo-se a participação de especialistas dos Membros, em especial de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo; vi) observância das Metas de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas; vii) assegurar a liberdade de implementação doméstica das normas da propriedade intelectual, bem como da relação entre propriedade intelectual e concorrência, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, além das flexibilidades, exceções e limitações dos direitos de propriedade intelectual; viii) promover práticas de licenciamento pró-concorrenciais, particularmente orientadas para a atividade criativa e inovadora, transferência e disseminação da tecnologia aos países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo.

normativa da Organização. Seguindo os efeitos da Proposta Brasil-Argentina, a OMPI estabelece o Comitê sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual (CDPI), criado em novembro de 2007, para monitorar a efetiva observância das 45 Recomendações, com a função de avaliar e divulgar informações relativas à implementação das políticas da propriedade intelectual conforme a Agenda.[272] Nesse sentido, os Membros da OMPI parecem apontar para a necessidade de revisão dos fundamentos e abordagem transdisciplinar para os direitos de propriedade intelectual, reconhecendo que vários setores da própria organização estão inter-relacionados.[273]

## 1.9 Anotações finais de capítulo

O presente capítulo constata algumas das principais transformações do sistema internacional da propriedade intelectual em torno das mudanças operadas a partir do contexto de negociações e adoção do Acordo TRIPS e do fortalecimento dos padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC. Observa-se a criação de ambiente global favorável aos padrões expansionistas de proteção por tratados bilaterais de investimentos e acordos regionais de comércio, negociados especialmente por Estados Unidos e União Européia, conduzindo à fragmentação da unidade do regime internacional

---

[272] Informações disponíveis em: <http://www.wipo.int/ip-development/en/>.

[273] Especificamente, o mandato para o CDPI divide-se em atividades relacionadas ao desenvolvimento de um programa de ação para implementação das 45 recomendações adotadas pelos Membros, monitoramento da implementação e de discussão sobre as questões relacionadas ao tema da propriedade intelectual e desenvolvimento adotadas pelo Comitê e pela Assembléia Geral. (documento WIPO/A/43/16, General Reporto of Assembly, November 12, 2007)

Emprestamos aqui a noção de "transdisciplinaridade" conforme o Artigo 3º da Carta da Transdisciplinaridade, adotada pela UNESCO no I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade de 1994, realizado em Arrábida, Portugal: *"(...) a transdisciplinaridade não procura o domínio sobre várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa (...)*" Nesse sentido, transdisciplinar é o atributo de tudo o que está ao mesmo tempo entre disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer uma delas, com o objetivo de compreensão do mundo atual, para o qual a unidade do conhecimento é tarefa imperativa. Os direitos de propriedade intelectual admitem caráter interdisciplinar e transdisciplinar, por permitirem interação com outras disciplinas e inclusão de outras disciplinas em seus respectivos objetos. A noção de abertura, característica da transdisciplinaridade, no entanto, permite considerar a influência das interações sistêmicas sobre a estrutura e função dos direitos de propriedade intelectual. Ressaltamos, entretanto, que qualquer iniciativa de definição do que é "transdisciplinar", considerando as recentes discussões empreendidas pela UNESCO no campo das ciências da Educação, resultaria inefetiva no presente estudo. Sobre isso, cf. discussão no Projeto sobre Educação para Desenvolvimento Sustentável da UNESCO, com informações disponíveis em <http://www.unescobkk.org/education/esd/about-esd/esd-briefing/transdisciplinary-approach/> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

clássico da propriedade intelectual e do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC.

Nesse sentido, observa-se a redução da margem de atuação dos países em desenvolvimento no campo das políticas legislativas domésticas relacionadas à propriedade intelectual, que passam a se orientar por critérios normativos meramente formais, sem qualquer relação de equilíbrio ou compensação com outros objetivos de regulação internacional da atividade criativa e inovadora nos campos da tecnologia e informação. Isso significa afirmar que governos e legisladores domésticos estão cada vez mais distantes da implementação de normas ajustadas às demandas domésticas, incluindo a aptidão concorrencial nos mercados de tecnologias, vantagens comparativas na indústria (imitação e inovação).

A adoção do Acordo TRIPS significou mudança não apenas na estrutura normativa de proteção dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional (com aperfeiçoamento ou adensamento das normas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual), mas também a inserção das disciplinas da propriedade intelectual em um domínio a elas desconhecido - o sistema do comércio multilateral, e, portanto, em nova era de regulação internacional. Como observado, a inovação trazida pelas normas e princípios do Acordo TRIPS, para além de vincular os Estados-Membros da OMC à jurisdição do Órgão de Solução de Controvérsias, reside justamente na obrigação de implementação de padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual nos Membros, caracterizada pelo caráter intrusivo das novas normas internacionais da propriedade intelectual. Como observado, o Acordo obriga os Membros da OMC a adotarem ações positivas para a proteção dos direitos de propriedade intelectual, orientadas pela elevação dos padrões de proteção (direitos conferidos, prazos de proteção, proteção de novas matérias), especificando-os e exigindo dos Estados-membros postura positiva na observância das normas e princípios estabelecidos no Acordo.

O paradigma de regulação internacional da propriedade intelectual pelo Acordo TRIPS, aprofundado pela proliferação subseqüente dos acordos de livre comércio e tratados bilaterais de investimentos, é justificado pela elevação dos padrões de proteção substantiva e procedimental dos direitos de propriedade intelectual, além da inclusão de novas categorias ou regimes ‘sui generis’ de proteção no sistema internacional da propriedade intelectual. O TRIPS, assim, abriu espaço para modelos mais protecionistas da propriedade intelectual, com a opção, pelos Membros, de oferecer proteção mais

abrangente (e ao mesmo tempo restritiva) dos bens resultantes da atividade criativa e inovadora, muitas vezes em concorrência com a apropriação de bens existentes no domínio público.[274]

Por essa razão, a abrangência da regulamentação dos bens da tecnologia e informação por direitos de propriedade intelectual desloca-se rumo a categorias normativas de proteção, direitos de exclusivo, estratégias de aplicação efetiva relacionadas ao interesse dos titulares, com exclusão de outros interesses também relevantes para a concretização do equilíbrio intrínseco da propriedade intelectual. Essa racionalidade, centrada em conceitos de proteção e exclusão, se afasta das noções de inserção, acesso, disseminação e concorrência, que, na própria essência do sistema GATT/OMC, seriam inerentes à alocação dos bens da tecnologia e informação.

O Acordo TRIPS, após 15 anos de sua vigência, ainda mantém-se como resultado evidente das dificuldades e conflitos entre interesses de titulares e usuários dos bens da tecnologia e informação. Como será analisado, o desenvolvimento subseqüente do Direito Internacional da Propriedade Intelectual contrapôs valores da tendente elevação dos padrões de proteção, apropriação dos bens resultantes da atividade criativa e inovadora e a necessidade de revisão dos fundamentos do acesso aos bens da tecnologia e informação em um movimento reverso de preservação e expansão do domínio público.

---

[274] A linha de análise, na presente Tese, segundo a qual a estrutura do regime internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC é aprofundada ou aperfeiçoada, baseia-se nas evidências de expansão qualitativa e quantitativa das categorias normativas da propriedade intelectual e mecanismos de aplicação efetiva da proteção. Conforme observado, não apenas matéria protegida, prazos de proteção e direitos conferidos aos titulares são ampliados nas áreas de direitos de autor e conexos, patentes, marcas, desenhos industriais, mas também novas figuras introduzidas a partir do sistema multilateral, tais como topografias de circuitos integrados, indicações geográficas, informações não divulgadas, regimes 'sui generis' de proteção e procedimentos para aplicação das normas da propriedade intelectual. Seria difícil, devido às limitações do presente trabalho, abordar todas as mudanças mais significativas nesse campo. No entanto, são pontos de partida para a compreensão da necessidade ou imperiosidade de redefinição dos elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

## Capítulo 2 – A redefinição das competências no Direito Internacional da Propriedade Intelectual: A imperiosidade da cooperação e da convergência

No capítulo anterior, foram analisados aspectos do recente desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, partindo das políticas que orientaram a criação das Uniões de Paris de 1883 e de Berna de 1886 e a adoção do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC. Em especial, buscamos demonstrar fundamentos que justificaram a tendência expansionista ou fortalecimento da proteção dos direitos da propriedade intelectual e os reflexos do novo bilateralismo e regionalismo nos acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos. Nesse contexto, destaca-se a reação dos países em desenvolvimento quanto à adoção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005.

O presente capítulo analisa a imperiosidade da convergência de competências relativas à regulação internacional da propriedade intelectual, que vem integrar os pilares institucionais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Esse aspecto decorre da necessidade de reconhecer a existência de diversos centros decisórios e de elaboração normativa e políticas internacionais da propriedade intelectual, sobretudo quanto ao adensamento (ou aperfeiçoamento) de suas normas e instituições. O perfil de cooperação entre organizações clássicas como a OMPI e a OMC concentra-se em compartilhamento de competências ainda centrado no federalismo clássico entre organizações, que favorece programas de assistência e cooperação técnicas para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, acesso à informação legislativa no domínio da propriedade intelectual e monitoramento do cumprimento de obrigações multilaterais assumidas nos tratados e convenções da propriedade intelectual por seus Membros. Por essa razão, destacamos a convergência de competências internacionais relativas à propriedade intelectual e a participação de outras organizações nesse contexto.

Após 15 anos de vigência do Acordo TRIPS, a cooperação entre organizações e conseqüente convergência de competências deve representar um modelo para integração de normas internacionais da propriedade intelectual, destinadas não apenas à regulamentação da proteção, mas também à manutenção do equilíbrio entre interesses de usuários e titulares, com alternativas de expansão do domínio público.

## 2.1 Instituições internacionais da propriedade intelectual no Pós-TRIPS/OMC

O sistema internacional da propriedade intelectual consolidado após a entrada em vigor do Acordo TRIPS, como resultado da Ata Final da Rodada Uruguai em 1994, impôs a proposta de criação de novo regime de governança das instituições internacionais e de regulação dos bens do conhecimento e da informação, a partir do qual OMPI e OMC passaram a compartilhar competências específicas na ordem internacional.[275] Como será examinado, a atuação conjunta da OMPI e da OMC no quadro de regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual favorece ambiente de convergência das políticas normativas, em que diferentes valores são estabelecidos como justificativa para a harmonização das normas da propriedade intelectual e de aplicação efetiva da proteção da propriedade intelectual.[276]

É incontestável que a nova arquitetura internacional da propriedade intelectual passe a ser caracterizada por esferas de atuação dos Estados, organizações internacionais e outros sujeitos, como organizações não-governamentais, grupos de interesses, *lobbies* e organizações representativas da sociedade civil dedicados aos temas relativos aos direitos de propriedade intelectual.[277] Enquanto todas essas relações podem ser analisadas sob as premissas das ciências da política internacional e relações internacionais, fugindo ao

---

[275] Sobre isso, ver ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos Tratados de Libre Comercio*. 1ª ed. Buenos Aires: La Ley, Faculdad de Derecho UBA. 2007, p. 59 ss; SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*. 2.ed. Padova: CEDAM, 1999, p.15 e ss; NIEMANN, Ingo. *Geistiges Eigentum in konkurrierenden völkerrechtlichen Vertragsordnungen: das Verhältnis zwischen WIPO und WTO/TRIPS*. Berlin: Springer Verlag. 2008 (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, Bd. 192), p.183 (referindo-se à cooperação entre a OMPI e a OMC no pós TRIPS); CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998; REICHMAN, Jerome H. "The TRIPs Component of the GATT's Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owners in an Integrated World Market", in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal vol.*4, 1993, p.171 ss.; ABBOTT, Frederick, "Distributed Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-Architecture Integrated Governance" in *Journal of International Economic Law*, vol. 3, n.1, 2000, p. 63 ss; OKEDIJI, Ruth, "WIPO-WTO Relations and the Future of Global Intellectual Property Norms", in *Netherlands Yearbook of International Law*, Vol. 39, 2008, p.69 e ss.; ABBOTT, Frederick. M; COTTIER, Thomas, e GURRY. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999, p.10 e ss.

[276] Criticamente, cf. LUPONE, Angela, "Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio", cit., p.135

[277] Cf., por exemplo, DINWOODIE, Graeme B. "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", in *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol.10, 2006. p.205 e ss;

escopo do presente trabalho[278], será importante destacar o alcance da regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual na construção de regime de federalismo complementar entre as organizações internacionais.[279] Aqui, consideramos ser relevante analisar o eixo de cooperação entre OMPI e a OMC, sobretudo porque essas organizações ainda respondem pelas iniciativas de regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual e também no estudo das propostas de compartilhamento de competências com outras organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, Nações Unidas (em especial, a UNCTAD) e a OCDE.

O final do século XIX presenciou a criação das Uniões de Berna e de Paris e suas respectivas Secretarias Internacionais Reunidas (BIRPIs), com fins e objetivos ligados por afinidades temáticas e caracterizadas pela preocupação de harmonização da proteção dos direitos de propriedade intelectual. A criação da OMPI, a partir dos resultados da Conferência de Estocolmo de 1967[280], concentrou importantes competências materiais e administrativas (procedimentais) relativas à propriedade intelectual no plano internacional,

---

[278] Entre os representantes de interessante abordagem politizada da agenda dos direitos de propriedade intelectual e relações internacionais, ver SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. Cambridge, UK: Cambridge Univ.Press. 2003, p. 15 e ss, que destaca especialmente as tendências de participação de novos sujeitos no desenvolvimento das instituições da propriedade intelectual na ordem internacional. Em algumas partes do presente trabalho, recorreremos a exemplos relacionados às negociações internacionais dos direitos de propriedade intelectual, sem, contudo, explorar aspectos históricos desse processo.

[279] A natureza "transdisciplinar" da propriedade intelectual e sua presença em vários contextos regulatórios exigem a necessidade de revisão das competências concebidas no Direito Internacional do Pós Segunda Guerra Mundial, o que se constata pelas interações sistêmicas entre a propriedade intelectual e outros domínios, como direitos fundamentais, direito da concorrência, direito da inovação, biodiversidade e bens culturais. Essas áreas de interface, ainda que não sejam objeto de estudo no presente trabalho, são levadas em consideração para a formulação da tese ora sustentada, de que as normas e instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós OMC sofrem redefinição, merecendo, portanto, revisão por seus sujeitos e prática dos tribunais internacionais. No limite, trata de resultados eficientes do movimento contrário às concepções neoliberais no Pós-OMC, reclamando propostas para globalização justa e crescimento econômico baseados no desenvolvimento sustentável. Após 15 anos de vigência do Acordo TRIPS, são incontáveis os estudos críticos relacionando os custos sociais e proteção patentária de medicamentos essenciais, invenções biotecnológicas, propriedade sobre obtenções vegetais e conhecimento tradicional. Cf., por exemplo, COTTIER, "Thomas. Trade and Human Rights: A Relationship to Discover", in *Journal of International Economic Law*, n.5, 2002, p.111 e ss.; RICOLFI, Marco. "La Tutela della Proprietà Intellettuale: fra Incentivo all'Innovazione e Scambio Ineguale" in *Rivista di diritto industriale*, n. 1, 2002, p. 511 e ss; REMÉDIO MARQUES, João Paulo. "Propriedade Intelectual e interesse público", in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, Coimbra, n. LXXIX, 2003, p.293 e ss. Em todos esses casos, exige-se nova dimensão à regulação internacional da propriedade intelectual. Por isso, vertentes doutrinárias surgem para equalizar as questões transdisciplinares da propriedade intelectual, justificando a inclusão, na disciplina, de temas envolvendo preocupações de interesse público, como direitos fundamentais, justiça social, acesso à saúde, proteção dos bens culturais, direito ao desenvolvimento e transferência de tecnologia. No presente trabalho, essa preocupação está justificada na revisão dos fundamentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual para a re-composição do equilíbrio e expansão do domínio público, com a preservação de mecanismos de acesso aos bens do conhecimento.

[280] Convenção de Estocolmo que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, de 14 de julho de 1967 (Incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975), aqui designada como "Convenção de Estocolmo de 1967".

reunidas na estrutura de funcionamento de única organização. Entre elas, destacava-se a tarefa de administrar de tratados e convenções internacionais entre os Estados Membros e de iniciativas para aprofundamento do processo de harmonização dos direitos de propriedade intelectual.[281] Esse modelo ajustava-se perfeitamente ao paradigma clássico do Direito Internacional Público, segundo o qual organizações internacionais emergentes após a Segunda Guerra Mundial eram estabelecidas com estruturas próprias, autonomia administrativa e normativa e competências especializadas dentro do quadro mais amplo estruturado pela criação das Nações Unidas em 1945.[282]

Durante todo século XX, as Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 foram sendo alteradas por meio das revisões em conferências diplomáticas dos países das Uniões, permitindo a inclusão de novos objetos de proteção pelos direitos de propriedade intelectual, tais como obras literárias e artísticas, obras fonográficas, gravações e invenções de processos. Os *Bureaux* internacionais, Secretarias das Uniões, foram absorvidos pela nova realidade que se descortinava com a criação da OMPI em 1967. Naquela oportunidade, os Estados determinavam o mandato geral para a proteção dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional, compreendendo várias tarefas, como a revisão constante das Convenções, a promoção de debates e de reformas nas áreas substantivas, além de proporcionar aos Estados membros mecanismos para a solução de disputas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual. Nos anos que sucederam a sua criação, a atuação da Organização foi, no entanto, pouco contundente com os anseios de países como Estados Unidos e da Europa, que pretendiam estabelecer obrigações mais amplas para os Membros quanto à proteção de tecnologias no mercado internacional.[283]

Como observado por ABBOTT[284] e OKEDIJI[285], a OMPI manteve-se dominante no contexto das relações internacionais da propriedade intelectual até a adoção do Acordo TRIPS e da conseqüente criação do Conselho para TRIPS no quadro institucional da OMC. A inclusão dos direitos de propriedade intelectual no sistema GATT/OMC não apenas teria

---

[281] Cf. Art. 1º e 3º da Convenção de Estocolmo de 1967 que estabelece a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

[282] Cf. CANCADO TRINDADE, Antonio. A. *Direito das organizações internacionais*. 3ª ed.rev. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 13 e ss.

[283] Criticamente, ver LOWENFELD, Andreas, *International Economic Law*, Cambridge Press, pp. 98 e ss.; REICHMAN, Jerome H., The TRIPs Component of the GATT's Uruguay Round, p. 173 ss.

[284] Distributed Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-Architecture Integrated Governance, in *Journal of International Economic Law*, vol. 3, n.1, 2000, p. 63 ss.

[285] New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law, in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. London: Earthscan, 2003, p.89-98

vinculado o tema, como analisado anteriormente, à política de regulamentação multilateral do comércio, mas abriu espaço para um processo intensivo de mundialização dos direitos de propriedade intelectual[286] baseado na criação de um substrato material e procedimental de regulação, com mecanismos efetivos de sancionamento.[287] Como sustenta JACKSON[288], a adoção do TRIPS resultou na criação de um "sistema integrado de proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual", fundado na convergência de competências revisitadas na ordem internacional. A relação entre a OMPI e OMC, após a entrada em vigor do Acordo, caracterizou-se pela consolidação de nova agenda internacional dos direitos de propriedade intelectual, de caráter mais técnico, mas também favorável às questões do desenvolvimento e interesses públicos, já que os desdobramentos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 assim exigiram.

Esse sistema integrado passa a ser ambiente para cooperação e conflito entre Estados e organizações internacionais. Enquanto o antigo quadro do Direito Internacional da Propriedade Intelectual estava limitado a "poucos e anêmicos tratados e convenções", que careciam de mecanismos efetivos de aplicação no plano internacional[289], a adoção do Acordo permitiu que rede de instituições, competências e normas internacionais fosse estabelecida.

## 2.2 A OMPI e o regime internacional de proteção da propriedade intelectual

Entre os objetivos institucionais da OMPI, a Convenção de Estocolmo de 1967 confirmou a preocupação de desenvolvimento de um sistema internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual, em particular a ser consolidado pelo desenvolvimento progressivo de normas internacionais e da recepção e reunião de funções das Secretarias

---

[286] Como observa Celso LAFER, *A OMC e a Regulamentação do Comércio Internacional: Uma Visão Brasileira*, Livraria do Advogado, 1998, p. 22-23, a Ata Final da Rodada Uruguai em 1994 levou à criação da OMC como e primeira organização internacional no Pós Guerra Fria fundada nos principais valores da cooperação econômica, tais como aqueles relacionados ao alargamento de competências *rationae materiae*, vocação de universalidade e lógica de acessões de Estados. O sistema de cooperação adotado confirma-se no preâmbulo do GATT 94, permitindo a consolidação de um sistema multilateral integrado, mais viável e durável, e sustentado por acordos comerciais multilaterais.

[287] Sobre isso, cf., por exemplo, RAUSTIALA, Kal. "Density & Conflict in International Intellectual Property Law", in *University of California at Davis Law Review*, vol.40, 2007, p. 1022, especificamente referindo-se à "era de um novo e poderoso direito global da propriedade intelectual" ("era of new, powerful global IP law").

[288] *The World Trading System: Law and Public of International Economic Relations*, Second Edition, MIT Press, Cambridge (MA), 2000, p.311.

[289] RAUSTIALA, Kal. "Density & Conflict in International Intellectual Property Law", cit., p.1021-1038.

Internacionais Reunidas, conforme estruturadas pelas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886.[290]

Além dos objetivos previstos no Artigo 3º da Convenção de Estocolmo de 1967[291], a OMPI é concebida como organização destinada a oferecer assistência técnico-jurídica para seus Membros no campo da propriedade intelectual. Esse aspecto, inclusive, norteou atividades subseqüentes da Organização, como aquelas relacionadas à promoção do fortalecimento dos sistemas de proteção de propriedade intelectual nos países em desenvolvimento e criação de sistemas de manutenção de registros da propriedade intelectual a partir de tratados e convenções com normas procedimentais.[292] Entre os objetivos dessas atividades, a OMPI historicamente desenvolveu mecanismos para facilitar a aquisição dos direitos de propriedade intelectual por titulares sediados ou domiciliados em diferentes Membros, sem distinção pela nacionalidade de determinado Membro.[293]

Desde sua criação, a Organização tem funções muito especializadas no quadro de competências do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, dentre as quais se destacam, originariamente, a promoção e adoção de medidas destinadas a incrementar a proteção da propriedade intelectual no plano internacional e harmonização das legislações domésticas; a manutenção de serviços administrativos, desde o final do século XIX oferecidos pelas Secretarias Reunidas no contexto das Uniões de Paris e de Berna; negociações e gerenciamento de qualquer outro acordo internacional destinado à promoção da proteção da propriedade intelectual e a promoção e conclusão de novos tratados e convenções nesse domínio. A OMPI também desempenha funções de cooperação com

---

[290] O estudo dos principais aspectos do federalismo clássico entre as Uniões de Paris de 1883 e de Berna de 1886 é destacado por ZHANG, Shu. *De l'OMPI au GATT: la protection internationale des droits de la propriété intellectuelle*. Paris: Litec, 1994, p.15 e ss ; BUCK, Petra. *Geistiges Eigentum und Völkerrecht: Beiträge des Völkerrechts zur Fortentwicklung des Schutzes von geistigem Eigentum*. Berlin: Duncker & Humblot, 1994, p.13 e ss; BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 127 e ss; NIEMANN, Ingo. *Geistiges Eigentum in konkurrierenden völkerrechtlichen Vertragsordnungen*, cit., p. 10 e ss (sobre o surgimento e constituição das Uniões de Berna e Paris no final do século XIX e posterior criação da OMPI como organização internacional e agência especializada dentro do sistema das Nações Unidas).

[291] "*Artigo 3.º [Fins da Organização]:*
*A Organização tem por fins:*
*i) Promover a protecção da propriedade intelectual em todo o mundo, pela cooperação dos Estados, em colaboração, se for caso disso, com qualquer outra organização internacional;*
*ii) Assegurar a cooperação administrativa entre as Uniões".*

[292] No presente trabalho, ver ainda Capítulo 3 sobre a harmonização substantiva da proteção da propriedade intelectual e sistemas globais de proteção.

[293] Cf. análise de SANDS, Philippe e KLEIN, Pierre. *Bowett's Law of International Institutions*. cit, p.109; DUPUY, René-Jean. *Handbook on international organizations*. The Hague/NL: Hague Academy of International Law, 1998, p.28

Estados que lhe solicitem assistência técnico-jurídica no domínio da propriedade intelectual; de reunião e disseminação de informações relativas à proteção da propriedade intelectual; realização de estudos neste domínio e publicação dos respectivos resultados; e oferta de serviços que facilitem a proteção internacional da propriedade intelectual.[294]

No quadro estrutural da Organização Mundial do Comércio, por sua vez, a criação do Conselho para TRIPS permitiu redirecionamento do tema da proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio, sobretudo pelas diferentes obrigações assumidas e os níveis de desenvolvimento dos Estados Membros. As competências atribuídas ao Conselho, no conjunto de instituições do Direito da OMC, não deixam de ser complementares àquelas desenvolvidas pela Secretaria Internacional da OMPI. Nesse caso, constata-se a convergência de competências de organizações internacionais no fenômeno de regulação da proteção da propriedade intelectual, com complementaridade de funções e superposição potencial de mandatos, como no tocante à negociação de futuros tratados e convenções relativos a aspectos materiais e procedimentais da propriedade intelectual.[295]

Nesse caso, constatam-se, também, algumas implicações práticas do Acordo entre a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e a Organização Mundial do Comércio, de 22 de dezembro de 1996.[296] A entrada em vigor do Acordo TRIPS no plano internacional vinculou o comprimento de obrigações multilaterais, substantivas e procedimentais, relativas à propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio. Entre novas áreas da propriedade intelectual com ele consolidadas, seu Preâmbulo faz referência expressa sobre a relação de cooperação entre organizações internacionais a ser

---

[294] Cf. Artigo 4º, da Convenção de Estocolmo de 1967. Há competências da OMPI que são compartilhadas com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), especialmente nas áreas relacionadas à proteção dos direitos de autor e conexos e acesso à cultura e informação. Historicamente a OMPI esteve dedicada à criação de um fórum de Estados diretamente implicado na cooperação e negociações multilaterais para o desenvolvimento de normas para definir a proteção dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional. Assim também ocorreu com relação à UNESCO, pelo tratamento conjunto dos temas relacionados aos direitos de autor, cultura e proteção do patrimônio cultural e folclore no conjunto de Estados Membros da ONU. A cooperação entre OMPI e UNESCO é nesse sentido aprofundada, mas as abordagens entre as organizações sempre foram muito distintas, sempre em conflitos de concepções, sobretudo naqueles campos envolvendo acesso à cultura e educação e proteção de bens culturais.

[295] Sobre isso, cf. ABBOTT, Frederick M., COTTIER, Thomas e GURRY, F. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, cit., p. 358. Nesse caso, destacaríamos o exemplo da superposição de competências entre o Comitê de Conhecimentos Tradicionais e Folclore, da OMPI, e o Conselho para TRIPS para as questões relativas à proteção patentária de invenções da biotecnologia, conhecimentos tradicionais e interface com a Convenção da Diversidade Biológica de 1992.

[296] *Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization, as of December 22, 1995*; in *International Legal Materials* vol.35, 1996, pp.754 e ss. (aqui referido como "Acordo de Cooperação entre OMPI-OMC" ou "Acordo OMPI-OMC"). Como versões oficiais do instrumento, constam aquelas em língua inglesa, francesa e espanhola, disponíveis online em <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel3_e.htm>.

estabelecida e promovida pelos Estados Membros da Organização Mundial do Comércio.[297] A convergência entre competências - compartilhadas e complementares - entre OMPI e OMC, inclusive contribuiu para o fortalecimento dos "sistemas globais de proteção" dos direitos de propriedade intelectual e das normas de aplicação da propriedade intelectual (observância), com efeitos sobre a adoção de leis e regulamentos consistentes com as obrigações do TRIPS (*TRIPS-compliant*) e aperfeiçoamento das normas procedimentais relacionadas à proteção dos direitos. [298]

## 2.3 A OMC e a regulação da propriedade intelectual no comércio internacional

Como analisado, a entrada em vigor no plano internacional do Acordo TRIPS, em 1º de janeiro de 1995, determinou a vinculação definitiva dos Estados Membros da OMC à observância gradativa das obrigações de proteção da propriedade intelectual assumidas no sistema multilateral do comércio, de acordo com diferentes "prazos de transição"[299] A proposta estabelecida na Rodada Uruguai do GATT para a adoção de padrões mais amplos de proteção da propriedade intelectual acompanhava a preocupação dos Membros da OMC quanto à gradual implementação das obrigações multilaterais, de acordo com níveis de

---

[297] *"Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes".*

[298] Na Parte II do presente trabalho são abordados os aspectos do fortalecimento da proteção da propriedade intelectual nas iniciativas de harmonização substantiva e aplicação efetiva das normas de proteção no Pós-OMC. As modalidades de cooperação e assistência técnica entre a OMPI e OMC apontam para necessidade de revisão dos elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, particularmente enquanto endereçados pelas demandas emergentes da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento e atuação de outras organizações internacionais, em seus respectivos mandatos e interesses no fenômeno da regulação internacional da propriedade intelectual.

[299] Em especial, cf. Artigos 65.1, 65.2, 65.3 e 65.4 do TRIPS, indicando os diferentes prazos pelos quais os Estados Membros, em diferentes níveis de desenvolvimento, deveriam observar o cumprimento das obrigações assumidas. Segundo o Artigo 65.1 do TRIPS, desde 1º de janeiro de 1996, portanto um ano após sua entrada em vigor, os países desenvolvidos Membros da OMC já deveriam implementar as normas substantivas do Acordo. Obrigações relacionadas ao tratamento nacional e não-discriminação deveriam ser imediatamente observadas pelos Estados, independentemente do nível de desenvolvimento. Outros Membros, como países em desenvolvimento, países em transição de economias planificadas para economias de mercado e países de menor desenvolvimento relativo foram beneficiados, segundo a estrutura do tratado, pelos prazos diferidos de cumprimento das obrigações assumidas, consoante fundamentalmente dois critérios: o objeto de proteção conferido pelos direitos de propriedade intelectual e o nível de desenvolvimento econômico. De acordo com os dispositivos do TRIPS, 1º de janeiro de 2000 seria o prazo para que países em desenvolvimento ajustassem seus direitos domésticos às normas do Acordo. O legislador brasileiro antecipou-se com a promulgação da Lei nº 9.279/96 (Código Brasileiro de Propriedade Industrial), objetivando o cumprimento das obrigações multilaterais assumidas, perdendo oportunidade de aproveitar os prazos de transição previstos no Artigo 65.

desenvolvimento e as demandas domésticas específicas para ajustamento dos sistemas domésticos às novas regras da propriedade intelectual no comércio internacional.

Como observado pela doutrina, a tese da "insuficiência" ou "déficit" da proteção e observância dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional foi em parte responsável para legitimar a mudança de foro e de matéria das negociações convencionais no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual pelas Partes Contratantes do GATT.[300] Ainda que os principais tratados administrados pela OMPI fizessem referência expressa à Corte Internacional de Justiça (CIJ) como o órgão adjudicatório de litígios envolvendo os Estados, a prática internacionalista não oferece evidência de casos submetidos à mais elevada jurisdição do direito internacional nesse campo. O "casamento de conveniência" entre direitos de propriedade intelectual e sistema multilateral do comércio, como resultado imediato da Rodada Uruguai[301], por sua vez, simbolizou a elevação substancial não apenas em termos de proteção normativa, mas também do grau de litigiosidade envolvendo direitos de propriedade intelectual no plano internacional.[302]

Entre as principais conseqüências do Acordo TRIPS/OMC para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual, destaca-se a possibilidade de recurso dos Membros ao Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, que passou a exercer jurisdição sobre reclamações e casos envolvendo violação das obrigações multilaterais da propriedade intelectual, incluindo aquelas decorrentes de tratados e convenções administrados pela OMPI. A interação sistêmica entre comércio e propriedade intelectual ultrapassa o domínio das normas substantivas e procedimentais para proteção dos bens resultantes da atividade criativa e inovadora e dá espaço para solução de controvérsias

---

[300] Cf. CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., *p.* 15-18; BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p. 161.

[301] Consta que a expressão tenha sido utilizada originalmente por GADBAW, R. Michael, "Intellectual Property and International Trade: Merger or Marriage of Convenience?", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law,* vol. 22, 1989, p.223; Ver ainda análise de REICHMAN, Jerome H., "The TRIPs Component of the GATT's Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owners in an Integrated World Market", in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 4, 1993, p.171 ss., em que o autor sustenta a dificuldade de adequação dos objetivos de proteção da propriedade intelectual à liberalização do comércio e acesso a mercados, e as incertezas quanto à atuação do futuro Sistema de Solução de Controvérsias da OMC.

[302] Retomamos aqui a preocupação do Professor Ernst-Ulrich PETERSMANN, "Justice as conflict resolution: proliferation, fragmentation, and decentralization of dispute settlement in international trade", in *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 27, 2006, p. 273 e ss, que analisa as consequencias da jurisdicionalização dos litígios no sistema multilateral do GATT/OMC. Ver também ETHIER, Wilfred J. "Intellectual property rights and dispute settlement in the World Trade Organization", in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p. 449, confrontando a jurisprudência do OSC e a interpretação de certos dispositivos do TRIPS.

internacionais relativas à violação das obrigações desses tratados enquanto suas normas sejam expressamente incorporadas por referência pelo TRIPS.[303]

Previsões do passado acreditavam que as negociações do Acordo TRIPS teriam como determinar, definitivamente, essa mudança de foro e foco das negociações envolvendo direitos de propriedade intelectual, como se fossem transferidas da OMPI para a Organização Mundial do Comércio. O sistema GATT/OMC tornar-se-ia a principal arena para negociações de padrões internacionais de proteção dos direitos de propriedade intelectual e seus mecanismos institucionais seriam adequadamente empregados para moldar as normas de uma nova ordem internacional da propriedade intelectual[304]. A provável fragmentação da unidade sistêmica do comércio multilateral[305], todavia, com a proliferação de uma rede sofisticada de acordos regionais de livre-comércio e tratados bilaterais de investimento negociados por países desenvolvidos (como Estados Unidos e da Europa), muda completamente esse cenário.[306]

No caso da OMC, como examinado a seguir, o Conselho para TRIPS passa a desempenhar funções relacionadas ao aperfeiçoamento das instituições no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, em especial quanto ao monitoramento da

---

[303] Cf. Artigos 2.1 e 2.2 do TRIPS, relativamente à Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual de 1883, Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, a Convenção de Roma sobre Proteção de Artistas ou Intérpretes, Fonogramas e Organismos de Radiodifusão de 1961 e o Tratado de Washington sobre Proteção de Topografias de Circuitos Integrados de 1989.

[304] Nesse sentido, o entusiasmo de ABBOTT, Frederick "The Future of the Multilateral Trading System", in *Hastings International and Comparative Law Review*, vol.20, 1997, p.661, apontava para um sentimento geral das Partes Contratantes do GATT quanto à expectativa de entrada em vigor do TRIPS e seus efeitos imediatos sobre o sistema multilateral do comércio.

[305] Fazemos referência especificamente às questões levantadas pela relação entre o Artigo XXIV do GATT e compatibilidade entre os acordos preferenciais de comércio, tratados bilaterais de investimentos, adotados pelos Membros da OMC e as normas do sistema multilateral do comércio. Após a conclusão da Rodada Uruguai, a proliferação de acordos preferenciais de comércio concluídos entre os diferentes Membros, em especial aqueles negociados entre Estados Unidos, União Européia e países em desenvolvimento, levou à criação do Comitê sobre Acordos Regionais da OMC, para estudar os impactos estruturais desses acordos sobre a unidade do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC. A doutrina vem debatendo as questões da "fragmentação sistêmica", reclamando o exame concreto dos acordos de livre comércio e bilaterais de investimento, inclusive no campo da propriedade intelectual e sua relação com o Art.4 do TRIPS. Sobre a aplicação do Artigo XXIV do GATT, ver LOWENFELD, Andreas F. *International Economic Law.* Oxford: Oxford Univ. Press, 2003, p.39 e ss; JACKSON, John. *The World Trading System.* 2nd ed. Cambridge, MA: The MIT Press. 2000. p.157 e ss.

[306] Ao menos no novo regionalismo, especialmente aquele identificado entre os blocos regionais asiáticos e a influencia de Estados do Ocidente, direitos de propriedade intelectual tornaram-se muito mais ativo de negociações na liberalização de fluxos de comércio e proteção de investimentos privados de empresas transnacionais, do que instrumentos responsáveis pelos estímulos à atividade criativa, inovação e disseminação da informação entre o público. Cada vez mais, a realidade dos direitos de propriedade intelectual no trânsito econômico internacional leva à constatação de que a noção que inspirava os Estados no final do século XIX rumo à criação das Uniões de Paris e de Berna, em uma vertente protecionista, mas cultural, resta não apenas anacrônica, porém alterada em sua dinâmica. Sobre isso, ver POLIDO, Fabrício B. P. "Notas sobre o desenvolvimento do Novo Regionalismo Asiático: A ASEAN e APEC no contexto de cooperação econômica e integração", in *Revista de Informação Legislativa,* vol.45, 2008, p.305 e ss.

aplicação do Acordo TRIPS, emissão de relatórios de implementação das obrigações multilaterais assumidas e cooperação com a OMPI. São áreas técnicas e que estavam ligadas, desde a adoção do Acordo de Cooperação OMPI-OMC de 1996, a objetivos de assistência técnica, implementação das obrigações do TRIPS e prevenção de litígios internacionais na área da propriedade intelectual, em particular pela conexão com as controvérsias adjudicadas pelo Órgão de Solução de Controvérsias.[307]

### *2.3.1 Conselho para TRIPS e obrigações multilaterais da propriedade intelectual*

A criação do Conselho para TRIPS[308], conforme prevê o Artigo IV: (5) do Acordo Constitutivo da OMC, levou à consolidação de novo "braço" ou órgão no sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT, o qual resta integrado à estrutura sistêmica da Organização Mundial do Comércio. O dispositivo estabelece que o Conselho deva "supervisionar todo o funcionamento do Acordo TRIPS", sugerindo uma função permanente ou mandato específico dentro do novo sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC. [309] Segundo o Artigo 68 do TRIPS, as competências atribuídas ao Conselho são as de monitorar a aplicação das normas do Acordo e o comportamento de implementação, pelos Estados Membros, das obrigações assumidas relativamente à observância e aplicação dos direitos de propriedade intelectual, além de servir de espaço de consultas pelos Membros em questões relativas à propriedade intelectual no comércio multilateral. Quando requerido pelos Membros, o Conselho também deve oferecer assistência no contexto dos procedimentos de solução de controvérsias da OMC

---

[307] Destacamos, nesse tema, os trabalhos de WAGER, Hannu e GEUZE, Matthijs. "WTO dispute settlement practice relating to the TRIPS Agreement", in *Journal of International Economic Law* vol. 2, n. 2, 1999, p.347 e ss; EHRENHAFT, Peter D., "The Role of Lawyers in the World Trade Organization," in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.34, 2001, p.963 e ss.

[308] Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, com informações institucionais em <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm>.

[309] Ver por exemplo, ABBOTT, Frederick M. "The Future of the Multilateral Trading System", cit., p.661 ss., observando que o Conselho para o TRIPS tornou-se componente da estrutura da Organização Mundial do Comércio ("a component of the WTO governing structure"); MATTHEWS, Duncan. *Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002, pp.78 e ss., enfatizando as funções de monitoramento e de controle do Acordo pelo Conselho, com vistas à "transparência no processo de implementação de medidas domésticas relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual".

Ao lado do Conselho para TRIPS, o Artigo V:5 do Acordo Constitutivo da OMC criou o Conselho para Comércio de Bens (com atribuição de monitorar o funcionamento dos acordos integrantes do Anexo IA do Acordo Constitutivo) e Conselho para Comércio de Serviços (com atribuição de monitorar o funcionamento do Acordo GATS – Acordo Geral sobre Comércio de Serviços). O Artigo V:6 do Acordo Constitutivo ainda prevê que tais Conselhos, vinculados ao Conselho Geral, podem estabelecer órgãos subsidiários que sejam necessários para o desempenho das funções a eles relacionadas.

relacionados às reclamações de violação das normas do TRIPS. [310] Daí porque sua função preventiva relacionada às controvérsias internacionais da propriedade intelectual é inegável e está associada à racionalidade de funcionamento dos órgãos da Organização e efetividade do Sistema de Solução de Controvérsias.[311]

Os primeiros anos de atividades do Conselho foram caracterizados pela consolidação do arcabouço de cooperação com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, formalizado inicialmente por consultas diretas e entendimentos recíprocos entre as Organizações, em resposta à competência assentada pelo Artigo 68 do TRIPS e complementado pela conclusão do Acordo de Cooperação entre OMPI-OMC de 1996. [312] Uma das justificativas para a função de monitoramento da implementação das obrigações assumidas no TRIPS no âmbito do sistema multilateral do comércio residiu muito mais na desconfiança dos países desenvolvidos em relação à efetividade do sistema internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas convenções clássicas. Sugestionados pela influência de grupos de interesse e lobbies da indústria, em diversas áreas das tecnologias, países desenvolvidos endossavam a opinião de que os direitos de propriedade intelectual continuariam "insuficientemente protegidos" na ordem internacional caso novo órgão não fosse criado pela OMC para observância das obrigações multilaterais assumidas, e que os tratados administrados pela OMPI não teriam o alcance normativo desejado para tal objetivo sem vinculá-los à jurisdição do Órgão de Solução de Controvérsias.[313]

---

[310] Cf. especialmente a primeira parte do Artigo 68 do TRIPS: *"O Conselho para TRIPS supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de efetuar consultas sobre questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho se desimcumbirá de outras atribuições que lhe forem confiados pelos Membros e, em particular, lhes prestará qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de controvérsias. (...)"*

[311] Do ponto de vista institucional, o Conselho para TRIPS conta com o apoio da Secretaria da OMC, destacando-se a participação do Diretor da Seção de Propriedade Intelectual e Investimento, cuja base de trabalho encontra-se formada por equipe de funcionários da Organização. Cf. estrutura funcional e organograma da OMC em <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm>. A Conferência Ministerial é o principal órgão da OMC e compõe-se de representantes de todos os Membros da organização em nível intergovernamental e suas sessões ocorrem pelo menos uma vez a cada dois anos. Segundo o Artigo IV:(1) do Acordo Constitutivo da OMC, a Conferencia tomará as decisões relevantes sobre todas as matérias compreendidas em quaisquer dos acordos multilaterais do comércio, o que inclui o TRIPS. Ainda segundo o Artigo IX:(2) do Acordo Constitutivo, a Conferência Ministerial também poderá adotar interpretações gerais e vinculantes sobre tais acordos.

[312] Ver Art.68, parte final: *"[...] Para sua atuação, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela Organização"*

[313] Cf. por exemplo, JACKSON, John. *The World Trading System – Law and Policy of International Economic Relations.* Cambridge, MA/London: MIT Press, 2000, especialmente p.311; BASSO, Maristela, *O*

Desde sua criação, em 1995, as tarefas do Conselho para TRIPS concentram-se no gerenciamento e monitoramento das obrigações assumidas no âmbito multilateral e repousam no dever dos Estados da OMC (compreendendo também os da OMPI que dela sejam parte) de notificação de leis e regulamentos domésticos relativos aos direitos de propriedade intelectual, consoante a redação do Artigo 63.2 do TRIPS.[314] Acredita-se que a atuação preventiva do Conselho poderia, inclusive, reduzir a incidência de reclamações, pelos Estados, ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC nos casos de violação das obrigações substantivas.[315]

A função de monitorar o "funcionamento" do TRIPS, como destacado na redação do Artigo 68, não está exclusivamente restrita ao controle de cumprimento das obrigações multilaterais assumidas pelos Membros. Essa função aparece igualmente ligada ao escopo ulterior de observância dos princípios e objetivos do Acordo TRIPS, em especial conforme previstos em seus artigos 7º e 8º.[316] Do mesmo modo, a possibilidade de o Conselho para TRIPS estabelecer espaço de negociações e consultas em matéria de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio remete ao esforço de cooperação entre Membros no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Mais uma vez, a base institucional projetada pelo Acordo Constitutivo da OMC e pelo TRIPS, quanto ao funcionamento do Conselho para TRIPS, ,também é indicativo de uma tentativa de redução do número de controvérsias internacionais no campo da propriedade intelectual.

O Acordo estabelece outros casos em que os Membros são vinculados a obrigações de notificação ao Conselho para TRIPS. Os Artigos 1.3, 3.1 e 4(d) referem-se à competência de intermediação do órgão relativamente às negociações e concessões feitas pelos Estados em matéria de proteção de direitos de autor e conexos nos Estados Membros e aplicação do tratamento nacional para questões relacionadas à propriedade intelectual no sistema multilateral.[317] O Artigo 23.4 do TRIPS estabelece mandato geral do Conselho

---

*Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit. p.159 ss; idem, *Propriedade Intelectual na Era Pós OMC*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005 (abordando os aspectos da redefinição dos trabalhos do Conselho para TRIPS na Rodada Doha).

[314] Cf. item 2.4 relativamente ao Acordo de Cooperação entre OMPI e OMC.

[315] Cf. fundamentalmente OTTEN, Adrian e WAGER, Hannu, "Compliance with TRIPS: The Emerging World View", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, n.3, 1996, p.391 e ss; e ABBOTT, Frederick M. "The enduring enigma of TRIPS: a challenge for the world economic system", in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.4, 1998, p.497 e ss.

[316] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005, p.744. Retomamos a análise dos princípios e objetivos do TRIPS na Parte III do presente trabalho.

[317] A primeira hipótese diz respeito à obrigação de notificação pelo Membro da OMC que fizer uso das possibilidades estabelecidas no Artigo 5(3) ou Artigo 6(2) da Convenção de Roma para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, de 26 de

para conduzir negociações relativas à criação de um sistema multilateral de notificação e registro das indicações geográficas para vinhos. Ainda segundo o Artigo 24.2, o Conselho deverá rever, periodicamente, a aplicação das normas relativas à proteção das indicações geográficas no sistema multilateral do comércio[318]. No que tange às obrigações de comunicação sobre a promulgação e entrada em vigor de leis e regulamentos domésticos relativos à propriedade intelectual, o Artigo 63.2 reputa central a atuação do Conselho para TRIPS. O Artigo 66.1, por sua vez, autoriza o órgão a conceder, mediante pedido fundamentado de um Membro, extensão de prazo de transição para países de menor desenvolvimento relativo com relação à implementação das obrigações assumidas.

O Conselho também deveria rever, de acordo com o Art.71 do TRIPS, a implementação do Acordo em intervalos de dois em dois anos. Essa norma, em particular, revela a tarefa central do órgão no sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC. Evidentemente, segundo a racionalidade de criação do Conselho, essa tarefa compreenderia o objetivo mais amplo de assegurar institucionalmente a manutenção dos padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual acordados no TRIPS. No entanto, também serve de base para revisão de normas de proteção da propriedade intelectual em áreas sensíveis, como aquelas relacionadas à patenteabilidade de organismos vivos e vegetais, conhecimentos tradicionais e proteção das obtenções vegetais.[319]

---

outubro de 1961 (incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto nº 57.125/65); A segunda refere-se à obrigação de notificação pelo Membro que fizer uso das alternativas previstas no Art.6 da Convenção de Berna, relativo a certas restrições à proteção autoral concedida pelos países da União, e no Art.16(1)(b) da Convenção de Roma de 1961, relativo à possibilidade de não aplicação de determinadas categorias de direitos às organizações de radiodifusão. O terceiro caso refere-se à obrigação de notificação de acordos que tenham estabelecido vantagens, privilégios ou imunidades e que entraram em vigor antes do TRIPS. Aqui se observa uma das exceções ao tratamento da nação mais favorecida no campo dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comercio multilateral.

[318] *"O Conselho para TRIPS manterá sob revisão a aplicação das disposições desta Seção; a primeira dessas revisões será realizada dentro de dois anos da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Qualquer questão que afete o cumprimento das obrigações estabelecidas nessas disposições poderá ser levada à atenção do Conselho, o qual, a pedido de um Membro, realizará consultas com qualquer outro Membro ou Membros sobre as questões para as quais não tenha sido possível encontrar uma solução satisfatória mediante consultas bilaterais ou multilaterais entre os Membros interessados. O Conselho adotará as medidas que se acordem para facilitar o funcionamento e para a consecução dos objetivos dessa Seção"*.

[319] É o caso específico do mandato previsto pelo Artigo 27.3(b) do Acordo, para revisão de normas relativas à proteção patentária de organismos vivos, invenções da biotecnologia e variedades vegetais, ampliado pela Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. Ele esbarra na complexa interação entre normas patentárias previstas no TRIPS e dispositivos da Convenção para Diversidade Biológica de 1992 (Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998). Nos 15 anos de vigência do Acordo TRIPS, o Conselho continua discutindo essas questões, com adoção de documentos relevantes analisando a polêmica relação entre a CDB e o TRIPS, dentre os quais se destacam: "*The TRIPS Agreement and Convention on Biological Diversity*, as of February 8, 2006 (doc. WT/IP/C/W/368/Rev.1); *Review of Article 27.3(b)*. 9 March 2006 ((doc.IP/C/W/369/Rev.1); The protection of traditional knowledge and folklore, revised 9 March 2006 (doc.WT/IP/C/W/370/Rev.1).

No próximo item são analisadas as obrigações dos Estados Membros da OMC quanto à notificação de leis e regulamentos domésticos relacionados aos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelo TRIPS, sob a perspectiva das negociações do Acordo na Rodada Uruguai do GATT e o papel alcançado pelo Conselho para TRIPS nesse ambiente.

### *2.3.2 Conselho para TRIPS e notificação de leis e regulamentos da propriedade intelectual*

O TRIPS, como mencionado, estabelece obrigações específicas dos Membros da OMC relativas à informação e comunicação sobre a efetiva aplicação dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos jurídicos domésticos. Segundo o Artigo 63 do Acordo, essas obrigações se materializam mediante publicações oficiais (Art.63.1), notificações ao Conselho para o TRIPS (Artigo 63.2) e solicitações bilaterais sobre informação e acesso a informações relacionadas à propriedade intelectual (Art.63.4). São normas que se justificam no principio geral da transparência envolvendo a prática da propriedade intelectual nos direitos domésticos dos Membros da OMC, favorecendo mínimo grau de previsibilidade dos regimes jurídicos de proteção e sua importância para a regulamentação dos contratos internacionais de transferência de tecnologia e licenciamento e demais negócios transfronteiriços envolvendo os bens tutelados pela propriedade intelectual.[320]

Ainda nas negociações do GATT na Rodada Uruguai, as Partes Contratantes discutiram algumas das possíveis alternativas relacionadas à redação final do vigente Artigo 63 do TRIPS.[321] De acordo com as três propostas formuladas no *Anell Draft*, as Partes deveriam notificar os regulamentos e leis domésticos ao "Comitê sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio" (mais tarde denominado Conselho para TRIPS) a fim de assisti-lo na tarefa de revisão periódica do Acordo e estabelecer

---

Textos integrais disponíveis em <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

[320] Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London: Cambridge University Press, 2005, p.638.

[321] Ver documento GATT/ MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990, apresentado pelo Presidente Lars E. R. Anell, do Grupo de Negociações sobre o TRIPS na Rodada Uruguai do GATT (aqui designada como *Anell Draft*). Trata-se da minuta que prevaleceu na adoção da redação final do Acordo TRIPS, na Ata da Rodada Uruguai do GATT em abril de 1994.

consultas com a OMPI para criação de sistema de registro ou base de informações sobre leis e regulamentos da propriedade intelectual.[322] A tarefa que seria atribuída ao futuro Conselho para TRIPS concernente à obrigação de notificação pelos Estados também variava entre as propostas estabelecidas. De um lado, o *Anell Draft* não fazia referência expressa à notificação encaminhada ao órgão pelos Estados; recomendava apenas que o Comitê devesse assegurar, em cooperação com a OMPI, o acesso a informações sobre material legislativo, doméstico e internacional, relacionado à propriedade intelectual.[323]

A redação vigente do Artigo 63.1 do TRIPS/OMC estabeleceu a obrigação geral de notificação ou comunicação mediante publicação, no conjunto de Membros da OMC, de informações sobre leis, regulamentos e decisões adotadas internamente pelos Estados, e que tem no "principio geral da transparência" sua lógica fundante. A norma inclui, ainda, obrigação de comunicação dos instrumentos internacionais relativos à propriedade internacional que estejam em vigor entre o governo ou uma agência governamental de um Membro e o governo ou uma agência governamental de outro Membro.[324]

Um dos objetivos do Artigo 63 parece residir na concepção geral sobre o funcionamento do Acordo TRIPS, reclamando o monitoramento, pelo Conselho do TRIPS, da efetividade das normas da propriedade intelectual e a respectiva implementação das

---

[322] Fundamentalmente, de acordo com a primeira proposta veiculada no *Anell Draft*, o Comitê deveria estabelecer consultas com a OMPI para a criação de um sistema de registro comum de leis e regulamentos sobre propriedade intelectual. E, em caso de sucesso quanto à criação de tal registro, o Comitê poderia afastar a exigência de cumprimento da obrigação de notificação pelos Membros. A segunda proposta entabulada pelo *Anell Draft* estabelecia que o "Comitê sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio" deveria assegurar, em cooperação com a OMPI e outras organizações internacionais, o acesso a todos os tratados internacionais, decisões de órgãos das organizações, leis, regulamentos, decisões judiciais e regulamentos administrativos, com valor de precedente normativo, relacionados aos direitos de propriedade intelectual, emanados dos direitos domésticos. Aqui, haveria ainda a obrigação de notificação imediata pelas Partes, por intermédio do Comitê, de tratados ou leis e regulamentos domésticos, decisões judiciais e administrativas com valor de precedente normativo relacionadas à propriedade intelectual. A terceira proposta, ainda veiculada no *Anell Draft*, sugeria a intermediação das informações apresentadas pelas Partes do GATT ao "Comitê sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio", quando fossem notificadas leis, regulamentos, decisões judiciais e administrativas que versassem sobre exceções ao tratamento nacional e cláusula da nação mais favorecida.

[323] A linguagem variava entre aquela relativa à atribuição do Comitê de garantir acesso ao material legislativo relativo à propriedade intelectual (The Commitee "shall ensure") e a outra prevista na proposta 1.2. A do *Anell Draft* que emprega expressões mais cuidadosas concernentes à cooperação institucional com a OMPI ("enter into negotiations" ou "to agree, if possible, on the establishment of a common register").

[324] *"As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, relativas à matéria objeto desse Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocados em vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento, os Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo, que estejam em vigor entre o Governo ou uma Agência Governamental de um Membro e o Governo ou uma Agência Governamental de um outro Membro também serão publicados".*

obrigações multilaterais pelos Membros da OMC. O princípio da transparência, nele contido, pressupõe que autoridades governamentais, titulares de direitos de propriedade intelectual e também o público em geral, tenham acesso às informações relevantes sobre eventuais alterações das leis e regulamentos domésticos e análise de compatibilidade com as obrigações substantivas e procedimentais assumidas no TRIPS.[325]

Nesse sentido, Membros da OMPI e OMC têm condições de analisar os efeitos das leis e regulamentos da propriedade intelectual sobre matérias que são objeto do Acordo TRIPS (obrigações substantivas, observância de direitos de propriedade intelectual, controle de práticas de abuso de direitos de propriedade intelectual) e aquelas também sensíveis aos objetivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e respectiva Decisão do Conselho-Geral da OMC de 2003 sobre Implementação do Parágrafo 6º da Declaração. Explorada em sua eficiente aplicação para países em desenvolvimento, a obrigação contida no Art.61 do TRIPS não apenas permite a consolidação de ambiente de cooperação internacional quanto à previsibilidade do arcabouço normativo da propriedade intelectual nos Membros, mas também monitoramento das exceções e limitações da propriedade intelectual, flexibilidades e opções legislativas ligadas ao interesse público.[326]

Por outro lado, a obrigação de notificação, a que faz referência geral o Artigo 63 do TRIPS, somente vincula o Estado Membro quanto às leis, decretos, decisões judiciais e administrativas sobre propriedade intelectual que passarem a produzir efeitos internamete, vale dizer, quando tenham sido aprovadas, promulgadas e entrado em vigor (no caso de leis e regulamentos) ou transitado em julgado (no caso das decisões). A expressão empregada pelos negociadores, no Artigo 63.1, refere-se a atos "que forem colocados em vigor por um Membro" relativamente à matéria objeto do Acordo TRIPS.[327]

---

[325] Em tese, a obrigação geral dos Membros da OMC de notificação de atos normativos internos relacionados ao TRIPS oferece justamente um dos incentivos à ampla mobilidade dos bens protegidos por direitos de PI no comércio internacional e maior previsibilidade sobre os instrumentos do sistema multilateral do comércio. Assim sustentam os comentários de UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, London, Cambridge University Press, 2005, p.641, especialmente a nota 3, sobre previsibilidade das normas da propriedade intelctual (" the ultimate goal of this basic obligation can be described as to stimulate the trade in IPRs-protected goods by contributing to the predictability of the trading system")

[326] Cf., por exemplo, comentários da Comissão Britânica sobre Direitos da Propriedade Intelectual (CIPR) no Relatório *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, London: Commission on Intellectual Property Rights, 2002, especialmente Capítulo 7

[327] Assim, um Membro da OMC não poderia suscitar violação, por parte de outro, da obrigação prevista no Artigo 63, se este tão somente deixasse de notificar projetos de lei ainda pendentes ou em tramitação ou decisões administrativas e judiciais contra as quais ainda sejam interpostos recursos para instâncias de apelação em nível doméstico. Essa prática poderia ser considerada contrária à soberania de outro Membro da

No que concerne especificamente às atribuições do Conselho para TRIPS, o Artigo 63.2 do Acordo também contempla a obrigação dos Membros de notificação das "leis e regulamentos domésticos" mencionados no Artigo 63.1. Essa obrigação também assume importância para a tarefa de revisão do funcionamento do Acordo pelo Conselho para TRIPS, particularmente.[328] Assim, conclui-se que o Artigo 63.2 do TRIPS seja interpretado e aplicado em conexão com os Artigos 68 e 71.1 do Acordo, que estabelecem, respectivamente, as atribuições ao Conselho para TRIPS de monitoramento da implementação das normas do TRIPS e sua observância pelos Estados Membros, e de revisão da implementação do Acordo e de seus dispositivos normativos propriamente ditos.

Na visão de XU e WELLER[329], essas atribuições, que informam a atividade institucional do Conselho dentro da própria estrutura da Organização Mundial do Comércio, dependem, portanto, da observância pelos Membros da obrigação de notificação das "leis e regulamentos" nacionais da propriedade intelectual vigentes em seus respectivos ordenamentos domésticos. Com efeito, o Conselho para TRIPS passou a exercer, ainda que informalmente, "controle técnico" sobre atos normativos adotados pelos Membros da OMC, mas também oferecer mecanismo de previsibilidade e transparência quanto ao desenvolvimento da disciplina da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio.[330]

---

OMC, sobretudo em relação ao processo legislativo e na adjudicação de litígios em suas respectivas esferas decisórias. Sem qualquer ingenuidade nesse campo, todavia, é importante ressalvar que a prática do sistema multilateral do comércio mostra que são significativas as pressões pelo ajustamento do processo legislativo e prática das instituições domesticas relacionadas à proteção da propriedade intelectual. A observância das normas do Acordo TRIPS torna-se, em larga escala, uma espécie de termômetro de bom comportamento e cumprimento das obrigações multilaterais por determinado Membro da OMC. Sobre isso, cf. Parte III do presente Trabalho (Cap.4)

[328] Entre as propostas veiculadas no *Anell Draft* na conclusão da Rodada Uruguai do GATT e que prevaleceu para o Artigo 63.2, destacou-se a autoridade do Conselho para TRIPS para dispensar a exigência de cumprimento da obrigação de notificação por um Membro, caso o órgão criasse, em cooperação com a OMPI, sistema de registro comum contendo leis e regulamentos domésticos da propriedade intelectual. A mesma regra seria aplicável para obrigações de notificação feitas pelos Estados Membros sobre a proteção de emblemas e logos oficiais, de acordo com o Artigo 6 *ter* da Convenção de Paris de 1883, na versão dada pela Revisão de Estocolmo de 1967. O Artigo 63.2 do TRIPS assim estabelece: *"Os Membros notificarão o Conselho para TRIPS das leis e regulamentos a que se refere ao parágrafo 1, de forma a assistir aquele Conselho em sua revisão da operação deste Acordo. O Conselho tentará minimizar o ônus dos Membros em dar cumprimento a esta obrigação e pode decidir dispensá-los da obrigação de notificar diretamente o Conselho sobre tais leis e regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um registro comum contendo essas leis e regulamentos. Nesse sentido, o Conselho também considerará qualquer ação exigida a respeito das notificações originadas das obrigações deste Acordo derivadas das disposições do Artigo 6ter da Convenção de Paris (1967)."*

[329] *Governance of World Trade*. Cornwall/UK: Edward Elgar Publishing, 2004, p.190.

[330] Em última análise, governos dos Estados teriam condições de conhecer, em detalhes, a extensão da proteção conferida aos titulares de obras autorais, invenções, marcas, desenhos industriais, topografias de circuitos integrados e outros direitos de PI em outros Membros da OMC. Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, London, Cambridge University Press, 2005, p.644. Ao contrário do que

A distinção feita na redação do Artigo 63 do TRIPS corrobora a mesma abordagem adotada pelo GATT 47, em particular no Artigo X, que estabelece a obrigação das Partes de publicar leis, regulamentos, decisões judiciais e decisões administrativas finais de aplicação geral. Quanto às obrigações contidas no Artigo 63.1 e 63.2 do TRIPS, essencial é que atos normativos originados dos Estados Membros disciplinem matérias da propriedade intelectual compreendidas pelo Acordo TRIPS. A generalidade da expressão "leis e regulamentos" no referido dispositivo reflete-se na preocupação dos Estados, ainda durante as negociações do GATT na Rodada Uruguai, de compor um sistema de informação relativamente à prática da propriedade intelectual e implementação das obrigações assumidas no TRIPS pelos Membros da OMC.[331]

A possível interpretação para as expressões "leis e regulamentos domésticos", no âmbito de aplicação do Artigo 63 do TRIPS, apresenta conseqüências imediatas para o Artigo 2º do Acordo de Cooperação OMPI-OMC de 1996[332], pois amplia o escopo da obrigação multilateral. No conjunto de "leis domésticas" estão incluídas normas gerais editadas e promulgadas pelos Membros, que tenham resultado de processo legislativo formal, parlamentar ou congressual, ou por outros órgãos legislativos internos, e que sejam distintas daquelas normas adotadas por agências governamentais e autoridades regulatórias, ou mesmo pelo Executivo dos Estados[333]. Na categoria "regulamentos", estão incluídas as normas de aplicação geral não originadas de órgãos legislativos, mas de outras

---

expressamente previsto no Artigo 63.1 do TRIPS, a obrigação de notificação a ser observada pelos Estados Membros com relação ao Conselho para o TRIPS limita-se a atos legislativos domésticos: leis e regulamentos que tenham entrado em vigor e regulem matérias relacionadas à propriedade intelectual e as demais compreendidas no Acordo.

[331] Em 21 de novembro de 1995, o Conselho para o TRIPS adotou a Decisão "Procedimentos para Notificação e Possível Criação de um Registro Comum de Leis e Regulamentos Nacionais em conformidade com o Artigo 63.2" (cf. WT/IP/C/2, *Procedures for Notification of, and Possible Establishment of a Common Register of National Laws and Regulations Under Article 63.2 of TRIPS*. of 30 November 1995). A decisão estabelece dois tipos de regras para as categorias de 'leis e regulamentos domésticos' que sejam objeto de notificação pelos Membros. A primeira diz respeito a normas materiais de propriedade intelectual propriamente ditas; e a segunda, àquelas normas não concernentes à propriedade intelectual, mas cujo objeto é disciplinar escopo, aquisição, observância e prevenção de práticas abusivas relacionados aos direitos de propriedade intelectual. Com o intuito de esclarecer essa última categoria de direitos, o Conselho adotou posteriormente outras decisões, dentre as quais se destacam a "Decisão Relativa à Lista-modelo das Áreas da Propriedade Intelectual" e "Decisão sobre a lista de questões sobre a observância de direitos de propriedade intelectual" (cf. WT/IP/C/4, *Council for Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights - Format for Listing of Other Laws and Regulations to be Notified under Article 63.2*: Decision of Council for TRIPS of 21 November 1995; IP/C/5, *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Checklist of Issues on Enforcement* - Decision of the Council for TRIPS of 21 November 1995, de 30 de novembro de 1995)

[332] Cf. item 2.4. *infra*.

[333] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.641.

autoridades, em particular aquelas emanadas da administração pública e órgãos do executivo, portanto, consideradas negativamente em relação à expressão "leis".[334]

O papel assumido pelo Conselho para TRIPS no sistema multilateral do comércio, portanto, consolidou-se não apenas como foro de negociações, mas também como recepção e captação das notificações transmitidas pelos Membros da OMC relativamente à promulgação e entrada em vigor, no plano doméstico, de atos normativos regulando matérias da propriedade intelectual e cuja relevância se constata na observância das obrigações assumidas no sistema multilateral do GATT/OMC.[335] As competências do Conselho para TRIPS, nesse caso em particular, são reforçadas e compartilhadas com o *Bureau* Internacional da OMPI, por força do Acordo de Cooperação de 1996. Não são excludentes entre si; integram-se institucionalmente dentro da antiga racionalidade do "sistema global de proteção dos direitos de propriedade intelectual", orientado pela convergência entre organizações internacionais em suas atuações comuns e coordenadas, formulando o que consideramos o "eixo OMPI-OMC" de competências internacionais da propriedade intelectual.

## 2.4 Limites formais da cooperação institucional entre OMPI e OMC no Pós-TRIPS

No item anterior, analisamos a emergência do Conselho para TRIPS no sistema multilateral do comércio e sua inclusão no sistema internacional da propriedade intelectual, particularmente pela competência de monitoramento das obrigações assumidas no Acordo TRIPS pelos Membros da OMC e OMPI. As instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na atualidade e o regime de compartilhamento de competências entre as Organizações, sobretudo após a emergência da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2007, devem ser revisitados pelos fundamentos clássicos de

[334] Regulamentos, por sua vez, podem servir como instrumento para disciplinar e aprofundar temas mais específicos do que as leis, ou ainda, competências que o legislador doméstico tenha estabelecido no quadro de suas normas constitucionais e infraconstitucionais. Dependendo da natureza que encerram, os veículos normativos conhecidos como regulamentos (decretos, atos, portarias, instruções etc.) nos ordenamentos internos não podem ir além de competências originárias estabelecidas nas Constituições nacionais. Todavia, são instrumentos eficientes, em muitos casos, para a introdução de mudanças significativas no ambiente regulatório de determinado Estado, sobretudo para determinadas matérias cuja regulamentação surge com evidência no Direito Internacional e se projeta transversalmente aos direitos nacionais. Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.641.

[335] Cf. Capítulo 4 *infra*.

cooperação entre organizações internacionais e a ampliação das matérias relacionadas à propriedade intelectual.

O Acordo de Cooperação entre a OMPI e OMC de 1996 é considerado o primeiro instrumento formal estabelecendo as relações entre as Organizações quanto á tarefa de regulação dos direitos de propriedade intelectual no sistema multilateral e especifica áreas de cooperação em matérias relacionadas ao Acordo TRIPS e tratados administrados pela OMPI. No limite, o Acordo não esgota as modalidades de cooperação entre as organizações dedicadas á propriedade intelectual, sobretudo porque novas matérias foram incluídas na agenda internacional, impondo convergência de competências no Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

O eixo de cooperação entre OMPI e OMC apresenta limitações quanto aos princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual, em particular pelo conflito que se estabelece na atualidade entre tendências expansionistas de proteção da propriedade intelectual e aqueles originários do Acordo TRIPS (Artigos 7º e 8º), como tais ressaltados nos dispositivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e nas Recomendações da Agenda da OMPI para Desenvolvimento de 2007. Essa questão, como examinada no presente trabalho, pressupõe o reconhecimento dos limites da efetividade da assistência técnica na área da propriedade intelectual oferecidas pelas organizações aos países em desenvolvimento, bem como parcimônia quanto à visão ou percepção sobre a aplicação irrestrita da proteção da propriedade intelectual pelas instituições domésticas dos Membros da OMPI e OMC.

### *2.4.1 Fundamentos jurídicos da cooperação entre OMPI e OMC*

Entre as suas diversas expressões, a cooperação entre organizações internacionais reside na concretização do princípio geral do sistema constitucional das Nações Unidas relativo à cooperação internacional para 'resolução dos problemas internacionais de caráter econômico, cultural e humano'[336], além de servir de fundamento para o desenvolvimento progressivo das normas de Direito Internacional. A preocupação com o tema, do ponto de vista normativo, esteve relacionada ao surgimento do Direito dos Tratados e o papel

[336] Cf. Artigo 1(3) da Carta de ONU; ver ainda ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E.; CASELLA, Paulo B., *Manual de Direito Internacional Público*. 17ª. São Paulo: Saraiva, 2009, p.280 e ss.

desempenhado, no contexto de codificação normativa, pela Comissão de Direito Internacional da ONU.[337] A atuação das agências especializadas das Nações Unidas no Pós Guerra levou à produção de normas especiais concebidas a partir da prática interna e externa das organizações internacionais, primeiramente quanto à criação de um conjunto de normas substantivas e, igualmente, procedimentais, advindas do aprofundamento das relações de cooperação institucional entre as organizações em matéria administrativa, financeira e técnica.[338]

Especificamente no que concerne à cooperação entre Organizações, o trabalho da Comissão de Direito Internacional entre as décadas de 70 e 80 buscou alcançar consenso entre Estados em torno da elaboração de um tratado específico disciplinando as formas de relacionamento entre organizações internacionais no plano internacional, sobretudo no que concerne às fontes normativas de Direito Internacional convencional.[339] Em suas XXXIII e XXXIV Sessões, a Comissão adotou o texto dos dispositivos sobre a "Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais de 1986[340], a qual, devido ao número insuficiente de ratificações nunca entrou em vigor no plano internacional.[341]

A Convenção de 1986 estabelece dispositivos específicos de tratados que tenham como partes Organizações Internacionais, pela distinção que mantém com outros sujeitos de Direito Internacional Público, como os Estados. Reconhece ainda a capacidade de

---

[337] Sobre isso, a contribuição mais significativa foi evidentemente a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, concluída em 23 de maio de 1969; em vigor no plano internacional desde 27 de janeiro de 1980. Cf. *United Nations Treaty Series*, vol. 1155, p. 331.

[338] Cf., fundamentalmente, SANDS, Philippe e KLEIN, Pierre. *Bowett's Law of International Institutions*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2001, pp.4 e ss. Entre nós, ver CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. *Direito das Organizações Internacionais*. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p.199 ss. (abordando os aspectos da capacidade das organizações internacionais).

[339] Cf. *Draft articles on the law of treaties between States and international organizations or between international organizations with commentaries of 1982*, Report of the International Law Commission on the work of its thirty-fourth session, 21 July 1892, in *Yearbook of the International Law Commission, 1982,* vol. II, Parte II.

[340] Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 21 March 1986, in *International Legal Materials*, vol.25, 1986, p.543 e ss; in *Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, vol. II (United Nations Publication No. E.94.V.5).

[341] A Convenção, também conhecida como "Viena-II", é um dos legados deixados pela contribuição científica do Professor Paul Reuter, em continuidade aos trabalhos preparatórios da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 na Comissão de Direito Internacional. Em sua parte dispositiva são estabelecidas importantes normas relacionadas a tratados e convenções celebrados entre sujeitos de Direito Internacional Público, bem como sobre o aprofundamento dos objetivos do sistema constitucional internacional, particularmente aqueles estabelecidos pela Carta da ONU quanto ao "desenvolvimento das relações internacionais" e condições para a "cooperação pacifica" entre Estados. Sobre o tema, cf. ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E.; CASELLA, Paulo B., Manual de Direito Internacional Público. 17ª. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 206 e ss.

organizações internacionais de celebrar entre si acordos e tratados como fator necessário para a "prática" intergovernamental, a realização de objetivos institucionais e a compatibilização dessa prática com os instrumentos constitutivos das organizações. Suas normas seriam aplicáveis justamente aos tratados celebrados entre Estados e Organizações ou entre duas ou mais Organizações Internacionais entre si e também sobre o conjunto dos instrumentos constitutivos, bem como das decisões e resoluções adotadas internamente e a prática estabelecida da Organização)[342]. Entre seus principais destaques, a Convenção contém normas sobre a capacidade das Organizações Internacionais de concluir tratados com outras organizações, de acordo com as normas de seus instrumentos constitutivos e sua prática interna.[343]

Do ponto de vista das normas de Direito Internacional Público, a cooperação inter-organizações estabelecida no Acordo OMPI-OMC de 1996 é justificada pelo Artigo 13 da Convenção de Estocolmo de 1971, que prevê que a OMPI, de acordo com sua conveniência, "estabelecerá relações de trabalho e cooperará com outras organizações intergovernamentais" e no Artigo V.1 do Acordo Constitutivo da OMC de 1994. Segundo o dispositivo, o Conselho-Geral deve tomar as "providencias necessárias para estabelecer a efetiva cooperação com outras organizações intergovernamentais que tenham responsabilidades relacionadas àquelas da OMC".

Os fundamentos normativos para o compartilhamento de competências entre OMPI e OMC na área da propriedade intelectual são formais e materiais, sobretudo pela incidência das normas dos respectivos tratados constitutivos e também do próprio Acordo TRIPS. Em seu Preâmbulo, os Membros da OMC reafirmar a intenção de estabelecer "relações de cooperação mútua" com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

### *2.4.2 Significado e alcance do Acordo de Cooperação OMPI-OMC de 1996*

---

[342] Cf. Artigo 2.1, letra "j" da Convenção de Viena de 1986 sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais: *"rules of the organization" means, in particular, the constituent instruments, decisions and resolutions adopted in accordance with them, and established practice of the organization."*

[343] A questão sobre a capacidade das Organizações Internacionais para a celebração de tratados - para além das controvérsias suscitadas entre Delegações dos Estados ainda nas negociações da Convenção de Viena-II pela Comissão de Direito Internacional da ONU – é endereçado pelas próprias normas de estatutos constitutivos das organizações, que não raramente estabelecem mandatos específicos para as relações externas com outros sujeitos de Direito Internacional Público e que estão fundados na personalidade jurídica atribuída à organização. O Artigo 6º da Convenção de 1986 dispõe justamente que a capacidade de uma organização para concluir tratados é disciplinada pelas normas de seus estatutos constitutivos.

Em 1º de janeiro de 1996 o Acordo de Cooperação entre a OMPI e a OMC entrou em vigor no plano internacional, criando obrigações compartilhadas entre as Organizações e aprofundando competências especificas relativas á regulação dos direitos de propriedade intelectual. Importante observar que existe convergência imediata de esferas de participação e competência entre a OMPI e a OMC. Fundamentalmente são três áreas disciplinadas pelas normas do Acordo: (i) informação sobre atos normativos domésticos e internacionais relativos à propriedade intelectual (Art. 2º); (ii) implementação da obrigação de comunicação do Artigo 6 *ter* da Convenção de Paris de 1883 relativamente à comunicação de Estados quanto ao uso de símbolos, logos e emblemas oficiais (Art.3º) e (iii) assistência técnico-jurídica e cooperação técnica para países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo, oferecidas, por exemplo, para Estados que sejam Membros da OMPI e não Membros da OMC (Art.4º).[344]

O exame dos principais aspectos normativos do Acordo OMPI-OMC e a "convergência estrutural" entre as competências dessas Organizações permitem identificar os limites da cooperação internacional na área da propriedade intelectual e porque eles devem ser aprofundados no Pós-OMC. Sem considerá-lo na abrangente Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, o Acordo de Cooperação entre OMPI e OMC de 1996 enfatiza a superposição das esferas de atuação entre as organizações, relacionando a observância de obrigações multilaterais do TRIPS/OMC e da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883.

### *a) Acesso às leis e regulamentos em matéria de propriedade intelectual*

A experiência histórica da OMPI e, mais recentemente, da prática do Conselho para TRIPS da OMC, apontam para um contexto institucional orientado para o desenvolvimento progressivo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Entre seus objetivos centrais está aquele de consolidação de um "sistema comum de informação" sobre normas

[344] Essas áreas estão imediatamente associadas à observância, pelos Estados, das obrigações substantivas assumidas no Acordo TRIPS/OMC e de tratados administrados pela OMPI, bem como à própria estrutura de funcionamento das Organizações. Aliás, são justamente a Secretaria Internacional da OMPI e o Conselho para TRIPS os principais protagonistas nesse contexto, justificando a cooperação técnico-administrativa estabelecida. Cf ABBOTT, Frederick M. "Distributed Governance at the WTO-WIPO, cit., p.74 e POLIDO, Fabricio. "Por novas competências na cooperação entre Organizações Internacionais: O caso do Acordo OMPI-OMC de 1996 e o desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual," in CASELLA, Paulo Borba; *et alli Direito Internacional, Humanismo e Globalidade*, cit., p. 70 e ss.

de tratados e convenções adotados pelos Estados em matéria de proteção da propriedade intelectual e de normas dos sistemas legislativos domésticos. Tecnicamente, isso vem corroborado com esforços históricos de harmonização substantiva dos direitos de PI no plano internacional, desde a instituição das Uniões de Berna e Paris, ainda no final do século XIX, até a emergência da Organização Mundial do Comércio. A partir da própria justificativa para a obrigação de notificação pelos Estados Membros da OMC, estabelecida no Artigo 63.2 do TRIPS[345], o arcabouço normativo do Acordo OMPI-OMC de 1996 estabelece - como ponto de partida para cooperação inter-organizações - a promoção de intercâmbio de material normativo (leis e regulamentos) relacionados às matérias objeto da propriedade intelectual, assegurando, igualmente, as obrigações de tratamento nacional e assistência aos Estados Membros.

Segundo estabelece o Artigo 2(1) do Acordo, relativamente à "acessibilidade de leis e regulamentos da Coleção da OMPI por Membros da OMC e seus nacionais", o Bureau Internacional deverá fornecer, mediante pedido formulado, a Membros da OMC e nacionais dos Estados Membros da OMC, cópias de leis e regulamentos e das respectivas traduções existentes em sua coletânea de normas, nos mesmos moldes aplicáveis aos Estados Membros da OMPI e seus nacionais, respectivamente. Pelo dispositivo, o tratamento nacional, como obrigação substantiva estabelecida nas Convenções de Berna e Paris e no próprio Acordo TRIPS, também passa a vincular a atuação da OMC e OMPI.

A acessibilidade pelos Estados Membros da OMC à base de dados informáticos do 'Bureau International' da OMPI é assegurada imediatamente pelo Artigo 2(2) do Acordo de 1996, que estende tal prerrogativa à Secretaria da OMC e ao Conselho para TRIPS (cf. Artigo 2(3)), com o objetivo de facilitar o monitoramento das obrigações assumidas pelos Estados da OMC no sistema multilateral do comércio, em particular aquela relacionada à notificação de atos normativos domésticos internos, em conformidade com o Artigo 63.2 do TRIPS. O Artigo 2(3), letra "a", do Acordo estabelece que em caso de comunicação, por um Estado Membro da OMC, de leis e regulamentos domésticos e respectivas traduções, ao Bureau Internacional, este deverá fornecer, mediante solicitação, cópias de tal material à Secretaria da OMC.

Outra importante função do Conselho, como estabelecida no Artigo 68 do Acordo TRIPS, em monitoramento do funcionamento de seus acordos ou em oferecer assistência aos Membros no contexto de solução de controvérsias, também aparece destacada no

[345] Cf. item 2.3 *supra*.

Artigo 2(3), letra "b" do Acordo OMPI-OMC. O Conselho para o TRIPS pode solicitar copias de regulamentos e leis de Estados Membros que não tenham sido previamente fornecidas à Secretaria da OMC, mas que já se encontrem na base de dados e coleção de normas do Bureau Internacional relativas à propriedade intelectual. O Bureau deverá gratuitamente fornecer cópias e respectivas traduções de tais normas para a Secretaria da OMC, além de versões de atos normativos nos mesmos moldes em que forneceria aos Estados Membros da OMPI. O mesmo vale para quaisquer outras cópias de outras leis e regulamentos e respectivas traduções que estejam disponíveis na coleção normativa do *Bureau* Internacional.[346]

Da perspectiva da Secretaria da Organização Mundial do Comércio, o Acordo de 1996 também cria obrigações relacionadas à remessa e intercâmbio de atos normativos nacionais promulgados pelos Estados Membros. A Secretaria deverá transmitir ao 'Bureau International' da OMPI, sem custas, cópias das leis e regulamentos que tenham sido encaminhados pelos Membros da OMC, de acordo com a obrigação de notificação estabelecida no Artigo 63.2 do TRIPS. Tais documentos serão encaminhados ao Bureau Internacional na língua (ou línguas) com que foram originalmente comunicados pelos Estados Membros da OMC. Ao Bureau caberá incluir tais leis e regulamentos nacionais na coleção de normas de PI gerenciada e mantida pela OMPI.[347]

Desde o final da década de 90, e justamente com o objetivo de aprofundar as obrigações estabelecidas no Artigo 2 do Acordo de 1996, a OMPI veio desenvolvendo um amplo sistema eletrônico de informação e documentação de tratados e leis domésticas sobre direitos de propriedade intelectual, sob a forma de coletânea de material normativo. Tais documentos podem ser facilmente consultados na base de dados conhecida como CLEA (*Collection of Law for Electronic Access*), representando uma das mais importantes ferramentas de informação no contexto de desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.[348]

---

[346] Cf. teor do Artigo 2(3), letra "c", do Acordo OMPI-OMC. Importante observar, igualmente, que o Bureau Internacional não poderia estabelecer nenhuma restrição quanto à utilização, pela Secretaria da OMC, das cópias das leis e regulamentos por ele fornecidas, bem como das respectivas traduções. (Cf. Art.2 (3), letra "d", do Acordo de Cooperação entre OMPI e OMC)

[347] Art. 3(4), letra "a", do Acordo OMPI-OMC de 1996. Ainda, quanto a cooperação envolvendo a tradução de leis e regulamentos domésticos da propriedade intelectual, o Artigo 2(5) do Acordo OMPI-OMC estabelece que o *Bureau* Internacional deve oferecer aos Estados Membros da OMC em desenvolvimento, e que não sejam Membros da OMPI, a mesma assistência que ofereceria relativamente à tradução de leis e regulamentos objeto da obrigação de notificação do Artigo 63.2 do TRIPS, aos Membros da OMPI que sejam igualmente paises em desenvolvimento.

[348] Sobre a base de dados CLEA, ver informações disponíveis em <http://www.wipo.int/clea/>.

As razões para tal assertiva são muitas. A base de normas mantida pela OMPI especifica as áreas da propriedade intelectual compreendidas em seus principais tratados e convenções e qual o status das negociações internacionais nesses domínios. Ela permite igualmente disseminar conhecimento, pelas autoridades domésticas dos Membros, do direito estrangeiro e prática da propriedade intelectual, além de oferecer material para estudo e pesquisa relacionada aos direitos de PI, valorizando objetivos do método do Direito Comparado – indispensável ferramenta para a elaboração e desenvolvimento de políticas legislativas pelos Estados.

A base de dados CLEA passou, assim, a compilar normas de diferentes fontes, tais como atos normativos domésticos (de 167 Estados Membros e normas do Direito da União Européia), além de tratados e convenções, administrados ou não pela OMPI.[349] Vale ressaltar que periodicamente os Estados Membros têm notificado, diretamente por meio de seus Ministérios de Relações Exteriores ou missões diplomáticas, leis e decretos domésticos concernentes às disciplinas da propriedade intelectual, em conformidade com as obrigações estabelecidas nos Artigos 15(2) da Convenção de Paris de 1883[350] e o Artigo 24(2) da Convenção de Berna de 1886[351] relativamente à reunião e publicação de informações sobre a proteção da propriedade industrial e direitos de autor no domínio unionista. Essa mesma obrigação, como observado, compreende a notificação dos Estados Membros da OMC ao Conselho para TRIPS sobre a adoção de leis e regulamentos domésticos relacionados às matérias disciplinadas pelo Acordo (Artigo 63.2)[352]

---

[349] A base de dados CLEA inaugurou, em 2003, seção de referências bibliográfica especializada relativamente aos temas relacionados à propriedade intelectual e novas tecnologias, bem como informações sobre legislação da propriedade intelectual dos Estados Membros e das organizações regionais, como NAFTA, União Européia, ARIPO, Comunidade Andina e Mercosul.

[350] Art.15(2) da CUP: "A Repartição Internacional reunirá e publicará as informações relativas à proteção da propriedade industrial. Cada país da União comunicará, logo que possível, à Repartição Internacional, o texto de qualquer lei nova, bem como todos os textos oficiais referentes à proteção da propriedade industrial. Fornecerá, ainda, à Repartição Internacional, todas as publicações dos seus serviços competentes em matéria de propriedade industrial que atinjam diretamente a proteção da propriedade industrial e sejam julgadas pela Repartição Internacional como de interesse para suas atividades".

[351] Art.24(2) da CUB: O 'Bureau International' reúne e publica as informações relativas à proteção do direito de autor. Cada país da União comunica, logo que possível ao 'Bureau International' o texto de qualquer ova lei assim como de quaisquer textos oficiais relativos à proteção do direito de autor".

[352] Cf. primeira parte do Artigo 67.2 do Acordo TRIPS: *"Os Membros notificarão o Conselho para TRIPS das leis e regulamentos a que se refere o parágrafo 1, de forma a assistir aquele Conselho em sua revisão da operação deste Acordo. O Conselho tentará minimizar o ônus dos Membros em dar cumprimento a esta obrigação e pode decidir dispensá-los da obrigação de notificar diretamente o Conselho sobre tais leis e regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um registro comum contendo essas leis e regulamentos.(...)"*

### *b) Notificações sobre o Artigo 6ter da Convenção de Paris de 1883*

O Artigo 6*ter* da Convenção de Paris de 1883 prevê que Países da União devem, em determinadas circunstâncias, recusar ou decretar a nulidade de registro de marcas ou elementos de marcas, bem como proibir seu uso, quando o objeto de pedidos formulados perante as autoridade doméstica tiver como base logos e emblemas oficiais de outros Membros ou certas organizações internacionais e intergovernamentais. O escopo de tal dispositivo não é o de estabelecer a aquisição da proteção marcaria sobre sinais distintivos de tais sujeitos do Direito Internacional, mas antes impedir sua apropriação nos mercados domésticos, em particular no domínio de atividades comerciais e industriais em diferentes Países da União.[353]

Importante observar que o Acordo TRIPS, ao se referir imediatamente à aplicação dos dispositivos da Convenção de Paris, redireciona as normas contidas no Artigo 6*ter* à observância, pelos Estados Membros da OMC, de normas substantivas de Direito Internacional da Propriedade Intelectual. O dispositivo claramente estabelece a obrigação - originalmente endereçada aos Países da União de Paris – aos Estados Membros da OMC, tanto pelo dever de recusar e decretar a nulidade de registro de marcas relacionadas a logos e emblemas de Estados e organizações internacionais. De fato, de acordo com o dispositivo textual, o âmbito de aplicação do Artigo 6ter da Convenção alcança todos os sinais distintivos materializados em símbolos e expressões gráficas de representação dos Estados e organizações internacionais, tais como "marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado, dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico".[354]

Como o Artigo 6*ter* da Convenção de Paris se reporta, duplamente, uma obrigação dos Membros da OMPI e Estados Membros da OMC relativamente à recusa e nulidade de registro de determinadas categorias de marcas e elementos de marcas, seria possível afirmar que as Organizações encontram, no Acordo de Cooperação de 1996, solução técnica compatível com as obrigações assumidas no âmbito do GATT/OMC e que também está ajustada às competências do Conselho para TRIPS de monitoramento das normas do

---

[353] Sobre isso, ver por exemplo *WIPO Intellectual Property Handbook*, cit., p.252.
[354] Cf. Artigo 6$^{ter}$ (1)(a), da Convenção de Paris de 1883.

TRIPS.[355] O Artigo 6*ter* da Convenção de Paris não se aplica na hipótese em que autoridades oficiais e representativas de um determinado Estado Membro ou da organização intergovernamental autorizarem a utilização de um sinal distintivo como a marca.

As obrigações decorrentes do Artigo 6*ter* da Convenção de Paris são materializadas mediante procedimento especial, concebido no domínio unionista, e denominado *comunicação dos logos e emblemas oficiais*, pelos respectivos Estados e organizações intergovernamentais, ao Bureau International da OMPI. A este cabe compete a transmissão subseqüente de todas as comunicações recebidas aos Membros. A OMPI oferece um serviço de busca e base de dados relacionados aos logos oficiais de Estados ("Article 6*ter* Database"), de acordo com as notificações realizadas nos últimos anos pelos paises da União de Paris e Estados Membros da Organização Mundial do Comércio. Até o final do ano de 2005, foram registradas 255 notificações, das quais 124 referem-se aos símbolos, logos e emblemas oficiais de Estados, e 131, a organizações intergovernamentais.[356]

### *c) Assistência e cooperação técnicas aos Membros da OMPI e OMC*

O caso da cooperação estabelecida pela OMC e a OMPI no plano internacional é exemplificado também pela assistência técnica oferecida a países em desenvolvimento. O movimento de constitucionalização das grandes organizações internacionais após a Segunda Guerra Mundial criou agenda pública global com múltiplos temas, dentre os quais, existente no conjunto de objetivos do sistema constitucional das Nações Unidas, a cooperação internacional na área da assistência técnica para o desenvolvimento.

A OMPI, enquanto tenha como preocupação central o objetivo de promover a proteção dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional, também tem orientado suas atividades para assistência técnica aos países em desenvolvido e de menor desenvolvimento relativo. Diversas formas de cooperação foram estabelecidas pela OMPI com organizações intergovernamentais e regionais nos últimos anos, tais como a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO), a Organização

---

[355] Ver, por exemplo, Artigo 67.2 do TRIPS/OMC, com a referencia à última parte do dispositivo: *"[... ] Nesse sentido, o Conselho também considerará qualquer ação exigida a respeito das notificações originadas das obrigações deste Acordo derivadas das disposições do Artigo 6ter da Convenção de Paris (1967)".*

[356] *WIPO Annual Report 2008*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2008. p.20.

Africana da Propriedade Intelectual (OAPI), a Comissão Econômica das Nações Unidas para África (CENUA) e a União Africana do Mercado Comum para África Oriental e Meridional (COMESA)[357].

A OMPI mantém ainda um *programa de cooperação e assistência técnica* para países em desenvolvimento, economias em transição e países de menor desenvolvimento relativo. São oferecidos treinamento e capacitação profissional relacionados a gerenciamento, prática e formulação de normas de direitos de propriedade intelectual. Em larga medida as atividades ali implicadas são realizadas em conjunto com organizações regionais, escritórios de marcas e patentes domésticos e agencias governamentais especializadas[358]. Os escritórios regionais ligados ao Setor de Assistência Técnica e Capacitação da OMPI trabalham com as divisões do recente Escritório para Uso Estratégico da Propriedade Intelectual para o Desenvolvimento, buscando atender a demanda de Estados Membros de menor desenvolvimento relativo por assistência técnica, sobretudo no que concerne à integração entre normas de propriedade intelectual e políticas públicas domésticas de desenvolvimento. Aliás, essas atividades passam integrar o Comitê da OMPI sobre Propriedade Intelectual e Desenvolvimento.[359]

O conceito de "cooperação técnica" admitida pelo Direito da OMC, por sua vez, é bastante amplo e compreende, em grande medida, os trabalhos orientados para capacitação e assistência técnica a países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Seu objetivo central reside basicamente na assistência para criação de instituições nos países e capacitação de recursos governamentais para o aperfeiçoamento do sistema multilateral do comércio. O financiamento global para assistência técnica e capacitação a partir sob os trabalhos da OMC, advém basicamente de três diferentes fontes: (i) orçamento regular da Organização; (ii) contribuições voluntárias feitas por Estados Membros; e (iii) repartição de custos, ou por organizações intergovernamentais pelos Estados Membros, envolvidos nos programas.[360]

O caso da OMC exemplifica, talvez, um movimento aparentemente contraditório ao sistema de assistência técnica oferecida por organizações intergovernamentais no plano

---

[357] Ver por exemplo, Acordo de Cooperação ARIPO-OAPI-ARCT-WIPO, de 22 de julho de 1985; Acordo de Cooperação entre ARIPO e OMPI de 3 de julho de 1981; Artigo V, do Tratado de Lusaka que institui a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual, encetando a cooperação entre a Comissão Econômica das Nações Unidas para África, OMPI e países da União Africana.
[358] WIPO, *Annual Report 2003*. Geneva: World Intellectual Property Organization, p.7.
[359] Sobre isso ver informações da OMPI em "Propriedade Intelectual para o Desenvolvimento", disponível online em <http://www.wipo.int/ip-development/en>.
[360] Ver informações em <http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/dev3_e.htm>.

internacional. Dentre as funções da Organização, como destacados no Artigo III do Acordo Constitutivo, não há previsão expressa sobre a obrigação de assistência técnica aos Estados em desenvolvimento que sejam Estados Membros. A única hipótese talvez seja a inferência ou derivação de funções segundo a obrigação geral da Organização de *facilitar a implementação, administração e funcionamento das instituições* criadas pelo Acordo Constitutivo. De fato, para exercerem direito e obrigações decorrentes das normas do sistema multilateral do comércio, e consequentemente serem beneficiados do status que lhes é conferido pela OMC, Membros considerados países em desenvolvimento devem possuir certa experiência na área de formulação de políticas governamentais envolvendo comércio internacional. Esse aspecto remete à existência de uma demanda internacional por capacitação técnica de instituições domésticas e autoridades governamentais. Em muitos desses casos, a pressão dos lobbies e organizações não-governamentais leva à OMC ao debate de suas funções constitucionais na ordem internacional.[361]

Após a aprovação da Declaração da Conferência Ministerial de Doha de 2001, a OMC enfrentou o debate público sobre a redefinição dos papeis institucionais, o que compreenderia a necessidade de ampliação das tarefas relacionadas aos programas de capacitação e assistência técnica aos Membros em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Com a Reunião de Cancún da Conferência Ministerial, em 2003, reconheceu-se que o maior desafio das bases constitucionais da OMC seria justamente aquele relacionado à cooperação técnica, em especial pela crescente demanda por assistência e prioridades definidas pelos sujeitos envolvidos no funcionamento do sistema multilateral do comércio. Tal sintoma seria sentido, do ponto de vista financeiro, na elevação do orçamento destinado à assistência técnica e atividades de capacitação e formação destinadas aos países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo.[362]

---

[361] Essa realidade parece ser pressuposta nos vários acordos anexos do Acordo Constitutivo da OMC, como é o caso do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, o TRIPS, o Acordo sobre Valoração Aduaneira e os Entendimentos sobre Normas e Procedimentos relacionados à Solução de Controvérsias (DSU). Tais instrumentos estabelecem imediatamente opções de assistência técnica aos países, que se materializa por acordos ou tratados bilaterais concluídos com Estados Membros desenvolvidos, ou oferta de assistência multilateral diretamente pela Secretaria da OMC. Importante observar que na Declaração Ministerial de Doha, em Novembro de 2001, os Estados Membros assinalaram a importância da cooperação técnica e capacitação como elementos centrais de uma "dimensão desenvolvimentista" do sistema multilateral do comércio. Sobre isso, cf. Parágrafo 38 da Declaração Ministerial de Doha de 2001, em que os Membros confirmaram que a cooperação técnica e capacitação são elementos centrais na dimensão desenvolvimentista do sistema multilateral do comércio.

[362] Cf., por exemplo, VAN DEN BOSSCHE, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization*, cit., p.101, esclarecendo a dimensão das contribuições financeiras realizadas por Membros da OMC, com quase 20 milhões de francos suíços ao Fundo Global para a Agenda de Doha para o Desenvolvimento. A importância do Fundo Global seria a de justamente oferecer uma complementação ao orçamento regular

Após 15 anos de existência, a OMC buscou afirmar políticas de coordenação com outras organizações intergovernamentais, como o Banco Mundial e FMI e com a UNCTAD, além de bancos regionais de desenvolvimento e organizações internacionais de caráter regional. Como visto, tais frentes de atuação se desenvolvem sob o chamado Marco Integrado para Assistência Técnica Relacionada ao Comércio para Países de Menor Desenvolvimento Relativo ("Marco Integrado para LDCs"), que se constitui de uma agência intergovernamental dedicada à manutenção de programas de doação para auxílio especifico a países de menor desenvolvimento relativo.[363]

Todos esses exemplos têm como pano de fundo o universo da prática de cooperação entre organizações internacionais e também entre organizações internacionais e estados. Suas vicissitudes são confirmadas pelo aprofundamento e sofisticação das instituições do Direito das Organizações Internacionais e se destacam no contexto do desenvolvimento. O próximo item analisará o caso do Acordo OMPI-OMC e sua relevância para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

O Artigo 4º do Acordo OMPI-OMC estabelece fundamentalmente as linhas gerais da cooperação entre as organizações na área de assistência técnico-jurídica aos Estados Membros em desenvolvimento, assegurando, igualmente, a observância do princípio da não-discriminação nas relações entre Estados. O Bureau Internacional deve prover o mesmo tipo de assistência técnica, que concederia aos Membros da OMPI, aos Estados em desenvolvimento, Membros da OMC, que não sejam Membros da OMPI. Esse mesmo tratamento se destina à assistência técnico-jurídica concedida pela Secretaria da OMC relativamente à implementação do Acordo TRIPS para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo que não ainda não sejam Membros da OMC.

---

destinado aos programas de assistência técnica como fonte alternativa de financiamento para as atividades da Secretaria da OMC relacionadas à capacitação e assistência técnica.

[363] Cf. *Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries* (http://www.integratedframework.org), envolvendo as principais organizações, como FMI, ITC, UNCTAD, PNUD, Banco Mundial e a própria OMC. Ver ainda informações institucionais apresentadas pela OMC em http://www.wto.org/English/tratop_e/devel_e/teccop_e/if_e.htm (último acesso em 10 de março de 2010). Vale destacar que o Marco Integrado apresenta atividades em 32 países e ainda concorre com a atuação do Programa Conjunto de Assistência Técnica para Países Africanos de Menor Desenvolvimento Relativo. Trata-se de um dos maiores programas de capacitação técnica existentes no continente africano e seus objetivos buscam diminuir os principais obstáculos institucionais que reprimem a capacidades dos Estados alvos de atuarem no domínio do comércio internacional. Os países são: Angola, Gambia, Niger, Benin, Guiné, Ruanda, Burkina Faso, Laos, São Tomé & Príncipe, Burundi, Lesoto, Serra Leoa, Cambodja, Madagascar, Senegal, , Malawi, Sudão, República Centro-Africana, Maldivas, Tanzânia, Chade, Mali, Uganda, Djibouti, Mauritania, Yemen, Eritreia, Moçambique, Zâmbia, Etiópia e Nepal.

O Acordo OMPI-OMC de 1996 também busca assentar bases muito amplas de cooperação entre as Organizações no que concerne às atividades de cooperação técnica relacionadas ao Acordo TRIPS/OMC, cujos destinatários são os países em desenvolvimento. De fato, o Artigo 4(2), ao afirmar a cooperação entre o *Bureau* Internacional e a Secretaria da OMC nesse campo, estabelece que tais atividades de assistência técnica devam ser maximizadas em sua utilidade e asseguradas em sua natureza recíproca.[364] Como um dos importantes instrumentos para concretização desse tipo de assistência técnico-jurídica, o Acordo estabelece que os órgãos (o Bureau Internacional e a Secretaria da OMC) devam manter contato regular e intercâmbio de informações não confidenciais para a promoção da propriedade intelectual.[365] Tal área aparece efetivamente como um dos pilares primários da cooperação inter-organizacional entre a OMPI e OMC no campo da regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual.

## 2.5 Convergência de competências no Direito Internacional da Propriedade Intelectual

As interações entre sujeitos no Direito Internacional da Propriedade Intelectual não se limitam à cooperação formal entre organizações internacionais, como ilustrado no caso do Acordo entre OMPI e OMC de 1996. Do ponto de vista do direito internacional convencional, como analisado, o Acordo é embasado nas competências estabelecidas pela Convenção de Estocolmo de 1967 e no Artigo 68 do Acordo TRIPS/OMC, que atribui ao Conselho para TRIPS tarefa de monitorar o funcionamento das normas do Acordo e gerenciar informações concernentes às leis e regulamentos adotados pelos Membros da OMC em matéria de direitos de propriedade intelectual.

O Acordo OMPI-OMC de 1996 reflete-se no federalismo clássico entre organizações, moldado por normas de tratados e convenções específicas capazes de criar competências diferenciadas, mas que não excluem outras modalidades de cooperação ou associação no Direito Internacional, sobretudo em domínios emergentes de relações 'ad

---

[364] Ver fundamentalmente a ultima parte do Artigo 4(2), que menciona que tanto o Bureau Internacional como a Secretaria da OMC "maximizarão a utilidade de tais atividades - assistência técnico-jurídica e assistência técnica- e assegurarão sua natureza reciprocamente".

[365] Cf. Artigo 4(3) do Tratado de Cooperação entre OMPI e OMC de 1996, enfatizando o compromisso recíproco de manutenção de contato regular e intercâmbio de informações não confidenciais entre as Organizações, sobretudo para a observância dos Artigos 4(1) e 4(2), no domínio da assistência e cooperação técnicas.

hoc', especializadas, e que aproximam as atividades e objetivos institucionais das organizações internacionais envolvidas.[366] Como examinado, o exemplo do Acordo de Cooperação OMPI-OMC de 1996 sugere a criação de quadro normativo de cooperação inter-organizações destinado ao compartilhamento de informações sobre a adoção de leis e regulamentos domésticos relativos à propriedade intelectual pelos Membros, bem como confere poderes para que as Organizações estabeleçam programas de assistência técnica a países em desenvolvimento e competências para a OMPI diretamente relacionadas ao Acordo TRIPS.[367] Não limita, no entanto, o escopo de regulação internacional de matérias relacionadas à propriedade intelectual ou a atuação de outras organizações internacionais, cujas competências espelham objetivos e finalidades mais amplos no próprio sistema internacional das Nações Unidas.

Novos elementos são introduzidos no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, especialmente pela alteração e revisão das normas dos tratados e convenções clássicas, como aqueles administrados pela OMPI e o próprio TRIPS/OMC.[368] Incluem, ainda, a adoção de recomendações, princípios, diretrizes não vinculantes, além da orientação da jurisprudência de tribunais e órgãos jurisdicionais internacionais, como o caso do OSC/OMC, o Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI, Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e Corte Européia de Direitos Humanos.[369] As interações entre sujeitos endereçados pelas normas do sistema internacional da propriedade intelectual e as respectivas instituições nesse contexto podem ser analisadas, portanto, em novas

---

[366] Cf. HELFER, Laurence, "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", cit., p. 132. O autor refere-se especificamente às associações formais e informais em áreas de competência compartilhada ( "formal and informal partnerships in subject areas of shared competence").

[367] Cf. Arts. 2(3) e 2(4) do Acordo de Cooperação OMP-OMC de 1995; Art. 3, estabelecendo a obrigação de comunicação pelos Membros, de acordo com o Art. 6*ter* da Convenção de Paris de 1883, no contexto do Acordo TRIPS/OMC; Art. 4º relativamente à assistência técnica e para cooperação técnica com países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo.

[368] Cf. especialmente Art.31bis do Acordo TRIPS, consolidado pela Decisão dos Membros da OMC, de Dezembro de 2005, incluindo dispositivo acordados na Decisão do Conselho Geral da OMC, de Agosto de 2003, sobre a implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública. Um Anexo é introduzido ao Acordo TRIPS para regulamentar a derrogação da obrigação dos Membros, de acordo com Art.31(f) do TRIPS, que condiciona as licenças compulsórias de patentes de invenção para uso predominante para abastecimento do mercado interno. Como analisado no Capítulo 1, o dispositivo abre espaço para aplicação das licenças compulsórias e exportação de medicamentos para países com ausência de capacidade de produção local, criando mecanismo de exportação e importação envolvendo países produtores e países de menor desenvolvimento relativo.

[369] Cf. MIN, Eun-Joo and LILLEENGEN. Mathias. *Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions*. The Hague/London: Kluwer Law International, 2003, p. 2-4; GEIGER, Christophe. "Constitutionalizing Intellectual Property Law: The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe", in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 2006, p. 371 e ss; HELFER, Laurence R. "The new innovation frontier? Intellectual property and the European Court of Human Rights", in *Harvard International Law Journal*, vol.49, 2008, p.1 e ss;

perspectivas, que passam pelo fortalecimento da cooperação entre organizações internacionais tradicionais, incluindo a aquisição de status de observação na OMPI e na OMC para as negociações das normas convencionais da propriedade intelectual, e crescente "cooperação e concorrência" entre sujeitos e instituições envolvidos no processo de produção normativa do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

Assim, o federalismo clássico entre organizações internacionais, justificado pelas relações jurídicas internacionais, a exemplo do que pretendia a Comissão de Direito Internacional ao adotar o projeto da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais de 1986[370], dá lugar à governança global entre instituições dedicadas às políticas de propriedade intelectual, com evolução de novas competências na ordem internacional também preocupadas com o interesse público nos acesso aos bens do conhecimento.[371]

A natureza transdisciplinar da propriedade intelectual faz com que qualquer política normativa, tanto em nível interno como internacional, esteja imediatamente associada a outros domínios normativos. No caso especifico do Direito Internacional, essa proposta esbarra em outros objetivos sistêmicos, como aqueles relacionados ao desenvolvimento, cultura, educação, saúde, meio-ambiente, concorrência nos mercados e inovação.[372]

---

[370] Cf. item 2.4.1.

[371] Retomamos aqui a análise do Professor Peter ROTT, "WTO Law and Environmental Standards: Lessons from the TRIPS Agreement?", in LEWIS, Douglas (ed.). *Global governance and the quest for justice*. Vol. I: International and Regional Organisations, Oxford: Hart, 2006, p. 113 e ss; e Armin von BOGDANDY, "Legitimacy of international economic governance: interpretative approaches to WTO law and the prospects of its proceduralization", in GRILLER, Stefan (ed.) *International economic governance and non-economic concerns: new challenges for the international legal order.* Vienna/New York: Springer, 2003, p. 104 e ss.

Observando as relações entre constitucionalismo internacional, temas da globalização e comércio internacional, os autores sustentam a imperiosidade de adoção de regras de Direito Internacional para ampliar formas de transparência, controle e participação dos sujeitos com o respeito categórico dos direitos fundamentais.

Admitimos a tese, no presente trabalho, de que o TRIPS e a nova ordem de regulação internacional da propriedade intelectual exigem modernização das instituições domésticas e internacionais que possam adequadamente equalizar o déficit de proteção de interesses públicos, em contraposição aos interesses corporativos que continuam a nortear a elaboração normativa da propriedade intelectual nos diversos foros de negoviações (a deficiência na regulação dos interesses públicos associados à globalização e correção institucional em busca de um regime legítimo de governança global).

[372] Admitindo-se concepção mais genérica, o Direito não é apenas uma função da política; suas normas e instituições são criadas e recriadas a partir de interesses sociais, retóricas e ações afirmativas, nos quais estruturas de legalidade e legitimidade se inter-relacionam nas esferas decisórias e legislativas. Por concepções mais pragmáticas, o processo de elaboração das normas internacionais é determinado por concessões, consensos, barganhas e argumentos morais, os quais podem servir à persuasão e discurso em torno da promoção do interesse público e acesso a bens essenciais, muito mais amplos e abrangentes do que a proteção de interesses privados, e, por seu turno, inconfundíveis com interesses corporativos e associativos.

Assim também, o Direito Internacional se constrói nas esferas estatais, intergovernamentais e não-governamentais, criando tipos ideais em arcabouços normativos altamente institucionalizados e com capacidades distintas de sancionamento (aqui consideradas em caráter de "objetividade", pela vinculação,

A regulação internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC pode ser igualmente guiada para aprofundar os objetivos da Agenda do Desenvolvimento da OMPI, considerando, ainda, outras políticas normativas estabelecidas por outras organizações internacionais para ampliar a multiplicidade de interações.[373] A racionalidade de repartição ou compartilhamento de competências ali observada passa a relacionar diferentes sujeitos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, deslocando-se da centralidade do eixo de cooperação entre OMPI e OMC, para outras organizações com interesses afins, como a OMS, a CDB, a FAO, UNESCO, UNCTAD e OCDE.

Isso não sugere que estas organizações estejam formalmente investidas, do ponto de vista do Direito Internacional Público clássico, de competências específicas relacionadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional, mas antes, impregnadas pela linha de tensão que seus objetivos e finalidades institucionais mantêm com as tendências expansionistas de proteção da propriedade intelectual na Era Pós-OMC. Com efeito, essa reação se acentuou após a adoção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001, sugerindo abertura do sistema internacional da propriedade intelectual para outros valores e objetivos que não apenas aquele orientado por uma leitura maximalista do Art.3º da Convenção de Estocolmo de 1967 que institui a OMPI e das obrigações do Acordo TRIPS.

A convergência de competências na área da propriedade intelectual e domínios co-relatos e a cooperação internacional mantêm-se, portanto, como elementos de redefinição no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Como opção metodológica, serão analisadas as relações de interação entre as organizações internacionais no domínio da propriedade intelectual, levando-se em consideração os casos da Organização Mundial da Saúde, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD),

---

obrigatoriedade e persuasão). Por isso, são inevitáveis sua especialização, complexidade, maturidade, fragmentação e adensamento, com estruturas decisórias complexas e interativas. O regime internacional da propriedade intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio exprime bem essas relações, com multiplicidade de sujeitos, interesses e assimetria de poderes nos diversos níveis. Cf., por exemplo, FRANCK, Thomas M. *Fairness in International Law and Institutions*. New York: Oxford University Press, 1995, p.4 ("a especialização é o tributo pago pela profissão pela maturidade do sistema normativo"); BOGDANDY, Armin von. "Legitimacy of international economic governance: interpretative approaches to WTO law and the prospects of its proceduralization", in GRILLER, Stefan (ed.) *International economic governance and non-economic concerns: new challenges for the international legal order.* Vienna/New York: Springer, 2003, p. 104 e ss.

[373] Cf. NETANEL, Neil Weinstock. "The WIPO Development Agenda and Its Development Policy Context", in NETANEL, Neil Weinstock (ed.) *The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries*. New York: Oxford Univ.Press, 2009, p.12-15; RAUSTIALA, Kal. "Density & Conflict in International Intellectual Property Law", in *University of California at Davis Law Review*, vol.40, 2007, p.1021 e ss.

Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e a OCDE. A atuação das organizações internacionais em temas afins às disciplinas da propriedade intelectual permite constatar modalidade de regulação internacional baseada em federalismo complementar e esferas múltiplas de competências, caracterizadas pela diversidade das fontes normativas e interesses objetivados.

### *2.5.1 Acesso à saúde e medicamentos essenciais: OMS e Propriedade Intelectual*

As negociações multilaterais e bilaterais estabelecidas pelos Membros da OMC e da OMPI após a entrada em vigor do Acordo TRIPS levaram imediatamente a Organização Mundial da Saúde a adotar importantes resoluções em matéria de direito sanitário internacional com ênfase na relação por este mantida com a disciplina da propriedade intelectual. Na análise de ABBOTT, a conclusão da Rodada Uruguai do GATT permitiu que os Membros da OMS inicialmente discutissem os efeitos da elevação dos níveis de proteção patentária sobre o preço dos medicamentos essenciais[374], em especial quanto à desigual distribuição e carência de recursos de acesso a medicamentos empregados nas terapias antiretrovirais (ARVs) pelos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo.[375]

A subseqüente atuação da OMS na formulação de políticas internacionais da propriedade intelectual relacionadas à saúde pública, em especial entre os anos de 2000 e 2005, tornou-se, em larga medida, indispensável para a concretização de objetivos mais amplos previstos na Carta das Nações Unidas. Em especial destacam-se os Artigos 1.3 e 1.4, que reclamam a cooperação internacional para solução de problemas internacionais de "caráter econômico, social, cultural ou humanitário", dentro os quais se incluem políticas

---

[374] ABBOTT, Frederick M. "Distributed Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-architecture Integrated Governance", cit., especialmente p.77; idem, *WTO TRIPS Agreement and its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*. London: UK Commission on Intellectual Property Rights, 2002 (Study Paper 2a). Disponível online em: <http://www.frederickabbott.com/uploads/sp2a_abbott_study.pdf> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[375] A discussão aprofundada dessa relação é estabelecida por WATAL, Jayashree. *Differential Pricing and Financing of Essential Drugs*, WHO/WTO Secretariat Workshop on Differential Pricing and Financing of Essential Drugs, Hosbjor, Norway, April 8-11, 2001, documento disponível in <http://www.wto.org>; WHO, *More Equitable Pricing for Essential Drugs*, Workshop on differential pricing and financing of essential drugs, Hosbjor, Norway, April 2001, item 2.1; BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; POLIDO, Fabrício, "Propriedade intelectual e preços diferenciados de medicamentos essenciais: políticas de saúde pública para países em desenvolvimento", in *Revista de Direito Público da Economia*, v. 3, n. 11, 2005, p. 63 ss.

de direitos humanos, direito sanitário e harmonização das ações para a consecução desses objetivos.[376] O Artigo 12.2 do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966[377], em especial, estabelece a obrigação de os Estados Partes de adotarem todas as medidas necessárias para o exercício do direito fundamental da pessoa humana de saúde física e mental, o que inclui a criação de todas as condições de assistência médica e serviços médicos em caso de pandemias.[378]

Enquanto a regulação da propriedade intelectual no sistema internacional do comércio sob as bases do GATT/OMC, das convenções da OMPI e tratados bilaterais e regionais, esteja relacionada a demandas de saúde pública, em especial quanto à criação de estruturas de acesso pelas populações do globo, a OMS não poderia deixar de exercer as competências que lhes são atribuídas de acordo com o Art. 2º de sua Constituição[379]. O debate público internacional e a pressão das organizações da sociedade civil deflagraram nitidamente a necessidade de a Organização redirecionar seus programas para uma abordagem socialmente sustentável do acesso a medicamentos essenciais, partindo da concepção publicista dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo embasada nas críticas ao modelo expansionista e protetivo adotado pelos Membros da OMC após a entrada em vigor do acordo TRIPS[380] e uma ênfase nas flexibilidades do Acordo (e.g. as limitações e exceções aos direitos de exclusividade, usos governamentais, licenças não voluntárias ou compulsórias).[381]

---

[376] Ver Artigos 1.3 e 1.4 da Carta da ONU:
*"Art.1º. Os propósitos das Nações Unidas são:*
*(...) 3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular os direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e*
*4. Ser um centro destinado a harmonizar as ações das nações para a consecução desses objetivos comuns.*

[377] Adotado pela Assembléia-Geral das Nações Unidas para Ratificação e Adesão pela Resolução 2.200 (XXI), de 16 de dezembro de 1966, o Pacto entrou em vigor no plano internacional, de acordo com seu o artigo 27, em 3 de janeiro de 1976. Cf. Decreto n° 591, de 6 de julho de 1992, que incorpora o Pacto de 1966 ao ordenamento interno brasileiro.

[378] Art. 14.2(d), do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966.

[379] A Constituição que estabelece a Organização Mundial da Saúde foi adotada na Conferência Internacional de Saúde, realizada em Nova Iorque em 19 a 22 de Julho de 1943, e entrou em vigor no plano internacional em 7 de abril de 1948. A versão consolidada do texto da Convenção está disponível em: <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf >, com a última emenda de 15 de setembro de 2005.

[380] Cf. comentários em DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma (ed.). *Global Intellectual Property Law: Commentary and Materials.* Northampton/MA: Edward Elgar Publishing, 2008, especialmente p. 312 ss;

[381] Sobre isso, ver a releitura e abordagem críticas da Professora Jayashree WATAL, "Pharmaceutical Patents, Prices and Welfare Losses: A Simulation Study of Policy Options for India under the WTO TRIPS Agreement", in *The World Economy* vol. 23, n.5, 2000, p.733 ss. Para o desdobramento posterior do tema, cf. SCHERER, F. M. e WATAL, Jayashree. "Post-TRIPS Options for Access to Patented Medicines in Developing Countries", in *Journal of International Economic Law*, vol.5, n.4, 2004, p.913 e ss.; STERCKX,

Em sua 56ª Sessão da Assembléia Geral, de 28 de maio de 2003, a OMS adotou a importante Resolução nº 27 ("Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública*")*, que passou a vincular os trabalhos da então instituída Comissão de Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública (CIPIH-OMS), que deveria elaborar um estudo mais amplo sobre os efeitos da proteção da propriedade intelectual e interesses de saúde pública.[382] A Resolução ainda prevê a possibilidade de qualquer Membro da OMS convocar a atuação da Direção Geral da Organização para a cooperar em matéria de "monitoramento dos efeitos sobre saúde pública relacionados ao patenteamento de medicamentos e a observância de acordos internacionais concernentes, incluindo acordos comerciais" [383]. Segundo a Resolução, essa medida permitiria aos Membros avaliar e subseqüentemente elaborar normas de caráter sanitário e regulatório para o campo farmacêutico, além de elevar os benefícios e mitigar os efeitos negativos desses acordos. Evidentemente, tanto o Acordo TRIPS como outros tratados bilaterais e acordos de livre comércio estariam nessa categoria.

Em abril de 2006, a Comissão concluiu o Relatório "Saúde Pública, Inovação e Direitos de Propriedade Intelectual"[384], cujo teor constitui imediatamente fonte de formulação de políticas de inovação e propriedade intelectual no contexto normativo do Direito Internacional Sanitário. O documento buscou tratar de soluções de políticas governamentais na área patentária e sistemas de inovação, pesquisa e desenvolvimento no

---

Sigrid. "Patents and Access to Drugs in Developing Countries: An Ethical Analysis", in *Developing World Bioethics*, vol. 4, n. 1, 2004, p. 58 e ss.; HAMMER, Peter, "Differential Pricing of Essential AIDS Drugs: Markets, Politics and Public Health", in *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n. 4, 2002, p.883 e ss; OH, Cecilia e MUSUNGU, Sisule. *The use of flexibilities in TRIPS by developing countries: can they promote access to medicines?*. CIPIH Studies. World Health Organization: Geneva. 2006.

[382] Originariamente, a Resolução 1º 27/2003 recomendava a elaboração do estudo pela Comissão, de acordo com as seguintes diretrizes básicas: (i) reafirmar que os interesses de saúde pública estão inseridos nas políticas do setor de saúde e na indústria farmacêutica; ii) considerar, quando pertinente, a mudança e ajustamento das leis domésticas para a ampla utilização das flexibilidades do Acordo TRIPS; (iii) estabelecer a manutenção de esforços em busca de consenso, no âmbito da Organização Mundial do Comércio e da Conferência Ministerial, para uma solução ao Parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001, observando especificamente as necessidades dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo; (iv) estabelecer condições propícias à P&D, aptas ao desenvolvimento de medicamentos para doenças que afetam os países em desenvolvimento.

[383] Cf. Item 3 da Resolução WHA56.27 (na seguinte passagem: "*to cooperate with Member States, at their request, and with international organizations in monitoring and analyzing the pharmaceutical and public health implications of relevant international agreements, including trade agreements, so that Member States can effectively assess and subsequently develop pharmaceutical and health policies and regulatory measures that address their concerns and priorities, and are able to maximize the positive and mitigate the negative impact of those agreements"*).

[384] WHO, *Public health, innovation and intellectual property rights: Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health*. Geneva: World Health Organization Press, 2006, p.13 e ss., também disponível online em <http://www.who.int/intellectualproperty/report/en> (último acesso em 18 de fevereiro de 2010).

campo farmacêutico, atividade inventiva na indústria, disponibilidade de medicamentos aos mercados de países em desenvolvimento, inovação e desenvolvimento e plano sustentável para promoção de inovação e acesso a medicamentos.[385]

As propostas formuladas pela CIPIH, em seu Relatório de abril de 2006, no entanto, parecem não endereçar especificamente as principais questões na área de interface da proteção patentária na indústria e criação de novas plataformas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e acesso a medicamentos.[386] O Relatório sugere a "criação de novas estruturas de P&D, sustentáveis e globais", com o envolvimento de parcerias público-privadas, financiamento público e um maior papel de coordenação por parte da Organização Mundial da Saúde. A abordagem muito genérica, como a adotada pelo Relatório, poderia ter comprometido sua efetividade, especialmente por desviar de soluções especificas para formulação de políticas domésticas na área de acesso a medicamentos.[387]

A criação da CIPIH aponta para o "desenvolvimento crítico" da relação de interface entre os direitos de propriedade intelectual e saúde pública[388], reforçando a necessidade de as políticas patentárias e de inovação domésticas aprofundarem os mecanismos e flexibilidades do Acordo TRIPS/OMC. Uma das maiores dificuldade, contudo, parece ser ainda a carência de recursos e de assistência técnica nesse campo para países de menor desenvolvimento, sobretudo enquanto oferecida pela Organização Mundial da Saúde.

---

[385] O Relatório sustenta que os Estados devem incentivar inovação local para desenvolver e ampliar a oferta de medicamentos, vacinas e diagnósticos, todos eles ajustados às necessidades de doenças específicas (e.g. HIV, tuberculose, malaria e doenças negligenciadas).

[386] Sobre isso, ver críticas formuladas pelos Professores Carlos CORREA e Pakdee POTHISIRI, idem, p. 226 (em referência à dificuldade de a Comissão alcançar consenso sobre a extensão e efeitos da proteção patentária sobre o acesso a medicamentos e políticas de saúde pública).

[387] Entre as criticas observadas, destaca-se que o relatório não reconhece a existência e constância de crises sanitárias globais, bem como as alternativas para abastecimento de ARVs e implementação das flexibilidades do Acordo TRIPS/OMC segundo a interpretação dada pela Declaração de Doha sobre TRIPS/OMC de 2001 (cf. Item 1.4 *supra*) Por outro lado, o Relatório ao menos formula um consenso quanto à realidade da proteção patentária em mercados de países de menor desenvolvimento relativo. A Comissão observou que patentes de medicamentos são muito mais efetivas nos mercados de alto poder aquisitivo, vale dizer, em países desenvolvidos, nos quais existe perspectiva de lucro e retornos para a indústria farmacêutica. Daí porque laboratórios privados teriam poucos incentivos relacionadas a P&D e proteção patentária em mercados de países de baixa renda. No limite, como mesmo reconhece o Relatório, esse problema deveria ser endereçado como elemento de "responsabilidade global" compartilhada entre os principais interessados, tais como governos, a indústria farmacêutica e a sociedade civil. Cf. comentários formulados por Carlos CORREA e Pakdee POTHISIRI, em WHO, *Public health, innovation and intellectual property rights: Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health*, cit., p.193.

[388] MUSUNGU, Sisule, "The TRIPS Agreement and Public Health", in in CORREA, Carlos; YUSUF (eds.) *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement,* 2nd ed. The Hague: Kluwer Law International, 2009, p.421-469, especialmente p.463; cf. também KRIKORIAN, Gäelle. "New Trends in IP Protection and Health Issues in FTA negotiations", in CORIAT, Benjamin. (ed.) *The Political Economy of HIV/AIDS in Developing Countries: TRIPS, Public Health Systems and Free Access*. Glos/UK, Edward Elgar, 2008, p.62.

Comparados com os programas de assistência técnica e capacitação oferecidos pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual na área da implementação das obrigações substantivas e aplicação efetiva da propriedade intelectual, os programas da OMS envolvendo a implementação das flexibilidades do TRIPS/OMC no campo patentário-farmacêutico ainda são muito limitados.[389] Isso sugere, imediatamente, a hipótese de que muitos governos de países em desenvolvimento e seus legisladores domésticos provavelmente estejam mais familiarizados com modelos expansionistas de proteção da propriedade intelectual do que com políticas normativas relacionadas ao aprofundamento das exceções e limitações aos direitos patentários no campo farmacêutico.

### *2.5.2 Cooperação para o desenvolvimento: UNCTAD e Propriedade Intelectual*

Desde a década de 1970 o tema da propriedade intelectual ocupa os trabalhos da Conferência das Nações Unidas para Comércio Internacional e Desenvolvimento (UNCTAD) relativos à transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como resultado de demandas e interesses muito diversificados e do debate em torno da elaboração e adoção de um Código de Conduta sobre Transferência de Tecnologia.[390] A principal característica dessa fase, além das diferentes demandas entre os países, de um lado aquelas formuladas pelos Estados Unidos, Canadá, Japão e países da Europa, e aquelas defendidas por países em desenvolvimento, residiria muito mais na dificuldade de determinação de um modelo para a transferência de tecnologia no sistema das Nações Unidas. Os trabalhos da UNCTAD abordavam justamente as questões

---

[389] Criticamente, ver observações formuladas por MacQUEEN, Hector L.; WAELDE, Charlotte; LAURIE, Graeme. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford/UK: Oxford University Press, 2007, p. 381.

[390] Sobre isso, cf., fundamentalmente, Pedro ROFFE, "UNCTAD: Code of Conduct on Transfer of Technology: a Progress Review", in *Journal of World Trade Law*, vol. 12, 1978, p. 351 e ss.; COMPARATO, Fábio Konder "A transferencia empresarial de tecnologia para paises subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins", in *Revista de Direito Mercantil*., vol. 47, 1982, p.41 e ss.; SKELTON, J.W. "UNCTAD's Draft Code of Conduct on the Transfer of Technology: a critique", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.14, 1981, p.381 e ss. (espeficamente referindo-se à crítica das propostas apresentadas pelos países desenvolvidos e pelos países em desenvolvimento no contexto da criação de um código de conduta sobre transferência de tecnologia, na esteira do Art.13 da Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados (Resolução 3281-XXIX, adotada pela Assembléia das Nações Unidas em 12 de Dezembro de 1974), que estabelece um princípio geral de repartição dos benefícios decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos entre os países industrializados e países em desenvolvimento. A análise dos programas recentes da UNCTAD na área da transferência de tecnologia é feita por OMER, Assad; SOUBRA, Yehia e KONDE, Victor. "Technology", in UNCTAD, *Beyond Conventional Wisdom in Development Policy - An intellectual history of UNCTAD (1964-2004)*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2004, p.82 e ss.

institucionais e contratuais da oferta na "dimensão internacional da transferência de tecnologia", além de pesquisa e análises das implicações dos direitos de propriedade intelectual sobre os fluxos de transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento.[391]

Recentemente, a adoção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001, pelos Membros da OMC e as propostas que embasaram a criação da Agenda da OMPI sobre Desenvolvimento de 2005[392] provocaram consideráveis demandas pelos países em desenvolvimento no âmbito da UNCTAD, em especial pela Índia, Brasil, Argentina e África do Sul. Expressamente, a Conferência Ministerial de Accra, realizada em 2008 (UNCTAD XII) estabeleceu novos mandatos relativos à propriedade intelectual, com proposta de congregar os temas de interface da propriedade intelectual com o desenvolvimento, inovação e conhecimento[393]. Esse novo mandato reconhece os desdobramentos da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento[394] e da Resolução 62.21 da Assembléia Geral da Organização Mundial da Saúde sobre uma Estratégia Mundial e Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual.[395] Em questão está

---

[391] Cf. OMER, Assad; SOUBRA, Yehia e KONDE, Victor. "Technology", in UNCTAD, *Beyond Conventional Wisdom in Development Policy* , cit., p.83-84. Em 1975, especificamente, a UNCTAD apresentou Relatório sobre Direitos de Propriedade Intelectual, preparado por seu Secretariado em conjunto com a OMPI, para a Revisão da Convenção de Paris de 1883, reclamando a revisão dos dispositivos relacionados a direitos de patentes. A demanda, especificamente endereçada pelos países em desenvolvimento na UNCTAD, referia-se à reforma das normas internacionais vigentes sobre uso de invenções nos Países da União, dispositivos relacionados a licenciamento compulsório de patentes e regime de preferências no âmbito da Convenção de Paris. Embora sua revisão efetiva tenha se concluído sob os auspícios da OMPI, em 28 de setembro de 1979 (na esteira da última Conferência Diplomática de Estocolmo em 1967), a proposta original havia sido formulada na UNCTAD V (Manila, 1979), enfatizando a imperiosidade de transferência de tecnologia, controle de práticas abusivas levadas a cabo parte de titulares da propriedade intelectual, desenvolvedores de tecnologia, e incentivos à industrialização nos países em desenvolvimento. Observa-se, portanto, que as interações entre propriedade intelectual e tecnologias sempre foram objeto de preocupação da UNCTAD na esteira do desenvolvimento das normas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, com ênfase na repartição eqüitativa dos resultados da transferência de tecnologias. A inadequação dos meios aos fins, no entanto, levava ao êxito reduzido das iniciativas da Conferência nesse campo.

[392] Cf. Itens 1.6. Sobre a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, ver informações institucionais em <http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

[393] 12ª Sessão da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD XII), realizada em Accra, 20 e 25 de abril de 2008. Documentos integrais disponíveis em <http://www.unctad.org/templates/Meeting.asp?intItemID=4287&lang=1> (último acesso em 10 de março de 2010).

[394] Cf. WIPO/WO/GA/32/2, *Matters Concerning a Development Agenda for WIPO*. WIPO General Assembly: Thirty-Second (17th ordinary) Session. 26 de Setembro de 2005 a 5 de outubro de 2005.

[395] Cf. WHA 61.21, *Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property*. Sixty-First World Health Assembly as of May 24, 2008. Disponível em <www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf> (último acesso em 10 de março de 2010)

justamente a implementação de programa de ação relativo às dimensões desenvolvimentistas da propriedade intelectual.[396]

As propostas apresentadas em Accra, na UNCTAD XII, resgatam a importância do tema da propriedade intelectual e tecnologia dentro dos objetivos de desenvolvimento a serem perseguidos pelos Membros das Nações Unidas. Segundo a UNCTAD, seu novo programa destaca a oportunidade de os Membros alcançarem consenso sobre os aspectos do comércio e desenvolvimento relativos à propriedade intelectual, além de promover o debate internacional sobre as questões de interface entre investimento e propriedade intelectual.[397] Igualmente, o programa propõe assistência aos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo nas negociações multilaterais envolvendo os direitos de propriedade intelectual, sobretudo no que concerne à OMPI e OMC, buscando assegurar que suas normas e políticas domésticas sejam compatíveis com os objetivos de desenvolvimento.[398]

Ainda na área da propriedade intelectual, é importante destacar que a UNCTAD mantém projeto conjunto com o Centro Internacional para Comércio e Desenvolvimento Sustentável (*International Centre for Trade and Sustainable Development* – ICTSD), organização não governamental sediada em Genebra, que se destaca pelos trabalhos envolvendo a implementação das normas do Acordo TRIPS/OMC pelos países em desenvolvimento e estudos sobre os novos desdobramentos da propriedade intelectual decorrentes dos tratados e convenções regionais e acordos de livre comércio e bilaterais de investimento (BITs).[399] Desde 2002 especialistas têm se reunido nos chamados *Diálogos de Bellagio sobre Políticas de Desenvolvimento e Propriedade Intelectual* para a

---

[396] Cf. UNCTAD/TD/L.412, *Summary of Interactive Thematic Roundtable 5: Harnessing knowledge and technology for development*, April 24, 2008.

[397] Ver informações institucionais do Programa da UNCTAD sobre Propriedade Intelectual e Desenvolvimento em <http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3424&lang=1> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[398] Do ponto de vista de seu funcionamento, o Programa da UNCTAD sobre as Dimensões Desenvolvimentistas da Propriedade Intelectual Estabelece análise de pesquisa e das normas da propriedade intelectual, além de assistência técnica, realização de seminários e conferências regionais com negociadores, legisladores, representantes do setor privado, da academia e sociedade civil. Ele propõe aprofundar a compreensão dos países em desenvolvimento sobre a relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento, além de identificar os mecanismos para uso das flexibilidades do sistema internacional da propriedade intelectual para permitir que os países em desenvolvimento estabeleçam suas políticas domésticas de tecnologia e de saúde pública. Os efeitos de acordos de livre comércio e acordos bilaterais de investimentos sobre as normas domésticas de propriedade intelectual também são analisados pelo Programa, que concentra suas atividades na assistência técnica e capacitação envolvendo a formulação de políticas domésticas orientadas por uma preocupação desenvolvimentista

[399] Informações institucionais em <http://ictsd.net/programmes/ip/>(último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

elaboração de estudos relativos às áreas de interação entre propriedade intelectual e questões econômicas, tecnológicas, sociais e culturais implicadas nos sistemas domésticos dos países em desenvolvimento.[400-401]

Os trabalhos conjuntos da UNCTAD e ICTSD ressaltam as interações entre comércio internacional, propriedade intelectual e desenvolvimento sustentável, em especial nas áreas de saúde pública, tecnologias, conhecimento e biodiversidade. Criaram novas vertentes de atuação entre organizações internacionais e não governamentais, em especial no campo da capacitação regional e assistência técnica sobre questões envolvendo propriedade intelectual e acesso a medicamentos. A concretização dos resultados dos Diálogos de Bellagio depende, no entanto, muito mais da adoção de ações definitivas pelos programas da UNCTAD direcionadas aos países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo. No limite, devem demonstrar capacidade de persuasão e influência sobre a elaboração normativa pelos legisladores nacionais no contexto da implementação das flexibilidades do sistema internacional da propriedade intelectual, particularmente as existentes no Acordo TRIPS/OMC.

### *2.5.3 Eixo OMPI-OMC e a Convenção sobre a Diversidade Biológica*

Formas mais estruturadas e sofisticadas de cooperação internacional na área da propriedade intelectual ocorre naqueles casos em que organizações internacionais de diferentes objetivos institucionais e estruturas apresentam ações ou atividades diretas, seja por solicitação de outra organização ou diretamente por seus Estados Membros. Ainda em

---

[400] Ver informações institucionais em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/description.htm>.Na primeira sessão, intitulada *First Dialogue Towards Development-Oriented Intellectual Property Policy: Setting the Agenda for the Next Five Years*, eram abordadas as questões sobre futuro do sistema multilateral e a proteção da propriedade intelectual, os problemas e desafios da harmonização no direito internacional da PI, incentivos às políticas domésticas de proteção dos direitos de PI, a integração de estratégias nacionais de desenvolvimento e propriedade intelectual. Na segunda sessão, *Towards Development-Oriented Intellectual Property Policy: Advancing the Reform Agenda*, discutiam-se os últimos avanços em matéria da propriedade intelectual, os *standards* mínimos de proteção dos direitos de PI no Acordo TRIPS, assistência técnica em matéria de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e capacitação técnica. Em outubro de 2004, um novo encontro em Bellagio promoveu o debate sobre o acesso a medicamentos com os seguintes tópicos: i) recente evolução do tema PI e saúde; ii) estratégias para desenvolver parcerias público-privadas para desenvolver P&D em doenças negligenciadas; iii) instrumentos e orientações para facilitar o acesso a medicamentos por meio de licenças compulsórias; iv) capacidade ociosa da indústria nacional de medicamentos; v) política antitruste como mecanismo auxiliar na questão do acesso aos medicamentos. Sobre isso, cf. *Policy Options For Assuring Affordable Access To Essential Medicines, Bellagio Series on Development and Intellectual Property Policy*, at the Rockefeller Foundation's Bellagio Study and Conference Center on Lake Como in Northern Italy, 12 - 16 October 2004.

[401] Infoermações em.<http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/dialogue2004/bell3_description.htm>.

1995, por exemplo, a Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica de 1992 ("CDB") informou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre os objetivos e o trabalho então desempenhado por aquela Organização e a intenção de convidar a OMC para auxiliá-la na elaboração de estudo sobre as "sinergias" e relação entre os objetivos da Convenção da Biodiversidade e o Acordo TRIPS".[402] Observando a experiência precedente dos Membros do TRIPS/OMC, as Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992, na Conferência de 1996, recomendaram a criação de um mecanismo análogo àquele estabelecido com a entrada em vigor do Acordo de Cooperação OMPI-OMC de 1996.[403]

Como justificado pelo pedido formulado pela Conferência das Partes à Secretaria Executiva da CDB, as Organizações poderiam conjuntamente requerer informações dos Estados, com o objetivo de estabelecer uma outra instância de gerenciamento de informações e de análise, relativa às questões do acesso e repartição de benefícios na interface com os direitos de propriedade intelectual, com o auxílio, por exemplo, dos órgãos da OMPI. [404] Na verdade, tal mecanismo permitiria que Estados que sejam membros ou signatários de ambos tratados (o TRIPS e a CDB) pudessem notificar o Conselho para TRIPS sobre leis e regulamentos domésticos adotados para implementar os dispositivos relativos à propriedade intelectual no quadro normativo da CDB.

Ainda no plano internacional, a interação institucional entre organizações internacionais de modo específico ou coordenado tem sido um dos mecanismos mais utilizados para reavivar o que poderíamos chamar de cooperação institucional 'ad hoc'. De modo predominantemente informal, uma determinada organização pode solicitar unilateralmente a uma outra a revisão das determinadas normas internacionais em área especifica. Na Decisão V/26 sobre Acesso aos Recursos Genéticos, por exemplo, a Conferência das Partes da CDB havia justamente convidado a OMC a "considerar o fato de

---

[402] CDB, *Decision II/12 - Intellectual property rights*, Jakarta, 6 - 17 November 1995, especialmente item "a". Disponível na internet em <http://www.biodiv.org/decisions> (último acesso em 16 de fevereiro de 2010).

[403] CDB, *The Convention on Biological Diversity and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): Relationships and Synergies*, as of October 5, 1996, especialmente item 58(d)(documento UNEP/CBD/COP/3/23).

[404] CDB, Decision VI/24, *Access and Benefit-sharing as Related to Genetic Resources*, Sixth Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, The Hague, Netherlands, April 7-19, 2002, especialmente parágrafos C e D, relativamente à Função da Propriedade Intelectual na Implementação do Acesso e Repartição de Benefícios e Outras Questões do Acesso e Repartição de Benefícios ("Role of Intellectual Property Rights in the Implementation of Access and Benefit-sharing Arrangements" e "Other Issues Relating to Access and Benefit-sharing"), disponível em http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=COP-06& id=7198&lg=0.

que dispositivos do TRIPS e da CDB são inter-relacionados" e a "explorar mais essa relação".[405] Órgãos das Nações Unidas também submeteram pedidos semelhantes à Organização Mundial do Comércio, sobretudo a Comissão de Direitos Humanos. Recentemente, a Comissão vem adotando justamente uma série de resoluções e recomendações em que ressalta a interação entre direitos fundamentais da pessoa humana e as implicações das normas do Acordo TRIPS no plano internacional.[406]

A preocupação seria justamente a de desenvolver um estudo analisando os efeitos dos sistemas de proteção da propriedade intelectual sobre o uso sustentável da biodiversidade e o compartilhamento eqüitativo dos benefícios dali decorrentes, para a melhor compreensão da aplicação do Art. 16(5) da CDB. Nesse campo, a questão principal seria a de determinar a relação entre direitos de propriedade intelectual e a preservação e manutenção do conhecimento tradicional e práticas das comunidades indígenas e comunidades locais e o papel da propriedade intelectual em promover a divisão eqüitativa de benefícios decorrentes de tais conhecimentos tradicionais. Outro aspecto importante seria a necessidade de que as organizações conduzissem um trabalho de estudos de casos justamente indicando o processo de transferência de tecnologia, sobretudo o papel dos sistemas domésticos de proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia.[407]

Em 1999, o Conselho para TRIPS solicitou a opinião escrita da FAO e da CDB relativamente aos trabalhos de revisão do Art. 27.3 do TRIPS. Durante a Rodada Doha, o Conselho renovou e estendeu tal pedido, com intuito de colher informações das Secretarias de diversas organizações internacionais relativamente às atividades nas áreas de regulamentação da proteção patentária da biotecnologia e das variedades vegetais, além da relação entre TRIPS e CDB e a proteção do conhecimento tradicional e folclore. Entre tais organizações, destacam-se a FAO, a UNCTAD, UNEP, a UPOV, o Banco Mundial e a OMPI[408].

---

[405] CDB, *Decision V/26 - Access to Genetic Resources*, Fifth Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Nairobi, Kenya, May 15-26, 2000, par. B(2), disponível em <http://www.biodiv.org/decisions> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

[406] Resolução 2001/21 – *Intellectual Property Rights and Human Rights*, disponível on-line em <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/c462b62cf8a07b13c12569700046704e?Opendocument> . Sobre isso, ver ainda comentários de HELFER, Laurence, Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime, cit. p.133.

[407] Idem, item "c".

[408] WT/IP/C/W/347/Add.1, *Review of the Provisions of Article 27.3(b), Relationship Between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and Protection of Traditional Knowledge and*

Programas oficiais entre as Organizações podem ser criados justamente quando agendas comuns são estabelecidas buscando a regulamentação de questões de interface em suas competências normativas internacionais. A Sexta Conferência das Partes da CDB em 2002, por exemplo, ressaltava a necessidade de negociação e conclusão de um Memorando de Entendimentos com a OMPI para justamente tratar dos aspectos decorrentes da inserção da propriedade intelectual nas normas da CDB relativamente a conhecimento tradicional.[409]

A pergunta que se interpõe nessa análise seria a de saber por que os Estados Membros da CDB pretendiam justamente estreitar a atuação conjunta com a OMPI, mesmo quando o mandato internacional para revisão do Art.27.3(b) do TRIPS, relativamente à revisão da norma internacional de proteção patentária de invenções biotecnológicas e proteção de variedades vegetais, estaria unicamente associada à competência do Conselho para TRIPS de acordo com as normas do Acordo. Inicialmente, isso decorre, pelo menos em parte, da concorrência entre as organizações internacionais pela primazia sobre determinada esfera política de atuação no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.[410]

A Decisão VI/20 da CDB sobre a "Cooperação com Outras Organizações, Iniciativas e Convenções" espelha-se nessa concorrência de mandatos. Ela refere-se à delimitação do domínio dos recursos genéticos e conhecimento tradicional na relação entre organizações internacionais. Se por um lado, ela reconhece a premência da OMPI como "a principal agência especializada para lidar com os direitos de propriedade intelectual", por outro chama para si outra tarefas especiais. Justamente no campo politicamente controvertido dos conhecimentos tradicionais, a Conferência das Partes da CDB parece invocar a prevalência da Convenção como o principal instrumento internacional com a competência para endereçar as questões relativas às criações da biodiversidade e das comunidades indígenas.[411]

---

*Folklore, Information from Intergovernmental Organizations* - Addendum: Convention on Biological Diversity (CBD), June 10, 2002.

[409] CDB, *Decision IV/9 - Implementation of Article 8(j) and Related Provisions, Fourth Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity*, Bratislava, Slovakia, May 4-15, 1998. Disponível on-line em <http://www.biodiv.org/decisions> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010), especialmente parágrafo 17.

[410] Cf. HELFER, Laurence. "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", cit., p.133-134.

[411] CDB, Decision VII/26 - *Cooperation with other conventions and international organizations and initiatives*, Kuala Lumpur, 9-20 February 2004, em <http://www.biodiv.org/decisions> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010), especialmente parágrafo 35 e item B, letra "h", do Plano de Ação sobre Capacitação e

Parece, no entanto, que no quadro das normas internacionais, em especial no que concerne à ampla competência atribuída a OMPI pelo Art. 3º da Convenção de Estocolmo de 1967, seria impossível concluir pela exclusividade da CDB em se tornar a organização internacional responsável pela futura elaboração normativa da proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais. Pelo menos do ponto de vista formal, sem o efetivo consentimento dos Estados Membros da OMPI quanto à "divisão de trabalho" pretendida por aquela organização no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, seria impossível assegurar o respeito à primazia atualmente invocada.[412]

Há, no entanto, ressalvas importantes nesse contexto, sobretudo quanto à efetiva interação de competências entre a OMPI e a CDB na tarefa de elaboração de normas internacionais relativas à regulação da proteção jurídica das invenções de produtos e processos contendo elementos da biodiversidade (e.g. as invenções biotecnológicas). Os Estados Membros têm sido estimulados ao emprego de pedidos de patentes para efetivamente controlar e policiar a observância das normas de acesso e repartição de benefícios. Nesse sentido, a Conferência das Partes da CDB requereu à OMPI a elaboração de um estudo técnico para saber se requisitos adicionais sobre divulgação de informações no campo patentário seriam compatíveis com as normas dos tratados administrados por esta Organização. O Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore da OMPI respondeu favoravelmente à solicitação e adotou uma agende de trabalhos que seria apresentada à Assembléia Geral da OMPI e à Reunião da COP em Fevereiro de 2004.[413]

### *2.5.4 Tendência expansionista da propriedade intelectual e OCDE*

---

Formação para Acesso aos Recursos Genéticos e Repartição de Benefícios (referindo-se especificamente: *"Development of legislative, administrative and policy mechanisms for the protection of genetic resources and related traditional knowledge including, inter alia, the development of sui generis systems, the promotion of existing forms of protection of intellectual property rights and the support for community-based approaches of indigenous and local communities"*).

[412] HELFER, Laurence. "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", cit., p.133-134.

[413] Cf. documentos WIPO/GRTKF/IC/6/11 - *Certain Decisions of the Seventh Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity Concerning Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing*: Memorandum of the Director General, March 5, 2004; WIPO/GRTKF/IC/3/12 - *Certain Decisions of the Sixth Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity*, as of May 24, 2002. Disponível em <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=2180>

Nos últimos anos, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) tem intensificado seus projetos e programas na área da propriedade intelectual, aproximando-a da tradição já estabelecida pela Organização nos campos da tributação, concorrência e investimentos. Apesar de não compor um setor independente e específico de formulação de políticas normativa no quadro das relações internacionais entre os Membros, a propriedade intelectual emerge como novo objeto de grupos de trabalhos da Organização sobre Biotecnologia, Ciência e Inovação.[414] Entre os principais objetivos do programa está aquele de demonstrar a relação entre incentivos à inovação e difusão do conhecimento e normas de propriedade intelectual, sobretudo quanto à regulação da proteção dos bens do conhecimento e novas tecnologias.[415]

Em sua linha de trabalho predominante, a OCDE tem influenciado a difusão de concepção consistente com a abordagem predominantemente corporativa dos direitos de propriedade intelectual, buscando justificar as tendências expansionistas da proteção dos bens da informação a partir de estudos relacionando inovação, investimentos, estatísticas de P&D e os padrões ótimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual supostamente alcançados pelo TRIPS/OMC, tratados bilaterais de investimentos e acordos de livre-comércio.[416]

---

[414] Tradicionalmente, a OCDE já vinha atuando em pesquisas setoriais envolvendo os direitos de propriedade intelectual, como as relativas à proteção patentária de invenções biotecnológicas e práticas de licenciamento. Nessa área, a Organização orientou seus programas para formação de opinião entre os Membros e a formulação de recomendações (por instrumentos não vinculantes) quanto à relação entre licenças e desenvolvimento da atividade de pesquisa, desenvolvimento de produtos e usos clínicos envolvendo as invenções biotecnológicas.

[415] Cf., por exemplo, ver documento OECD, *Compendium of OECD Work on Intellectual Property*, Paris: Organization for Economic and Cooperação Development, 2007, p.3, em que a claramente se afirma que inventores e titulares da propriedade intelectual estão cada vez mais expostos aos riscos das novas tecnologias, em especial quanto a facilidade de reprodução de material ou conteúdo criativo nas redes digitais; a globalização teria tornado a contrafação e a pirataria atividades atrativas, então atingindo outras categorias de bens, com sérias implicações sobre a segurança alimentar e sanitária, bem como produzindo efeitos prejudiciais à propensão para inovação (Da seguinte passagem: "*At the same time inventors and IP rights-holders are more exposed than before: information and communication technology has made copying of creative content easier. Globalisation has made counterfeiting an attractive activity, now extended to all types of goods, with worsening safety, health and security implications, in addition to its harmful impact on the propensity to innovate"*).

[416] Exemplificadamente, cf. estudos de PARK, W. G. e LIPPOLDT, D., "Impact of Trade-Related Intellectual Property Rights on Trade and Foreign Direct Investment in Developing Countries" in *OECD Papers*, Vol. 3, No. 11, 2003, p.1 ss (analisando as relações entre os níveis de proteção da propriedade intellectual e fluxos de investimento estrangeiro); e OCDE, *The Relationship Between Regional Trade Agreements And The Multilateral Trading System*, Paris: OCDE, 2002 (documento TD/TC/WP(2002)28). Disponível em <http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/LinkTo/td-tc-wp(2002)28-final> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010). Analisaremos as críticas às recentes negociações do Acordo de Comércio Anti-Contrafação (ACTA) no Capítulo 4 relativamente às políticas de fortalecimento da aplicação da proteção da propriedade intelectual.

O primeiro programa diz respeito à elaboração e adoção de estudos relacionados à avaliação de ativos intangíveis no segmento empresarial e os efeitos da propriedade intelectual sobre a inovação.[417] O segundo refere-se à criação de uma base de dados com indicadores de patentes de invenção, com o intuito de demonstrar a relação entre a incidência de patenteamento de invenções em alguns países membros e a atividade de inovação em empresas. Nesse sentido, a OCDE tem concentrado recursos técnicos na elaboração de análises estatísticas para, com metodologia própria, estabelecer relações entre níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual e incentivos à inovação na área empresarial. Em fevereiro de 2009, a OCDE adotou uma nova base de dados com indicadores de patentes de invenção, publicando o Manual de Estatísticas de Patentes.[418]

O terceiro programa, intitulado "Projeto da OCDE sobre Contrafação e Pirataria" surge, evidentemente, com um dos mais controvertidos planos de ação da Organização na área da propriedade intelectual na atualidade.[419] De acordo com a doutrina, ele resulta da tentativa de países membros desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e os da União Européia, de orientar a política internacional da propriedade intelectual para nova estratégia de controle e repressão dos atos de pirataria e contrafação no comércio internacional.[420] A dificuldade de renegociar esse tema no quadro das relações do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT - ainda na Rodada Uruguai e mesmo após a entrada em vigor do TRIPS-, reviveu as demandas dos países desenvolvidos e da

---

[417] OCDE. *Creating Value from Intellectual Assets*. Report to the OECD Council Meeting at Ministerial Level. 2006 Disponivel em <http://www.oecd.org/dataoecd/53/19/36701575.pdf>. O relatório demonstra uma concepção da propriedade intelectual voltada para a criação de ativos intangíveis a serem incluídos no processo de inovação das empresas titulares, superando as tradicionais técnicas de escala de produção de bens corpóreos; segundo a OCDE, esses ativos intangíveis é que passam a servir para o desenvolvimento de atividades inovadoras nas empresas em nível transnacional, sobretudo quanto àquelas fortemente relacionadas a patentes, programas de computador,

[418] Ver, por exemplo, *OCDE Patent Statistics Manual*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. Disponível em: <http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_34409_42168029_119699_1_1_1,00.html>. O mesmo projeto de análise estatística relacionada à propriedade intelectual se estende atualmente para as marcas (em que a OCDE objetiva criar novos indicadores às marcas no contexto da inovação) e harmonização dos nomes de depositantes de patentes para determinar o vínculo entre as informações contidas nas patentes e empresas

[419] Informações sobre o "OECD Project on Counterfeiting and Piracy" disponíveis em <http:oecd.org/sti/counterfeiting> (último acesso em 15 de dezembro de 2009).

[420] Em torno de uma leitura crítica sobre as recentes estratégias dos países desenvolvidos e políticas globais contra pirataria e contrafação, ver CORREA, Carlos. The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries, in ICTSD, *The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*. Geneva: ICTSD, 2008, p.27-79 (Issue Paper n.22), disponível em http://ictsd.org/i/publications/42762> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010). Para a análise das normas internacionais sobre aplicação efetiva da proteção da propriedade intelectual, ver estudos reunidos em CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p.5 e ss; BARBOSA, Denis Borges; CHON, Margaret; MONCAYO VON HASE, Andrés. "Slouching towards development in international intellectual property", in *Michigan State Law Review*, 2007, p.71 ss. Retomaremos essa questão no Capítulo 4 do presente trabalho.

comunidade de interesses envolvendo a criação de uma nova estratégia global de expansão dos instrumentos de proteção da propriedade intelectual no Pós-OMC. Nessa ocasião, os países desenvolvidos teriam muito mais interesse em monitorar a aplicação efetiva da proteção e os mecanismos procedimentais nos Membros da OMPI e OMC, em particular quanto aos procedimentos civis e criminais e medidas de fronteiras estabelecidos na Parte III do TRIPS.

Desde 2005 o Projeto da OCDE busca satisfazer os interesses de governos e a comunidade empresarial no tocante à pirataria è contrafação de direitos de propriedade intelectual e qual a intensidade dos efeitos decorrentes de práticas de violação de direitos sobre governos, empresas e consumidores nos países membros e não-membros. Expressamente o projeto compreende as violações aos direitos de propriedade intelectual descritos no Acordo TRIPS, portanto, no quadro das relações do sistema multilateral do comércio.[421] A Organização propõe, além de uma análise dos efeitos econômicos da pirataria, verificar os riscos envolvendo ameaças à saúde e segurança aos consumidores, decorrentes da atividade infrativa em escala transnacional.[422] Nesse sentido, o projeto prevê igualmente um conjunto ainda muito esparso de medidas de revisão da legislação da propriedade intelectual (muito em evidente concorrência com o Conselho para TRIPS no tocante ao mecanismo de revisão da implementação das obrigações multilaterais do Acordo), com a finalidade de reduzir as condutas de infração de direitos de propriedade intelectual.

O controle preventivo e repressivo das práticas de pirataria em escala transnacional é tema em que a propriedade intelectual aparece enfatizada em seus aspectos corporativos, sobretudo pelo interesse das empresas transnacionais na garantia de proteção a ser estabelecida pelos Estados – em diferentes jurisdições, portanto-, contra a atividade ilícita

---

[421] Cf. OCDE, *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009, cit., p. 31 (mencionando o objetivo específico do Relatório de avaliar os efeitos da contrafação e pirataria dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos no Acordo TRIPS/OMC).

[422] Cf. *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*. cit., especialmente p.15 ss. O Relatório estabelece uma metodologia para analisar a incidência de atos de pirataria e contrafação de direitos de propriedade intelectual no comércio internacional e propõe aplicá-la em análises estatísticas de informações sobre violação de marcas e direitos de autor nos mercados dos Membros e não Membros. A ênfase da análise, evidentemente, está em selecionar indicadores dos mercados envolvidos na contrafação, bem como sobre os efeitos das práticas ilícitas sobre os titulares dos direitos, consumidores e governos. Dentre seus principais tópicos, o Relatório consolida o estudo da estrutura dos mercados para produtos objeto de contrafação e pirataria, e dos fatores que determinam a produção e consumo desses produtos; delimitação das áreas de incidência geográfica das atividades infrativas; canais de distribuição, áreas de consumo e redes de criminalidade transnacional organizada; estatísticas relativas à incidência da contrafação e pirataria no comércio internacional por regiões distintas.

de contrafação.[423] Por isso mesmo, as ações e programas empreendidos pela OCDE nesse campo, para além de buscarem formular políticas alternativas para produção normativa da propriedade intelectual no plano internacional, concentram-se nas estratégias de controle do fluxo de bens objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual, como no tocante à contrafação envolvendo bens tangíveis (e.g. bens corpóreos que violam direitos de marcas ou direitos de autor).[424]

Considerando o interesse das indústrias envolvidas nesse campo, a OCDE tem atingido uma política de cooperação com outras organizações internacionais que também possuem competências afins à regulação internacional da propriedade intelectual. Além da OMPI e da OMC, o Projeto de Contrafação e Pirataria teria como partes cooperadas a Organização Mundial de Aduanas e a INTERPOL. E nesse contexto, as relações institucionais com a comunidade empresarial seriam mediadas pelos comitês consultivos da OCDE.

O objetivo expresso do Relatório de apresentar informações e uma análise para que os membros e não membros da OCDE considerem o fortalecimento dos arcabouços regulatórios e normativos da propriedade intelectual, aperfeiçoamento das medidas de aplicação efetiva das normas de proteção (observância ou *enforcement*) e aprofundamento dos programas e práticas envolvendo a propriedade intelectual.[425] Os principais países em desenvolvimento que compõem os estudos de caso no Relatório são justamente os mais relevantes para as relações internacionais da propriedade intelectual, dentre os quais se destacam a Índia, Brasil, China, Coréia do Sul e Taiwan. Nesses casos, o Relatório enfatiza a necessidade de observância e implementação das obrigações multilaterais assumidas no TRIPS e a tendência generalizada, nesses países, de fortalecimento das sanções penais e civis desde a adoção do Acordo pelos Membros da OMC.[426]

---

[423] O debate sobre as práticas de pirataria e contrafação de direitos de propriedade intelectual, no entanto, parece ser mais amplo se observadas as implicações dessas atividades infrativas sobre outros domínios do comércio internacional, como saúde, meio ambiente e direitos fundamentais da pessoa humana. O presente trabalho limita-se a constatar essa problemática, sem, contudo aprofundá-la. Nesse passo, importaria verificar somente se as medidas de aplicação efetiva da proteção da propriedade intelectual, conforme estabelecidas na Parte III do TRIPS/OMC, por exemplo, seriam implementadas pelos Membros da OMC em prejuízo do equilíbrio entre direitos e obrigações relativas à propriedade intelectual, ou de modo a não diferenciar atos de violação de propriedade intelectual e os ilícitos de contrafação e pirataria. Sobre isso, cf. Parte II (Capítulo 4).

[424] Cf. *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*. cit., p. 15-16.

[425] OCDE, *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy*. cit., p. 39 ss.

[426] Idem, especialmente p.216 e ss.

As recentes iniciativas da OCDE devem levar em consideração os custos de ajustamento dos ordenamentos jurídicos domésticos a sistemas da propriedade intelectual centrados na perspectiva da aplicação ou observância da proteção. Ainda existem dificuldades significativas, para países em desenvolvimento, para criação de estruturas de controle repressivo dos atos de contrafação e pirataria de direitos de propriedade intelectual. Na visão dos membros da OCDE - quase em sua total maioria países desenvolvidos, com exceção do México e Turquia-, países em desenvolvimento na Ásia e América do Sul seriam os principais endereçados de obrigações multilaterais relativas à aplicação de medidas efetivas de proteção da propriedade intelectual. Enquanto tenham os países em desenvolvimento observado os prazos de transição para as obrigações do Acordo TRIPS (Art.65) e integrado novas iniciativas de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual nos recentes acordos de livre comércio e tratados administrados pela OMPI, novas políticas internacionais deveriam ser ampliadas quanto à "aplicação efetiva" da propriedade intelectual.

## 2.6 Novas modalidades de cooperação no sistema internacional da propriedade intelectual

Além do compartilhamento e convergência de competências, outras modalidades de cooperação entre as organizações podem ser destacadas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual do Pós-OMC, dentre as quais aquelas relativas à participação de organizações internacionais, organizações intergovernamentais e não-governamentais como observadoras na estrutura decisória de outras organizações.[427]

Em contraste à complexa abertura do Conselho para TRIPS, no contexto institucional da OMC[428], o status de observador externo por outras organizações

[427] Autores do Direito Internacional Público em geral discutem a natureza jurídica da concessão de status de observadora (portanto, pela participação informal ou externa) a uma organização internacional no sistema constitucional das Nações Unidas. Este foi sendo adaptado para alterar estruturas rígidas dos órgãos e agências especializadas da ONU e reconhecimento do status de Estados, organizações internacionais e organizações intergovernamentais que não sejam seus Membros, não admitindo, no entanto, o mesmo status para as organizações não-governamentais. Cf. DUPUY, René-Jean. *Handbook on international organizations*. The Hague/NL: Hague Academy of International Law, 1998, p.866 e ss; e Resolução 54/195, da Assembléia Geral, de 17 de dezembro de 1999. O caso da OMPI, no entanto, é uma das exceções, sobretudo porque reconhece a participação de organizações não-governamentais como observadoras externas dos trabalhos de seus Comitês.

[428] São Membros observadores do Conselho para TRIPS: Banco Mundial, UNCTAD, FMI, Nações Unidas, OCDE, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial

internacionais, intergovernamentais ou não governamentais na OMPI é mais acessível e tem sido ampliado desde o estabelecimento da Agenda para o Desenvolvimento de 2004.[429] Os critérios formais para admissão estabelecidos pela OMPI são mais flexíveis do que aqueles adotados pela OMC e podem ser invocados por organizações candidatas para ampliar as formas de participação nos comitês permanentes da OMPI.

Na prática da organização, por exemplo, o Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual, Conhecimento Tradicional e Folclore[430], tem concedido status de observadora não apenas às organizações internacionais ligadas à proteção da biodiversidade, saúde e direitos humanos, mas também a outras organizações não governamentais, internacionais e nacionais.[431] De fato, esse mecanismo de participação externa eleva as alternativas ou opções de influência de outros sujeitos do direito internacional, que não apenas os estados, sobre negociações travadas sob os auspícios da Organização, ampliando, não raro, as matérias de sua competência originária.[432]

## 2.7 Convergência e cooperação na dimensão global da propriedade intelectual

Em nenhum outro momento da história do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, as Secretarias das Uniões de Paris e de Berna (BIRPs), ou mesmo a OMPI, reconsideraram outra forma de racionalidade normativa senão a concepção de estrita

---

Aduaneira (OMA), OMPI, UPOV e OMS (observadora 'ad hoc'). O reconhecimento das organizações internacionais como observadoras na OMC depende das finalidades da participação sobre decisões de que lhes sejam de interesse imediato. Os pedidos são sempre examinados pelo Conselho Geral, excluídos aqueles relativos a participações em reuniões do Comitê para Assuntos Orçamentários, Financeiros e Administrativos e no Órgão de Solução de Controvérsias. A lista completa de organizações observadoras na OMC encontra-se em < http://www.wto.org/english/thewto_e/igo_obs_e.htm> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010)

[429] Cf. HELFER, Laurence, "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime, cit. p.132-133.

[430] Informações sobre o Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore (CIG) podem ser consultadas em <http://www.wipo.int/tk/en/igc> (último acesso em 18 de fevereiro de 2010).

[431] Sobre as organizações para as quais foi conferido status de observação na OMPI, especificamente no caso do Comitê Intergovernamental de Propriedade Intelectual, Conhecimento Tradicional e Recursos Genéticos, ver documentos WIPO/GRTKF/IC/1/13, *Report by the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, 1st Sess., Geneva, Apr. 30-May 3, 2001, 23 de maio de 2001, par. 2-3, incluindo a lista de observadores no primeira reunião do CPICTF; WIPO/GRTKF/IC/2/16, *Report by the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, 2nd Sess., Geneva, Dec. 10-14, 2001 – 14 de dezembro de 2001.

[432] Esse aspecto é evidente nas 45 Recomendações da Agenda da OMPI para Desenvolvimento de 2007. A Categoria B relativa à Elaboração Normativa vincula a atuação da Organização às áreas de interface na propriedade intelectual, entre as quais, direito à saúde, direito da concorrência e biodiversidade.

proteção da propriedade intelectual sobre criações e invenções. Também dificilmente abriram a estrutura institucional para um diálogo intergovernamental mais amplo ou promoção de cooperação mutuamente benéfica entre países industrializados e países recém independentes e descolonizados.

As linhas tortuosas pelas quais a OMPI se guiou no século passado - em grande parte justificadas pelas estratégias de barganha entre nações européias e antigas colônias estruturadas após a emergência das Uniões de Paris e de Berna e captura pelos interesses da indústria transnacional, em especial representados por Estados Unidos e Japão, culminaram com o fracasso da Organização de lidar com o conflito de concepções e de interesses entre países industrializados e não industrializados; essa a razão elementar pela qual o Acordo TRIPS se consolidou como o pilar normativo fundante da ordem internacional da propriedade intelectual do século XX, como proposta de novo arcabouço normativo para regulação dos bens da tecnologia e informação.[433]

Pouca atenção sempre foi dada para os documentos básicos de constituição da OMPI, objetivos da Organização no Acordo com as Nações Unidas de 1974, contexto de interesses e aspirações sobre as quais o sistema internacional da propriedade intelectual estaria estruturado e quais objetivos deveriam ser levados em consideração em um ambiente econômico global integrado. Por isso é que o Acordo TRIPS teria selado apenas trégua momentânea para a complexa batalha entre concepções e interesses travada entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento quanto à adequada relação entre princípios mais amplos de desenvolvimento e bem estar no domínio do comércio internacional e aqueles concernentes aos sistemas domésticos da propriedade intelectual.

Ainda assim, observando a coerência com o tratamento das questões sociais que permearam as negociações das Partes Contratantes do GATT 47, o Acordo TRIPS se comprometeu originariamente com uma concepção liberal da propriedade intelectual, (equivalente, em certa medida, àquela de "livre comércio" para os titulares), com derrogações e supressões de flexibilidades ressuscitadas das cinzas dos conflitos

---

[433] Cf. OKEDIJI, Ruth, "WIPO-WTO Relations and the Future of Global Intellectual Property Norms", in *Netherlands Yearbook of International Law*, vol. 39, 2008, p.69 e ss; MENESCAL, Andréa Koury. "Changing WIPO's Ways? The 2004 Development Agenda in Historical Perspective", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.8, n.6, 2005, p. 761 e ss.

transnacionais as envolvendo a função da propriedade intelectual e sua relação com o interesse público.[434]

Ainda hoje, o papel de regulação internacional da propriedade intelectual reside em grande medida nas competências estabelecidas pela Convenção de Estocolmo de 1967, na esteira do desenvolvimento das instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Por essa razão, como observa OKEDIJI[435], existe forte impulso e pressão para que a OMPI compartilhe seu papel central nesse sistema de referência, em que as normas internacionais da propriedade intelectual ainda emanam de tratados e convenções por ela administrados.

Por outro lado, a emergência da Agenda para o Desenvolvimento de 2005 é indício de que a nova orientação institucional da Organização – dentro de sua nova dimensão desenvolvimentista, como analisado-, seja resposta ao histórico e constante conflito de concepções sobre a necessidade de que políticas de propriedade intelectual se ajustem às demandas de países menos industrializados. Por isso mesmo, o questionamento, como de resto abordado no presente trabalho, sobre as formas de cooperação e atuação das organizações internacionais no Pós-OMC, continua pendente. A escolha das normas internacionais da propriedade intelectual não se faz meramente em torno da reclamada função da propriedade intelectual no crescimento econômico. Ele supera a visão tradicional da propriedade intelectual, as tensões entre Norte e Sul, e avança sobre novas áreas que exigem, das instituições clássicas – OMPI e OMC – nova receita institucional para questões transdisciplinares, em ambientes integrados pelas novas tecnologias, inovação transcultural, bases de dados científicas e surgimento de ferramentas de pesquisa mais sofisticadas.

A dimensão global dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC exige reconsideração do federalismo clássico entre organizações e compartilhamento e convergência de competências. Os resultados decorrentes da relação entre fontes e os sujeitos tradicionais no Direito Internacional da Propriedade Intelectual propõem novo regime de normas internacionais da propriedade intelectual, em um contexto de ampliação de matérias disciplinadas, mudança de mecanismos de elaboração/produção normativa e

---

[434] KAPCZYNSKI, Amy. 'The Access to Knowledge Mobilization and the New Politics of Intellectual Property', in *Yale Law Journal*, vol. 117, 2008, p. 804.

[435] Cf. OKEDIJI, Ruth, "WIPO-WTO Relations and the Future of Global Intellectual Property Norms", cit., p.70

competências redefinidas.[436] O que, então, inicialmente se confirmava pelo arranjo e estrutura das Uniões internacionais de Berna e Paris (no final do século XIX) e da OMPI (com sua instituição pela Convenção de Estocolmo de 1967) atende ainda hoje, na visão de HELFER[437], a um "regime bimodal", caracterizado pela inclusão da OMC no rol de competências internacionais relacionadas à regulação da propriedade intelectual.

A emergência do TRIPS, no entanto, e o conflito de concepções nas negociações da propriedade intelectual, intensificado pela intersecção com matérias relativas a interesse público, nos vários níveis, na Rodada Doha, contribuem para a consolidação de "regime multimodal" de cooperação entre várias organizações e estruturação de redes de acordos bilaterais e regionais entre os Estados.[438] O eixo de cooperação OMPI-OMC, então bimodal, é complementado por interações com outras organizações, cujas competências e demandas também se relacionam à regulação dos direitos de propriedade intelectual.

Por outro lado, a mudança de foro na orientação das políticas internacionais da propriedade intelectual promoveu certamente a abertura do processo de produção normativa e também de solução de controvérsias, com a possibilidade de influência múltiplos sujeitos, como Estados, indivíduos, organizações internacionais e organizações da sociedade civil. Alternativas de interação entre fontes normativas, como o recurso à aplicação e observância, pelos tribunais internacionais e domésticos, de normas de direitos fundamentais, proteção do meio-ambiente, proteção dos bens culturais e proteção da concorrência nos mercados, por exemplo, também elevam a probabilidade de

---

[436] Nesse caso, especificamente, entendemos que a complexidade das fontes normativas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual absorve a realidade de convergência de competências e novas formas de cooperação entre organizações internacionais, superando o modelo bimodal OMPI-OMC. Em grande medida, a atuação de comitês intergovernamentais, de organizações não-governamentais e de observadoras levou à necessidade de revisão desse sistema.

[437] "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", cit., p. 134.

[438] Ainda na visão de HELFER, "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", cit., p. 134, essa evidência teria duas possíveis, porém divergentes soluções. De um lado, a reformulação de questões políticas e normas jurídicas no sistema internacional da propriedade intelectual em diferentes e múltiplos *fora* produziria "demoras, ineficiências e normas jurídicas incompatíveis" – fatores de inibição de soluções de regulamentação normativa. Por outro lado, tal controle poderia levar, no limite, a melhores resultados ao gerar uma série de respostas normativas preliminares para impedir que uma determinada organização internacional ou Estados, em suas relações internacionais, fechem-se em um equilíbrio sub-ótimo ou orientado por determinados lobbies e grupos de interesse (referindo-se à seguinte passagem: *"Two divergent evolutionary pathways are plausible. On the one hand, reviewing the same legal and policy issues in multiple 'fora' may produce delays, inefficiencies, and inconsistent legal norms that inhibit regulatory solutions. On the other hand, such review may ultimately lead to better outcomes by generating a range of preliminary policy responses that prevents any a one organization from prematurely locking in an equilibrium that is sub-optimal or biased toward particular interest groups".*).

incompatibilidade entre obrigações multilaterais assumidas pelos Estados na OMPI e OMC.[439]

Esse risco de incoerência pode ser tornar preocupação central no sistema internacional da propriedade intelectual, sobretudo quando suas normas criam mais confusão do que certeza, mas propiciam que Estados, organizações internacionais, órgãos jurisdicionais e arbitrais, redes de cooperação e lobbies, adquiram - em suas respectivas competências-, maior especialidade e consecução da justiça na solução concreta dos litígios apresentados.[440]

## 2.8 Anotações finais de capítulo

As instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na atualidade e o regime de compartilhamento de competências entre as Organizações, sobretudo após a emergência da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, devem ser revisitados pelos fundamentos clássicos de cooperação entre organizações internacionais e a ampliação das matérias relacionadas à propriedade intelectual, com possíveis interações sistêmicas.

O Acordo de Cooperação entre a OMPI e OMC de 1996 é considerado o primeiro instrumento formal estabelecendo as relações entre as Organizações quanto á tarefa de regulação dos direitos de propriedade intelectual no sistema multilateral e especifica áreas de cooperação em matérias relacionadas ao Acordo TRIPS e tratados administrados pela OMPI. No limite, no entanto, o Acordo não esgota as modalidades de cooperação entre as

---

[439] Entre diferentes perspectivas, cf. DRAHOS, Peter. "Intellectual Property and Human Rights", in *Intellectual Property Quarterly*, n.3, 1999, p. 349 e ss; e HELFER, Laurence R., "Toward a Human Rights Framework for Intellectual Property", in in *U.C. Davis Law Review*, vol. 40, 2007, p. 971 e ss. A evolução do regime internacional da propriedade intelectual em um ambiente no qual estados, organizações internacionais e organização não governamentais produzem novas normas regulando a relação entre direitos humanos e propriedade intelectual, como exemplos oferecidos em torno das competências da UNESCO, OMS, OMPI, em três exemplos distintos: i) a Convenção para Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2007, ii) a proposta de Tratado sobre Pesquisa Médica e Desenvolvimento; iii) proposta de Tratado sobre Acesso ao Conhecimento (*A2K Treaty*). Esses textos estão justificados em abordagens muito distintas para a propriedade intelectual, com efeitos consideráveis sobre as competências vigentes das organizações internacionais clássicas.

[440] Compartilhamos da opinião de HELFER, Laurence, "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", cit., p. 135, porém ampliando o sentido de seu argumento para sustentar que todos sujeitos interessados nas políticas e produção normativa do Direito Internacional da Propriedade Intelectual também tenham parcela de responsabilidade nesse contexto. Helfer assim observa quanto aos conflitos entre normas internacionais e a propriedade intelectual: *"It is this danger of incoherence that is an especially grave concern for an international legal system whose conflicts rules engender more confusion than certainty, and whose courts and tribunals are still relative neophytes at resolving the difficult issues that such inconsistencies can engender"* .

organizações dedicadas á propriedade intelectual, sobretudo porque novas matérias foram incluídas na agenda internacional, impondo convergência de competências no Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

O eixo de cooperação entre OMPI e OMC apresenta limitações quanto aos princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual, em particular pelo conflito que se estabelece na atualidade entre tendências expansionistas de proteção da propriedade intelectual e aqueles originários do Acordo TRIPS (Artigos 7º e 8º), como tais ressaltados nos dispositivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e nas Recomendações da Agenda da OMPI para Desenvolvimento de 2007. Essa questão, como examinada, pressupõe o reconhecimento dos limites da efetividade da assistência técnica na área da propriedade intelectual oferecidas pelas organizações aos países em desenvolvimento, bem como parcimônia quanto à visão ou percepção sobre a aplicação irrestrita da proteção da propriedade intelectual pelas instituições domésticas dos Membros da OMPI e OMC.

O TRIPS e a nova ordem de regulação internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC exigem modernização das instituições domésticas e internacionais que possam adequadamente equalizar o déficit de proteção de interesses públicos, em contraposição aos interesses corporativos que permanecem centrais na tarefa de elaboração normativa e jurisdicional da propriedade intelectual nos diversos foros de negociações. Nesse caso, constata-se ainda deficiência na regulação dos interesses públicos associados à globalização e correção institucional em busca de um regime legítimo de governança global.

A adoção de novos instrumentos internacionais da propriedade intelectual, como analisado nos Capítulos 1 e 2, impõe a redefinição de competências entre organizações internacionais clássicas, como justificativa para adequação do regime internacional não apenas a interesses de titulares e da indústria sediada em países desenvolvidos, mas para recomposição do equilíbrio de interesses na proteção da atividade criativa e inventiva. Igualmente, a redefinição de competências é resultado das demandas de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo quanto aos acessos aos bens da tecnologia e informação, que se entrechoca com o ambiente global expansionista de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O compartilhamento de competências entre OMPI e OMC, especialmente quanto à realização dos objetivos do Acordo TRIPS/OMC, não pode ser encarada como modelo único de regulação dos temas da

propriedade intelectual na ordem internacional. Ele é aperfeiçoado pela convergência de competências e cooperação com organizações internacionais.

# PARTE II: O PRESENTE REVISITADO RUMO AO FUTURO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nos capítulos anteriores foram examinadas as questões relativas às normas e instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC, revisitadas a partir das mudanças operadas nos padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual e também no eixo da cooperação OMPI-OMC, a partir do qual se constata a necessidade de convergência entre competências das organizações internacionais dedicadas a propriedade intelectual. Os próximos capítulos analisam dois importantes elementos de redefinição no Direito Internacional da Propriedade Intelectual após a entrada em vigor do Acordo TRIPS, em especial aqueles relativos à harmonização substantiva e aplicação das normas de proteção (observância) da propriedade intelectual.

São identificadas as principais mudanças nos padrões de proteção da atividade criativa e inovadora sob facetas de harmonização substantiva da propriedade intelectual, estabelecidas após a entrada em vigor do TRIPS e com adoção de padrões mais elevados de proteção ("TRIPS-Plus"). Nesse caso, "sistemas globais de proteção" são aperfeiçoados como mecanismos de coordenação da proteção internacional e harmonização das normas da propriedade intelectual, com acesso dos titulares aos direitos de exclusivo e sistemas de registro nos escritórios regionais e domésticos. As obrigações substantivas do TRIPS/OMC, por sua vez, consolidaram padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, que são complementados por mecanismos de "aplicação efetiva" ou "observância" dos direitos. Analisando-se esses dois aspectos, é possível verificar em que medida titulares da propriedade intelectual se valem de formas adicionais e cumulativas de proteção dos direitos de exclusivo na ordem internacional.

Tomando-se em consideração essa linha de abordagem, o Direito Internacional da Propriedade Intelectual já oferece instrumentos satisfatórios para proteção substantiva e procedimental da propriedade intelectual, com alocação de salvaguardas e garantias excessivas aos titulares relativamente à aquisição e manutenção de direitos, mecanismos de proteção administrativa e jurisdicional e coordenação mínima de atividades entre escritórios domésticos e sistemas de registros; não conta, no entanto, com a equilibrada aplicação das exceções e limitações, flexibilidades existentes nos acordos internacionais e direitos de acesso aos bens da informação e tecnologia.

# Capítulo 3. Harmonização Substantiva no Direito Internacional da Propriedade Intelectual e os Sistemas Globais de Proteção

O presente capítulo busca analisar as questões decorrentes do processo de harmonização substantiva dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional, aprofundado após a adoção do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC e recentes iniciativas de elaboração normativa da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Como examinado, a emergência de um regime internacional de proteção da propriedade intelectual no final do século XIX, com a criação das Uniões de Paris de 1883 e de Berna de 1886[441], caracterizou-se pela preocupação originária dos Estados de aproximarem as legislações nacionais em torno de princípios e direitos mínimos substantivos relativos ao direito de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos de autor sobre obras literárias e artísticas.

A existência de outros tratados e convenções da propriedade intelectual, como aqueles concluídos pelos Estados pan-americanos, e a diversidade dos ordenamentos domésticos marcavam a dificuldade de realização de objetivos de harmonização da proteção substantiva dos direitos de propriedade intelectual. Somente a criação da OMPI, em 1967, representou uma mudança significativa de objetivos no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. A Convenção de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, que cria a Organização, vinculou definitivamente as competências de harmonização normativa ao objetivo geral de proteção dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional.[442]

Até a entrada em vigor do TRIPS/OMC, esse modelo manteve-se fundado em uma ampla discricionariedade dos Membros da OMPI quanto à implementação das obrigações multilaterais assumidas, com liberdade de reservas nos tratados e convenções por ela administrados; também se caracterizava pela criticável falta de efetividade dos mecanismos de solução de controvérsias para os litígios internacionais da propriedade intelectual, em especial quanto à jurisdição da Corte Internacional de Justiça expressamente referida na CUP e na CUB.[443]

---

[441] Cf. Art. 1(2) da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e Art. 1º da Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886.

[442] Cf. fundamentalmente, Art.4(i), da Convenção de Estocolmo de 1967, referindo-se às funções da OMPI para a adoção de medidas destinadas a "melhorar a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo" e "harmonizar as legislações nacionais" nesse domínio.

[443] Cf. Art. 28 da CUP e Art. 33 da CUB.

Um novo modelo de harmonização da propriedade intelectual parece ter se aprofundado, sem se caracterizar, necessariamente, pelo objetivo pleno de uniformização e unificação das legislações domésticas, como aquele resultante das concepções clássicas adotadas pela doutrina do Direito Internacional Privado e Direito do Comércio Internacional.[444] A introdução de padrões mínimos de proteção, a partir de obrigações multilaterais do sistema GATT/OMC, permitiu que os Membros implementassem normas de proteção da propriedade intelectual em seus ordenamentos domésticos de acordo com distintas políticas e opções legislativas, imediatamente vinculadas à observância do TRIPS.[445]

Como será examinado, o contínuo e gradual desenvolvimento sistemático do Direito Internacional da Propriedade Intelectual tem se apoiado em novas alternativas de *harmonização substantiva*, com a criação de padrões de proteção mais elevados dos direitos de titulares, pluralidade de fontes e a diversidade de valores, justificando as políticas normativas nas negociações multilaterais, regionais e bilaterais entre Estados, organizações internacionais, organizações não governamentais, 'lobbies' e grupos de interesse.[446]

A convergência entre sistemas domésticos da propriedade intelectual desencadeada pelo Acordo TRIPS, para além de valer-se da técnica de padrões (*standards*) mínimos de proteção de direitos privados, também se apoiar no caráter intrusivo das normas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, hoje endossado pelas obrigações multilaterais do sistema GATT/OMC e pela objetividade e vinculação das decisões do Órgão de Solução de Controvérsias. Enquanto permaneça contínuo, o processo de harmonização substantiva na Era Pós-Organização Mundial do Comércio busca criar "*sistemas globais*" nas áreas da propriedade intelectual, como exemplifica a regulação internacional da proteção das

---

[444] Cf., por exemplo, GIANNINI, Amedeo. *Movimenti internazionale per l'unificazione del diritto commerciale*. 2.ed. Roma: Foro Italiano, 1937, p.15 ss; MATTEUCCI, Mario, "Introduction à l'étude systématique du droit uniforme", in *Recueil des cours*, vol.91 (1957-I), p. 241 e ss.

[445] A entrada em vigor do Acordo no plano internacional, a interação sistêmica entre comércio internacional e propriedade intelectual e a objetividade do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC como mecanismo de adjudicação de litígios entre os Membros (quanto à observância e implementação das obrigações multilaterais assumidas) desempenharam um papel preponderante na adaptação ou ajustamento dos sistemas domésticos, complementando as incipientes estruturas antes moldadas pelas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886.

[446] Sobre isso, cf. HELFER, Laurence R., "Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking", cit., especialmente p.27 e ss; DINWOODIE, Graemie,. "The Integration of International and Domestic Intellectual Property Lawmaking", in *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts*, vol.23, 2000, p.307 e ss; idem, "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", in *Marquette Intellectual Property Law Review* v.10, 2006. p. 205 e ss.

patentes de invenção, marcas, direitos de autor. O êxito, alcance, valores e objetivos dessa harmonização é que são questionáveis.[447]

## 3.1 Harmonização substantiva nas convenções clássicas da propriedade intelectual

O movimento de internacionalização da proteção dos direitos de propriedade intelectual iniciado no final do século XIX, como observado, propiciou a criação de um sistema centralizado na administração de tratados e convenções pelas Uniões de Paris e de Berna e concentrado na adesão gradativa de Estados que mais tarde tornar-se-iam Membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O êxito desse movimento, como tal pretendido pelos titulares da propriedade intelectual e seus interesses de adequação de um regime comum ou unionista válido entre os países das Uniões, dependia essencialmente da tarefa dos legisladores domésticos quanto à adoção de normas mínimas conferindo direitos aos inventores e autores, assim como mecanismos para o acesso aos tribunais nacionais para tutela jurisdicional.[448] Como amplamente debatido pela doutrina, os Estados não haviam alcançado, no contexto antecedente à Rodada Uruguai do GATT, mecanismo efetivo para observância das obrigações multilaterais relativas à propriedade intelectual, como de fato somente ocorreria com a entrada em vigor do Acordo TRIPS

---

[447] Como um dos fatores determinantes no êxito da harmonização normativa, aqui é importante destacar-se o "caráter intrusivo" das normas do sistema multilateral do GATT/OMC, que tem no TRIPS uma de suas expressões mais bem delineadas. Enquanto o Acordo não seja um tratado com escopo de uniformização e unificação do direito da propriedade intelectual nos ordenamentos domésticos, a estabilização de padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, implementados pelos Membros, oferece os contornos da aproximação legislativa dos Membros da OMC na área da propriedade intelectual. Essa lógica de regulamentação convive com a realidade de interação com acordos regionais de livre-comércio e tratados bilaterais de investimentos, além de tratados que estabelecem organizações internacionais de caráter regional e suas respectivas competências, como os casos específicos das disciplinas normativas da propriedade intelectual no domínio da União Européia, do NAFTA, da Comunidade Andina e do Mercosul.

[448] Nesse sentido, autores clássicos comentam os reflexos da aplicação dos princípios da territorialidade, proteção automática e tratamento nacional no campo da propriedade intelectual, com ênfase no papel dos legisladores domésticos para a atribuição e reconhecimento de direitos dos inventores e autores e da diversidade legislativa concernente aos sistemas domésticos da propriedade intelectual. Ver especialmente RUFFINI, Francesco. "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", in *Recueil des Cours*, vol.12 (1926-II), p. 391; PLAISANT, Marcel. "De la protection internationale de la propriété industrielle", in *Recueil des Cours*, vol.39 (1932-I), p. 378 (reconhecendo que o principio da assimilação ou tratamento nacional é destinado à proteção do sujeito de direito, um principio de 'acessibilidade' do estrangeiro ao mesmo conjunto de direitos conferidos aos nacionais dos países da União de Paris); BODENHAUSEN, Georg H. C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", in *Recueil des cours*, vol.74 (1949-I) , p.390 (admitindo que o princípio da territorialidade é ponto de partida para a proteção jurídica da propriedade intelectual e concretizada pelos tratados e convenções especializados na matéria); BOLLA, Plinio. De la Convention universelle sur le droit d'auteur à une convention internationale sur les droit dits voisins, in *Recueil des Cours*, vol.95 (1958-III), p. 87-88;

pelos Membros da OMC, o qual, em sua essência, vincula o cumprimento de normas internacionais ao escrutínio do Órgão de Solução de Controvérsias.[449]

Observando o desenvolvimento histórico-sistemático das convenções clássicas, a harmonização substantiva no Direito Internacional da Propriedade Intelectual atendeu a um objetivo muito amplo de aproximação das legislações domésticas[450] para a proteção dos direitos da propriedade intelectual, sobretudo caracterizado pela necessidade de assegurar a proteção a inventos e obras nos diferentes Estados, sem que os titulares encontrassem obstáculos consideráveis ao reconhecimento desses direitos. Na visão de SCHWARZENBERGER[451], a harmonização inicialmente estabelecida pelas Convenções de Paris de 1886 e de Berna de 1886 representava o modelo preferível a "qualquer outro estado inevitável de anarquia" no interesse da proteção mais elementar dos direitos relativos à propriedade industrial e cultural. No final do século XIX, propriedade intelectual era concebida no Direito Internacional Público como tema de preocupação defensiva pelos Estados, orientados para a proteção de "interesses morais e intelectuais" marcados por uma "feição geral e profundamente humana".[452]

Inicialmente, ela confundia-se com uma tentativa de concretização, nos ordenamentos domésticos, de um princípio geral de *proteção mínima* dos direitos de

---

[449] Cf., por exemplo, BALLREICH, Hans. "Enthält das GATT den Weg aus dem Dilemma der steckengebliebenen PVU-Revision?", in *Gewerblicher Rechtsschutz Und Urheberrecht (GRUR Int Teil)*, n.11, 1987, p. 747 e ss; REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747 e ss; COTTIER, Thomas. "The role of intellectual property in international trade law and policy", in *Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgueterrecht*, n.1, 1992, p.11 e ss.

[450] Sobre isso, cf. SMITH, Bradford L., "The third industrial revolution: law and policy for the internet", in *Recueil des Cours*, vol. 282 (2000), p. 229 e ss. No paralelo feito pela observação de CASELLA, Paulo B. "Modalidades de Harmonização, Unificação e Uniformização do Direito: O Brasil e as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado", in CASELLA, Paulo B. e ARAUJO, Nadia de (coord.), *Integração Jurídica Interamericana: As Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (CIDIPs) e o direito brasileiro*. São Paulo: LTr, 1998, p.79: "*Referidos processos e mecanismos de harmonização, unificação e uniformização do direito são potencializados, como necessidade e como efeito, em contextos e processos de integração econômica, onde, sem prejuízo de o foco central ser econômico, como político-institucional, o dado jurídico aparece simultaneamente como ferramenta para impulsionar e cimento para dar estabilidade ao que vai sendo alcançado em outras áreas"*.

[451] "The principles and standards of international economic law", in *Recueil des cours*, vol.117 (1966-I), p.41;

[452] Cf., por exemplo, BEVILAQUA, Clovis, *Direito Publico Internacional: A synthese dos princípios e a contribuição do Brazil*. Tomo II. Rio de Janeiro/S. Paulo/Bello Horizonte: Livraria Francisco Alves, 1911, §218, p.112 e 118. (mencionando que as Convenções de Berna e Paris teriam como interesse central o de garantir a "conservação de obras d'arte e do desenvolvimento literario e scientifico" e a "protecção da propriedade industrial, e do direito auctoral"). Uma aspiração do ser humano e o interesse social se fundem em projeção comum justificando a instituição jurídica dos direitos de inventores e criadores. Sobre isso, cf. PLAISANT, Marcel. "De la protection internationale de la propriété industrielle", cit. p. 61, sustentando que "o intelecto dos criadores e inventores e a emulação por ele representada estão refletidos no espírito coletivo de um povo, ou mesmo da humanidade, ou de uma época de sua civilização.

propriedade intelectual. Isso porque em tantos países, sobretudo nos continentes europeu e americano, autores e inventores eram submetidos a distintos tratamentos, não recebendo proteção jurídica em igualdade ou assimilação aos direitos conferidos a seus nacionais.[453] Obras de autoria eram objeto de contrafação e pirataria transnacionais, bem como de plágio praticado por autores individuais em vários segmentos da indústria editorial nascente, em especial na Europa e Estados Unidos.[454]

No sistema das clássicas Convenções de Berna e Paris, tanto o principio da soberania como a diversidade legislativa existente entre os países unionistas consolidaram-se como elementos centrais para o desenvolvimento gradual da harmonização da propriedade intelectual. Com efeito, direitos mínimos eram introduzidos nos ordenamentos domésticos, como a proteção conferida às marcas e aos nomes comerciais, patentes, desenhos industriais e obras de autoria, a delimitação dos direitos de exclusividade aos titulares, fixação dos prazos de proteção, exceções e limitações.

Tratava-se de um modelo em que a harmonização substantiva era adotada como alternativa para minimizar os efeitos dos conflitos de leis entre diferentes países; no caso específico da propriedade intelectual, buscava a redução das deficiências da proteção material reclamada pelos titulares, enquanto suas criações (inventos, obras, marcas, desenhos) fossem economicamente exploradas em diferentes mercados e sob diferentes regimes de proteção justificados pelo princípio da territorialidade[455]. Evidentemente, a aplicação de princípios clássicos na disciplina do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, tais como a territorialidade e o tratamento nacional, foram fundamentais (e

---

[453] Em sua monografia, De BORCHGRAVE, *Les Droits intellectuels. Évolution historique du droit d'auteur*. Bruxelles: Larcier, 1916, p. 137, observava os problemas decorrentes da desigualdade no tratamento dos autores e inventores. O autor sustentava que a lei nacional, espelhada no direito internacional, não poderia desconhecer o nacional ou o estrangeiro enquanto endereçados das normas, pois o objetivo ulterior era o de assegurar a proteção dos direitos de propriedade intelectual de sujeitos - o autor, o inventor, o artista. De todas as matérias normativas, a propriedade intelectual seria aquela a reclamar – por tudo aquilo que se manifesta em sua plenitude-, um reconhecimento internacional.

[454] Sobre isso, ver descrição histórica feita por MESSINA, Salvatore. "Le plagiat littéraire et artistique dans la doctrine", la législation comparée et la jurisprudence internationale", in *Recueil des cours*, vol.52 (1935-II), p. 449 e ss.; e MGBEOJI, Ikechi, "The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization", in *Journal of the History of International Law*, vol. 5, n.2, 2003, p. 403 e ss.

[455] RUFFINI, Francesco. "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", cit., p.398 (observando a criação, ainda de modo insipiente, do domínio particular de normas de direito internacional privado comum da propriedade intelectual, e que teria caráter supranacional, na visão do autor); ver também KUNZ, Otto. "La propriété industrielle dans le droit international privé des Pays socialistes », in *Recueil des Cours*, vol. 200 (1986-V), p. 29 e ss.

ainda assim permanecem como tais) para a manutenção do equilíbrio na alocação global dos regimes de proteção.[456]

Com o desenvolvimento histórico-sistemático do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, sobretudo aprofundado pelas primeiras revisões das Convenções de Paris e de Berna, o centro de gravidade de um sistema de proteção de direitos passou muito rapidamente, do terreno doméstico para o internacional. Em destaque, como observava o Professor Francesco RUFFINI[457], havia a preocupação dos Estados quanto à coordenação das leis domésticas sobre a propriedade intelectual e formação de um regime normativo que fosse o mais uniforme possível. A criação de um "direito comum internacional" serviria para o objetivo ulterior de proteção das criações e invenções na ordem internacional, concretizável por um processo de harmonização ainda em franca gestação.[458] Evidentemente, no modelo clássico pretendido pelas históricas convenções da propriedade intelectual, e que também se estendia às convenções e tratados de conflito de leis em matéria de direito privado e direito comercial, os Estados eram os principais endereçados das obrigações multilaterais estabelecidas com o objetivo de harmonização; o papel dos legisladores de implementação das normas internacionais já seria elementar para o êxito desse processo.

Nesse sentido, as normas das Convenções de Paris e de Berna serviram para substantivar ou materializar a proteção dos direitos de patentes, marcas, desenhos e direitos de autor, em uma primeira etapa no curso do desenvolvimento do Direito Internacional da

---

[456] Na precisa observação do Professor Peter DRAHOS, "Intellectual Property and Human Rights", in *Intellectual Property Quarterly*, n.3, 1999, p.349 e ss.; p.354: *"**O mundo internacional da propriedade intelectual presidido pela OMPI era um mundo no qual os Estados soberanos acordaram certos princípios básicos, sendo o principio do tratamento nacional o mais importante deles. Mas de modo algum era um mundo no qual havia harmonização de normas técnicas. Os Estados mantinham ampla discricionariedade sobre a formulação normativa da propriedade intelectual. Os Estados Unidos continuaram com seu sistema de depósitos de patentes com base na anterioridade do invento ("first to invent") enquanto outros países lidavam com o sistema da anterioridade do depósito do pedido de registro ("first to file"). Países de 'civil law' reconheciam a doutrina dos direitos morais para os autores, enquanto os países do 'common law' não. Países em desenvolvimento (e por muito tempo muitos países desenvolvidos) não reconheciam o patenteamento de compostos químicos)* **T**radução livre do original: "The international world of intellectual property over which WIPO presided was a world in which sovereign states had agreed to certain foundational principles, the most important being the principle of national treatment. But by no means was it a world in which there was a  of technical rules. States retained enormous sovereign discretion over intellectual property standard setting. The United States continued with its ""first to invent" patent system while other countries operated with a ""first to file". Civil code countries recognized the doctrine of moral rights for authors while common law countries did not. Developing countries (and for a long time many developed countries) did not the patenting of chemical compounds. Standards of trade mark registration varied dramatically, even between countries from the same legal family. The law of unfair competition was a projection of local instinct even though the Paris Convention required all Member States to protect against unfair competition").

[457] "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", cit., p.394 e ss.

[458] Idem, p.395.

Propriedade Intelectual, com a criação de direitos subjetivos mínimos. São convenções não apenas muito técnicas para a época em que foram adotadas, mas também orientadas para a criação de um sistema comum embrionário de proteção dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional. Para tanto, os países das Uniões de Paris e de Berna recorreram à técnica de coordenação de sistemas jurídicos, os quais, a partir de normas de direito uniforme, pudessem alcançar o estabelecimento de um "domínio unionista", em que as criações e invenções são tuteladas e recebem proteção jurídica.[459]

A idéia de direito uniforme no campo da propriedade intelectual está na adoção de tratados e convenções que não afetam apenas a aplicação das normas de direito material interno, como também resultam em mudanças mais abrangentes nos direitos domésticos. Daí porque se reconhece o potencial transformador das convenções clássicas da propriedade intelectual, no sentido de que elas estabelecem normas de direito material, As técnicas de harmonização e uniformização do direito, como também empregadas nos domínios do Direito Internacional Privado e no Direito do Comércio Internacional, nesse caso, servem como catalisadores de um processo de desenvolvimento do próprio direito interno, intermediada, portanto, pelas normas internacionais.[460]

Por toda a especialidade alcançada, as Convenções de Berna e Paris em muito se diferenciaram das convenções e tratados pré-existentes no quadro normativo do direito internacional; foram concebidas exatamente para assegurar a proteção de bens jurídicos diretamente atribuídos aos sujeitos de direito – os autores e inventores, em uma perspectiva simultaneamente privatista e publicista. Tanto é assim, como observa RUFFINI[461], que elas marcaram, diferentemente da outras categorias de convenções e tratados já estabelecidos no direito internacional (como em matéria de direito comercial, direito aduaneiro, comunicações postais e telegráficas e direito monetário) "um progresso muito mais

---

[459] Sobre isso, ver VITTA, Edoardo. "International conventions and national conflict systems", in *Recueil des cours*, vol.126 (1969-I), p.115 e ss., analisando a natureza das normas substantivas ou materiais relativas à propriedade intelectual. No caso da CUB e da CUP, observa o autor que graus distintos de harmonização e uniformização foram estabelecidos pelas convenções, mas em comum o fato de terem criado no Direito Internacional um "domínio unionista", caracterizado por ser um verdadeiro conjunto de ordenamentos jurídicos em que os autores e inventores recebem proteção, assim como seus respectivos bens intelectuais. Do ponto de vista do Direito Comparado, as convenções clássicas da propriedade intelectual permitiram efetivamente a aproximação das legislações domésticas para a regulação dos aspectos substantivos da proteção das criações e invenções, sem se apoiarem em critérios de reciprocidade, mas antes de tratamento nacional. São convenções, como observa o autor (p.121), que estabelecem direitos substantivos mínimos submetidos ao alcance espacial e material das normas por elas estipuladas. Entre nós, cf. BASSO, Maristela, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.111.

[460] VITTA, Edoardo. "International conventions and national conflict systems", in *Recueil des cours*, vol.126 (1969-I), p.218 e ss.

[461] "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", cit., p.398.

decisivo e significativo na formação de uma comunidade internacional de ordem eminentemente intelectual"; representaram o reconhecimento pelos Estados da liberdade de disciplinar, de modo coletivo, uma matéria de grande importância legislativa e de um interesse individual e não meramente estático; e ofereceram, ainda que de modo insipiente, a criação de um domínio muito particular de normas de direito internacional privado comum da propriedade intelectual, superior, na visão de RUFFINI, em relação aos direitos nacionais.[462]

A especialidade da harmonização internacional dos direitos de propriedade intelectual a partir das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 é caracterizada, como observa MATTEUCCI[463], por um método muito especial, que consiste em outorgar aos estrangeiros, autores e inventores unionistas, a assimilação ou equiparação de direitos mínimos, portanto, igualdade no tratamento concedidos aos nacionais. É um método que oferece um "mínimo grau de proteção uniforme".

O fato de se atribuir aos direitos de propriedade intelectual um interesse global para o estabelecimento e regulamentação de um sistema de proteção, superando os limites dos ordenamentos domésticos, é também evidência do reconhecimento de que as obras e criações do intelecto não se prenderiam às fronteiras territoriais. Por essa razão, como analisava BODENHAUSEN, as demandas envolvendo a proteção dos direitos de inventores e criadores levaram à criação de um autêntico "domínio de regulamentação normativa das relações internacionais da propriedade intelectual".[464] Importante destacar, ainda, que a proposta de harmonização substantiva estabelecida no contexto de adoção das Convenções clássicas retomava a concepção de territorialidade como ponto de partida para a proteção

---

[462] Idem, p.398-397. Até o início do seculo XX, esforços realizados pelos Estados para a coordenação do processo de harmonização ou unificação de outros ramos do direito privado, como obrigações contratuais, títulos de crédito, falência e concordatas e mesmo direito de família, não chegaram ao grau de sofisticação e aos resultados concretos comparáveis àqueles alcançados pela Convenção de Berna e de Paris no domínio da propriedade intelectual. Além da introdução de normas substantivas regulando direitos mínimos de proteção de autores e inventores, as convenções clássicas contribuíram para o estabelecimento de normas de natureza administrativa, em particular quanto ao funcionamento das Uniões criadas em 1883 e 1886, respectivamente.

[463] MATTEUCCI, Mario. "Introduction à l'étude systématique du droit uniforme", in *Recueil des cours*, vol.91 (1957-I), p.398-99. A Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, por exemplo, assegura a fruição, pelos autores, de um certo conjunto mínimo de direitos relacionados à exploração da obra de autoria, aplicáveis em todos os ordenamentos domésticos dos países da União. A própria Convenção de Berna se desdobra em algumas normas de natureza conflitual – quanto à determinação do direito materrial aplicável à proteção autoral e normas uniformes propriamente.

[464] "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", cit., p.387

jurídica dos bens da propriedade intelectual, porém coordenada pelos tratados e convenções especializados na matéria.[465]

Por outro lado, a harmonização pretendida pelas convenções clássicas, como já reclamava RUFFINI, em relação à Convenção de Berna de 1886, estaria apoiada na insuficiente técnica de classificação dicotômica entre tratado-lei e tratado-contrato–, que não respondia às demandas de proteção dos direitos de propriedade intelectual nos países unionistas, quando diretamente invocados pelos autores perante tribunais domésticos. [466] Segundo o autor, o conteúdo das obrigações da CUB é muito mais auto-explicativo pelas suas normas. Entre elas destacam-se aquelas contendo dispositivos que estabelecem um regime internacional codificado de "direito internacional rigorosamente imperativo", obrigando países da União a outorgar, aos autores e titulares de direitos de autor estrangeiros, o tratamento nacional e certos direitos taxativamente decorrentes da Convenção; e outras baseadas no principio da proteção mínima, cujo efeito é exatamente reduzir as deficiências de proteção nos ordenamentos dos países da União e imediatamente uniformizar as legislações nacionais, permitindo uma regulamentação convencional uniforme sobre os direitos internos.[467]

O movimento de harmonização das normas da propriedade intelectual, a partir das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886, consagrou, igualmente, tratamento imparcial ou diversidade em relação aos sistemas domésticos dos países das Uniões, que mantiveram ampla liberdade de determinação das leis materiais da propriedade intelectual. Como observado por VITTA[468], as convenções levam em consideração a autonomia dos direitos domésticos, independentemente de os Estados serem ou não países das Uniões.

---

[465] A análise do principio da territorialidade no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, com a interpretação dada por BODENHAUSEN, "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", cit., p.387-89 ; p.381, permite a conclusão de que: i) as Convenções de Berna e de Paris estabelecem padrões mínimos e direitos subjetivos da propriedade intelectual concernentes à proteção, a ser outorgada pelos direitos domésticos, a uma classe indistinta de autores e inventores, sejam eles domiciliados ou nacionais do país em que a proteção da obra ou da invenção seja invocada; ii) sobre matérias específicas, as Convenções oferecem normas diretas para a proteção de direitos subjetivos dos autores e dos inventores, se assim compatíveis com o direito constitucional do país da União em que a proteção é invocada, portanto pela lei nacional

[466] RUFFINI, Francesco. "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", cit., p.472.

[467] Assim, mesmo que a lei interna de um país da importação da obra de autoria contenha dispositivos mais favoráveis sobre certas matérias, as normas imperativas da Convenção seriam aplicáveis, por força, sobre os autores unionistas. Sobre isso, ver também POTU, Emile, *La Convention de Berne pour la protection des ouvres littéraires et artistiques: Revisée à Berlim le 13 novembre 1908, et le protocole additionnel de Berne du 20 mars 1914*. Paris : Rousseau, 1914, n.16, p.16 (referindo-se "les règles impératives de la Convention s'appliquent ipso iure aux auteurs unionistes").

[468] VITTA, Edoardo. "International conventions and national conflict systems", in *Recueil des cours*, vol.126 (1969-I), p.161.

Tanto é assim que, no caso da Convenção de Berna de 1886, existe reconhecimento de distintas jurisdições para a proteção das obras de autoria, incluindo aquelas em que as obras sejam primeiramente publicadas e exploradas e nos quais a proteção é efetivamente reclamada, em relação aos países unionistas e não unionistas.

O Art. 6(1) da Convenção de Berna de 1886, por exemplo, considera expressamente a autonomia dos sistemas domésticos de proteção dos direitos de autor e estabelece um critério de reciprocidade para a concessão de direitos de exclusividade aos titulares nacionais ou domiciliados em países não pertencentes à União.[469] A observância de um princípio de igualdade ou isonomia por reciprocidade no campo da propriedade intelectual esteve ligado à harmonização substantiva promovida pelas Convenções de Paris e de Berna, talvez na mesma racionalidade do que significou a adoção de tratados e convenções em matéria de conflito de leis no espaço no final do século XIX e início do século XX.[470] Gradualmente, ele resultaria ainda no equilíbrio entre modelos jurídicos de proteção da propriedade intelectual adotados pelos sistemas domésticos, submetidos a certas limitações quanto ao reconhecimento de direitos de natureza privada, com distintas formas de tratamento entre os nacionais e os estrangeiros. A diferença marcante, no entanto, estaria no fato de que as convenções clássicas da propriedade intelectual outorgam proteção às invenções e criações, sem necessariamente basear a aquisição e manutenção dos direitos de exclusividade no critério da nacionalidade ou domicílio, mas antes no local em que os bens imateriais são explorados.

A progressiva harmonização da propriedade intelectual a partir das Convenções de Paris e de Berna deu-se de modo razoavelmente coordenado, em especial pelas sucessivas revisões realizadas nas conferências diplomáticas dos países das Uniões. Trata-se de harmonização vertical, na qual a internacionalização dos padrões de proteção – com a criação de direitos mínimos dos autores e inventores – considerava as condições locais de desenvolvimento, tanto pelos diferentes graus de industrialização como pela dependência tecnológica então instaurada entre os países.[471] A Convenção de Berna de 1886, em

---

[469] Art.6.(1) da Convenção de Berna de 1886 (*"Quando um país estranho à União não proteger de maneira suficiente as obras dos autores nacionais de um dos países da União, este último país poderá restringir a protecção das obras cujos autores são, no momento da primeira publicação dessas obras, nacionais do outro país e não tenham residência habitual num dos países da União")*.

[470] Sobre isso, cf. MAJOROS, Ferenc. *Les conventions internationales en matiére de droit privé. Partie speciale I: Le droit des conflicts de conventions*. Paris: A. Pedone, 1980, p.50 e ss; PARRA-ARANGUREN, Gonzalo, "General course of private international law: selected problems", in *Recueil des Cours*, vol. 210 (1988-III), p.13 e ss.

[471] Na opinião de ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.59, as convenções clássicas da propriedade intelectual encetaram uma etapa menos intensa

especial, reconhece o princípio de harmonização progressiva dos direitos de autor, segundo o qual os países da União têm liberdade para estabelecer dispositivos mais amplos em suas legislações domésticas e o direito de concluir acordos particulares, desde que estes confiram aos autores direitos mais amplos do que aqueles já estabelecidos pela Convenção[472].

É justamente nesse aspecto que se baseia a harmonização substantiva dos direitos de propriedade intelectual promovida pelas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886, demonstrando a influência do direito uniforme sobre os países unionistas; as normas das convenções clássicas não são destinadas apenas a modificar certos dispositivos de direito material interno, mas também a exercer considerável influência sobre as normas materiais não uniformizadas.[473] O Art. 14*bis* da Convenção de Berna de 1886, por exemplo, estabelece direitos de exclusividade aos autores quanto à adaptação e reprodução cinematográfica de obras literárias e artísticas, bem como representação e execução pública, a transmissão por fio ao público das obras assim adaptadas ou reproduzidas. Esse dispositivo buscou introduzir direito material uniforme nos ordenamentos internos (portanto, em relação às legislações domésticas) e substantiva a proteção dos direitos de autor sobre uma categoria específica, que é aquela das obras cinematográficas.[474]

A harmonização substantiva da propriedade intelectual, a partir das convenções clássicas, baseou-se, portanto, na tentativa de aproximação das legislações domésticas dos

---

de internacionalização – segundo o autor, uma harmonização 'leve', comparada com a fase iniciada pelo Acordo TRIPS e aprofundada pelos tratados de livre-comércio contendo capítulos detalhados sobre a proteção da propriedade intelectual. Nesse caso, como será examinado nos itens 3.2 e 3.3, a internacionalização da proteção no Pós-OMC é caracterizada pela adoção de padrões mínimos, cuja observância se determina pela implementação de obrigações multilaterais pelos Membros do TRIPS.

[472] Cf. Arts. 19 e 20 da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886. Retomamos aqui as observações de Francesco RUFFINI, "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", p.398 para quem a CUB permitiu a criação de um direito mais ou menos uniforme, muito mais em virtude da consagração de um principio geral, o da proteção mínima ou dos padrões mínimos de proteção, pelos Estados unionistas e de princípios gerais que asseguram a fixação de patamares e níveis mínimos de proteção que devem ser implementados, concretizados, estabelecidos nos direitos domésticos Assim a propriedade intelectual parece ter sido realmente destinada a formar-se como um dos núcleos dos mais sólidos de um autêntico sistema de direito internacional – justificando, portanto, a coordenação de um sistema mais ou menos geral para a proteção das criações e invenções na ordem internacional, baseada em um mesmo grau de civilidade. (em relerência à seguinte passagem : "*Ainsi la proprieté intellectuelle semble vraiment destinée à former comme un des noyaux des plus solides d'un veritable système de droit international...").*

[473] VITTA, Edoardo. "International conventions and national conflict systems", cit., p.218.

[474] As sucessivas revisões da Convenção de Berna de 1886 não perderam de vista o caráter de progressividade da harmonização dos direitos de autor, de modo que a adaptação das categorias de obras de autoria orientou-se duplamente pelas importantes transformações culturais, industriais e tecnológicas, porque passou a comunidade internacional no curso do século XX, e pelos interesses dos produtores e da indústria dos direitos autorais. Esse aspecto é tratado por RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond.* Oxford University Press: London, 2006. Vol.I, p.84 e ss.

países da União, sem nunca desconsiderar a liberdade dos legisladores nacionais quanto à adoção de normas mais amplas para a proteção das invenções e criações. A aplicação das normas das Convenções de Berna e Paris, para além de proporcionar a uniformização de padrões mínimos de proteção, também permitiria assegurar formas de tratamento equitativo envolvendo direitos de propriedade intelectual pelos tribunais domésticos.[475]

As sucessivas revisões sofridas pelas Convenções de Paris e de Berna, igualmente, foram acompanhadas por debate doutrinário sobre a natureza dos direitos de propriedade intelectual e que também justificaram aprofundamento do regime de proteção dos autores e inventores no plano internacional e pelas pressões e demandas de fortalecimento da proteção da atividade criativa e inovadora. A história das conferências diplomáticas da Convenção de Berna de 1886, por exemplo, espelhou-se no gradativo aprofundamento da concepção expansionista da proteção das obras literárias e artísticas, resultando na elevação dos padrões originalmente estabelecidos pelos países da União no final do século XIX e reclamos estabelecidos pelas novas tecnologias editoriais, fonográficas e cinematográficas. Muitos Estados africanos e asiáticos, quando conquistaram sua independência, confrontaram-se com um sistema de proteção dos direitos de autor moldado sob os interesses e anseios da crescente indústria sediada no Velho Mundo.[476]

Do ponto de vista do Direito Internacional Público, como observado anteriormente, as Convenções de Paris e de Berna lograram alcançar a determinação e ampliação de seu domínio subjetivo, sobretudo ao conceber as uniões internacionais de Estados – Uniões de

---

[475] Nesse sentido, ver VITTA, Edoardo. "International conventions and national conflict systems", cit., p.162-163 (comparando os princípios da harmonização e tratamento nacional, como concebidos no campo do do Direito Internacional Privado àqueles adotados pela Convenção de Berna e de Paris ; a internacionalidade (ou vocação transfronteiriça) dos direitos de propriedade intelectual reclamou – de modo incoteste – soluções globais e uniformes, de modo que os autores e inventores encontrassem a proteção de seus direitos em todos os países em que pretendessem explorar economicamente suas criações. Tal qual no Direito Internacional Privado, a adoção de convenções e tratados no campo da propriedade intelectual alcancaria, como resultado prático mais evidente, a aproximação das legislações domésticas, preservando a diversidade e independência dos sistemas jurídicos. – soluções harmonizadas em diferentes ordenamentos jurídicos. A solução das convenções seria, sim, proporcionar soluções harmonizadas para os sistemas jurídicos dos países da União, em níveis de proteção de direitos de propriedade intelectual entre si aproximados, respeitando a diversidade entre os ordenamentos jurídicos.

[476] Cf. DRAHOS, Peter. "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 e ss.. Como observado no Capítulo 1, a evolução real em torno da harmonização dos direitos de propriedade intelectual, para além da influência que sofreu das Uniões de Paris e de Berna, valeu-se da prática de negociações de organizações de caráter regional, como a Organização Pan-Americana, que objetivava expandir o regime interamericano de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, grupos de especialistas ou comitês de peritos da propriedade intelectual sempre estiveram ligados à formulação normativa nesse domínio, incluindo aqueles existentes em organizações intergovernamentais e não-governamentais, como o caso da Associação Internacional para Proteção da Propriedade Literária e Artística (AIPPLA) e Instituto Interamericano de Direito de Autor. Sobre isso, cf. LADAS, Stephen P. "Inter-American Copyright", in *University of Pittsburg Law Review*, vol.7, 1940/1941, p.294.

Berna e Paris - como sujeitos de Direito Internacional. No limite, a abordagem das convenções clássicas da propriedade intelectual não deixa de ser inclusiva, por evocar, nesse domínio, a própria personalidade jurídica de Direito Internacional daquelas entidades que seriam, futuramente, representadas pelas organizações internacionais.[477] Pela razão que mantêm com a institucionalização do regime internacional da propriedade intelectual até a criação da OMPI em 1967, a CUB e CUP simbolizaram, indubitavelmente, oportunidade de harmonização da propriedade intelectual no domínio do Direito Internacional, demonstrando a relação indissociável entre objetivos de harmonização e uniformização. [478]

O elevado número de signatários na atualidade e a adoção do Acordo TRIPS/OMC contribuíram para ampliar o alcance das normas das Convenções de Paris e de Berna, afastando seu caráter restrito e concentrado em países unionistas, simplesmente, para compreender os Membros da OMC. Além de resultar no alargamento do domínio unionista originário, a aplicação de dispositivos das convenções clássicas segundo o Artigo 2º do Acordo TRIPS, reforçam a manutenção dos direitos mínimos relativos à propriedade

---

[477] RUFFINI, Francesco, "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", cit., p.400. O autor ainda observa que as Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 estabeleceram a elaboração de um novo domínio do direito internacional público, que seria aquele do direito internacional administrativo, justificado especialmente por um estudo crítico doutrinário sobre as Uniões internacionais e sobre a natureza jurídica de seus respectivos *Bureaux*. Trata-se de uma constatação inevitável que leva aos fundamentos atuais, inclusive, do Direito Internacional Administrativo e vice-versa. Sobre a influência das Uniões de Berna e de Paris sobre o Direito Internacional Público e a criação de um "regime administrativo internacional da propriedade intelectual", ver comentários de NEUMEYER, Karl. *Internationales Verwaltungsrecht*, Tomo II. Munchen/Berlin: Schweitzer, 1922; SCELLE, Georges. "Théorie du gouvernement international", *in Annuaire de L'institut International de Droit Public*, 1935, p. 41 e ss.; e ANZILOTTI, Dionisio. *Gli organi comuni nelle società di Stati*, in ANZILOTTI, Dionisio (ed.). *Scritti di Diritto Internazionale Pubblico*. Padova: Cedam, 1956, p.603 e ss.

[478] Retomamos aqui a concepção de BODENHAUSEN, Georg H. C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", cit., p. 391; e VITTA, Edoardo. "International conventions and national conflict systems", in *Recueil des cours*, cit., p.163. Outra parte da doutrina jusinternacionalista, no entanto, entende que convenções clássicas da propriedade intelectual buscavam a criação de direito uniforme material, substantivo, que pudesse disciplinar certas relações e situações jurídicas nas quais direitos de exclusivo fossem atribuídos, aos inventores e autores, quanto às invenções e criações protegidas. Mario MATTEUCCI, "Introduction à l'étude systématique du droit uniforme", in *Recueil des cours*, vol.91, cit., p.401, por exemplo, defende que o direito uniforme teria como objetivo a certeza de regulação das relações jurídicas, de acordo com a natureza dos bens tutelados, permitindo, portanto, a formação e o desenvolvimento de áreas próprias do Direito a partir de um conjunto sistemático de normas. Segundo o autor (idem, p. 406-409), as matérias passíveis de harmonização e uniformização variam de acordo com grau de afinidade entre estruturas sociais, econômicas e culturais dos diferentes Estados. Tecnologia e industrialização operadas transnacionalmente, por exemplo, exigem disciplinas normativas uniformes, para que os sujeitos possam, de modo minimamente previsível, recorrer à proteção de seus bens jurídicos. Gradativamente, o direito uniforme substitui a regulamentação doméstica, anteriormente autonoma, por um regime de regulação comum. No caso das normas das convenções clássicas da propriedade intelectual, não há propriamente a criação de um direito uniforme entre os países das Uniões, em especial porque há áreas que foram mantidas na esfera de competência dos legisladores nacionais (reservas de poderes).

intelectual e a universalização dos princípios da proteção automática e tratamento nacional, igualmente aplicáveis a situações e relações jurídicas envolvendo partes em países unionistas e não unionistas eventualmente Membros da OMC.[479]

## 3.2 Harmonização substantiva da propriedade intelectual o Acordo TRIPS

A adoção do Acordo TRIPS, como um dos resultados da Ata Final da Rodada Uruguai, pelos Membros da OMC elevou a complexidade das normas internacionais relativas à propriedade intelectual, em especial por tê-las vinculado ao sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT e à competência do Órgão de Solução de Controvérsias. Representou, como de resto sustentado no presente trabalho, a consolidação de padrões mínimos de proteção, com a criação de novas categorias normativas e procedimentos e, aprofundando o aparato institucional do sistema internacional da propriedade intelectual, sem contudo ampliar disciplinas relativas às áreas de interface, exceções e limitações e flexibilidades pré-existentes.

O processo de harmonização substantiva reativado pelo Acordo TRIPS, define-se pela adoção de padrões mínimos de proteção substantiva e procedimental, contrastando-se com a antiga técnica das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886, na medida em que estas buscaram estabelecer direitos mínimos conferidos aos inventores e autores, protegidos no âmbito dos países unionistas. A concepção sobre proteção da atividade criativa e inovadora anteriormente ao TRIPS baseava-se ainda na discricionariedade dos Estados e na aplicação do princípio da territorialidade. Os direitos de propriedade intelectual permaneciam como área atinente às competências da soberania estatal, em suas respectivas jurisdições, especialmente porque a proteção oferecida aos bens intangíveis seria predominantemente disciplinada pela lei do Estado que a reconhece como tal, concedendo registros válidos e operantes. Nesse caso, a proteção oferecida pelas leis

[479] Edoardo VITTA, “International conventions and national conflict systems", cit., p.176, sustentava que as Convenções de Paris e de Berna permitiram a criação de um sistema ‘erga omnes’ convencional internacional para os direitos de propriedade intelectual e que foi assimilado pela Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado relativamente à adoção de tratados especializados. Entre os exemplos, destaca o autor a Convenção da Haia sobre o Conflito de Leis em Matéria de Venda e Compra Internacional de Bens Corpóreos de 15 de junho de 1955. É basicamente nessa mesma racionalidade que os direitos mínimos e os princípios das convenções clássicas da propriedade intelectual são transpostos para o sistema do GATT/OMC.

domésticas poderia ser mais ou menos efetiva, dependendo justamente da observância das normas das convenções e tratados em matéria de propriedade intelectual existentes.[480]

O Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC caracteriza-se pela adoção dos padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, a partir das obrigações multilaterais segundo as normas do TRIPS, com o aprofundamento de vários regimes substantivos e de procedimentos relacionados à proteção, todos submetidos ao escrutínio do Órgão de Solução de Controvérsias e também endereçados pelos tribunais domésticos e regionais. Seus fundamentos, portanto, diferem do objetivo clássico de harmonização traduzida na coordenação dos ordenamentos jurídicos, pela aproximação de leis domésticas, antes estabelecido pelas convenções clássicas da propriedade intelectual, para aqueles de criação de "regimes globais de proteção" e aplicação efetiva ou observância.[481]

Por isso mesmo, a implementação gradativa dos prazos de transição estabelecidos no Acordo TRIPS relativamente às obrigações de proteção de direitos de propriedade intelectual pelos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo[482] acompanhou a convergência crescente entre as normas substantivas e procedimentais relativas à propriedade intelectual nos direitos domésticos. Proporcionou significativa superação dos modelos antes marcados pela dicotomia entre propriedade intelectual e propriedade industrial ou paradigmas da proteção patentária/autoral nos sistemas jurídicos de tradição anglo-americana e românico-germânica, passando para inclusão de novos regimes, fontes normativas e interação com outros domínios do Direito Internacional.[483]

---

[480] Tais instrumentos apenas se destinam a assegurar que, em determinado país, aos inventores estrangeiros sejam conferidos os mesmos direitos que aqueles conferidos aos inventores nacionais. Sobre isso, ver, por exemplo, WALLERSTEIN, Mitchel; MOGEE, Mary Ellen e SCHOEN, Roberta A. (eds.) *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology*, Washington, DC: National Academy Press: 1992, p.4, comparando os graus de proteção entre ordenamentos, em uma visão pouco proficiente sobre a proteção internacional dos direitos de PI *"It is important to note in this regard that IPRs are primarily a matter of* national *jurisdiction, i.e., the protection offered to an innovation is governed by the laws of the nation in which the innovation is made, used, or sold.(…) Moreover, the protection offered by that country's laws in many cases is not as strong as U.S. IPR protection. Although international IPR conventions exist, they do not establish specific rights. Instead, the extant international agreements attempt merely to ensure that, in any given country, foreign inventors receive the same rights as those granted to local inventors.")*.

[481] OKEDIJI, Ruth G., "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", in BELLMANN; Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, cit., p.89 e ss.

[482] Cf. especialmente, Art.65 do TRIPS.

[483] Consideramos aqui os trabalhos desenvolvidos fundamentalmente por GERVAIS, Daniel. "The internationalization of intellectual property: new challenges from the very old and the very new" in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol.12, 2002, p.972 e ss; OKEDIJI, Ruth L. "The Institutions of Intellectual Property: New Trends In an Old Debate", in *American Society of*

A constatação do processo de harmonização substantiva no Pós-OMC, nas distintas percepções sobre as fronteiras da proteção da atividade criativa e inovadora nos mercados, não sugere que a propriedade intelectual tenha perdido a justificativa territorial que a acompanha (em especial quanto aos objetivos das convenções clássicas, em grande medida centradas na subjetividade dos direitos dos titulares). Ele vai mais além por tentar submeter o sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC à criação de espaço comum de direitos mínimos que permita a regulação mercados integrados dos bens submetidos à proteção (e apropriação) pela propriedade intelectual.[484]

Antes do advento do TRIPS, o Direito Internacional da Propriedade Intelectual caracterizava-se por sua fragmentação normativa e competência institucional estabelecida nos poderes da OMPI, segundo as normas da Convenção de Estocolmo de 1967 e Acordo entre a Organização e as Nações Unidas de 1947. O TRIPS teria como resultado o de "reunificar o regime jurídico internacional" aplicável à propriedade intelectual, vinculando-o definitivamente ao sistema multilateral do comércio. Em relação aos beneficiários do novo regime da proteção internacional, o TRIPS não deixou de apresentar soluções normativas inovadoras, bem como a possibilidade, em certos casos, de recurso à aplicação imediata pelos tribunais domésticos e regionais.[485]

As normas do TRIPS, igualmente, colocam em questionamento a classificação tradicional dos tratados internacionais da propriedade intelectual em tratados substantivos e tratados administrativos ou classificatórios, sobretudo quando artificialmente concebida para justificar diferentes disciplinas normativas da propriedade intelectual. O tratamento

---

*International Law Proceedings* vol. 98, 2004, p.219 e ss; DINWOODIE, Graeme B. "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", in *Marquette Intellectual Property Law Review* v.10, 2006. p.205 e ss;

[484] Cf. PERLMUTTER, Shira; REICHMAN, Jerome H.; GRAY, Whitmore. "Copyright and International TRIPS Compliance", in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal,* vol.8, 1997, p.83 (referindo-se à seguinte passagem: "an increasing convergence in the substance of national laws in different regions of the world").

[485] Nesses casos, por exemplo, sustenta-se a aplicação imediata de certos dispositivos do TRIPS, como o Art. 14 (direitos conexos); Art.16 (direitos conferidos pelas marcas); Art.26 (direitos conferidos pelo desenho industrial); Art.28 (direitos conferidos pela patente) e seus efeitos diretos sobre os ordenamentos dos Membros, criando obrigações para titulares e usuários dos bens protegidos pela propriedade intelectual. Cf. CARREAU, Dominique e JUILLARD, Patrick. in VVAA. *L'Organisation Mondiale du Commerce*. Centre D'Etude et de Recherche de Droit International et de Relations Internationales, The Hague: Martinus Nijhoff, 1998, p.56. A questão do "efeito direto" das normas do TRIPS ou normas de aplicação imediata tem sido discutida por muitos autores, em especial quanto à prática da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias. Sobre isso, ver BRONCKERS, Marco. From 'Direct Effect' to 'Muted Dialogue': Recent Developments in the European Courts' Case Law on the WTO and Beyond, in *Journal of International Economic Law* vol. 11, n,4, 2008, p. 885 e ss; COTTIER, Thomas. "A Theory of Direct Effect in Global Law", in COTTIER, Thomas. *The challenge of WTO Law: Collected essays*. London: Cameron May, 2007, p.305 e ss. Devido às limitações de escopo do presente estudo, não aprofundaremos a discussão sobre a aplicação imediata das normas do TRIPS.

jurídico dos conhecimentos tradicionais, por exemplo, mantém pouca familiaridade com outros domínios da propriedade intelectual, ainda mais porque é concebida doutrinariamente para assegurar proteção de bens imateriais integrantes do patrimônio cultural de determinado Estado, comunidade ou grupo local.

Enquanto deslocada a disciplina para o campo da propriedade intelectual, como na atualidade se constata[486], a reclamada proteção para os conhecimentos tradicionais incluiria a conjugação de normas materiais envolvendo a proteção jurídica das técnicas, saberes e informações de determinada comunidade como normas procedimentais relativas à utilização, preservação e transmissão do conhecimento para sucessivas gerações consideradas como destinatárias/usuárias dos direitos. Qualquer tratado para conhecimento tradicional deveria, portanto, integrar elementos do direito material e procedimental[487]

## 3.3 Valores e objetivos de harmonização substantiva dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC

O Acordo TRIPS estabelece ampla liberdade para os Membros de adotarem leis e regulamentos relativos à propriedade intelectual em seus ordenamentos internos. A perspectiva adotada pelo Artigo 1.1 é aquela de escolha dos métodos de implementação das obrigações substantivas e procedimentais decorrentes do Acordo, respeitando a diversidade entre os ordenamentos jurídicos dos Membros e prática estatais observadas.[488] A regra é importante para definir os instrumentos domésticos e regionais e que serão empregados pelos Membros da OMPI e OMC para a atividade de elaboração e promulgação das leis relativas à propriedade intelectual.

---

[486] Cf., fundamentalmente, ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System*, cit., p.1820 e ss; estudos em ANTONS, Christoph. *Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Law in the Asia-Pacific Region*. The Hague/NL: Kluwer Law International, 2009, p.37 e ss. Nuno PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, cit., p.233 e ss., por exemplo, defende que o conhecimento tradicional está contido na proteção das indicações geográficas, enquanto seja capaz de reunir técnicas, informações, saberes e conhecimentos padronizados e seu uso para futuras gerações; segundo o autor, é disciplina que apresenta interações com requisitos de patenteabilidade do Art.27 do TRIPS e as normas da Convenção da Diversidade Biológica de 1992 (CDB).

[487] OKEDIJI, Ruth, New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law, in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability. London: Earthscan, 2003, p. 93.

[488] Cf. Item "c" do Preâmbulo e Art.1.1 do TRIPS, última parte ("*Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos*").

No caso específico do TRIPS, e que se estende aos demais tratados e convenções da propriedade intelectual no Pós-OMC, objetivos básicos de políticas públicas nos sistemas domésticos, incluindo aqueles de desenvolvimento e tecnologia, devem acompanhar qualquer iniciativa de criação de regimes substantivos de proteção da propriedade intelectual, incluindo os regimes "sui generis" associados à proteção de bens do conhecimento. Por isso, a implementação de obrigações multilaterais, regionais bilaterais relativas à propriedade intelectual reclama a efetividade das decisões e recomendações das organizações internacionais e declarações acordadas e notas explicativas dos tratados, como parâmetros de interpretação para os tribunais internacionais, regionais e domésticos – vinculativas na aplicação das normas do TRIPS e demais tratados relacionados à propriedade intelectual.[489]

Por outro lado, a regulação internacional da propriedade intelectual na era Pós-OMC acompanha, igualmente, modelos de harmonização substantiva por instrumentos não-vinculantes, baseados, em larga medida, na prática dos Estados, organizações internacionais, organizações intergovernamentais e organizações não governamentais quanto às demandas específicas, em diferentes graus de interesse, retórica e persuasão.[490] São documentos que representam a produção científica, doutrinária e técnica na área da propriedade intelectual, bem como espelhados em objetivos e princípios mais amplos com determinado grau de juridicidade (objetividade) e força persuasiva na tarefa de influenciar tribunais, os legisladores e partes privadas na aplicação das normas da propriedade intelectual.[491]

---

[489] Retomamos esse tema no Capítulo 5 relativamente aos princípios e objetivos do TRIPS.

[490] Essas questões são discutidas em importantes e recentes estudos de RAUSTIALA, Kal. "Density & Conflict in International Intellectual Property Law", in *University of California at Davis Law Review*, vol.40, 2007, p.1021 e ss; e STRAUS, Joseph. „TRIPs, TRIPs-plus oder TRIPs-minus - zur Zukunft des internationalen Schutzes des Geistigen Eigentums", in *Perspektiven des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts - Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, 2005, p.197 e ss; DINWOODIE, Graeme B. "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", cit., p.205 e ss.

[491] Favoravelmente a essa tese, cf. OKEDIJI, Ruth. "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", cit., p.94. Essas fontes decorrem da função de modelagem dos padrões normativos objetivados pelos sujeitos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, nas diversas áreas como: i) proteção substantiva dos direitos de propriedade intelectual e resolução de litígios dela decorrentes; ii) cooperação e assistência técnica; iii) limitações e exceções aos direitos dos titulares da propriedade intelectual, iv) implementação das obrigações multilaterais, regionais e bilaterais orientada por objetivos de tecnologia e desenvolvimento; iv) diretrizes para negociações sobre novas categorias de direitos de propriedade intelectual, como aquelas concernentes às propostas de tratados sobre registro internacional de indicações geográficas e proteção dos conhecimentos tradicionais; v) esboço de tratados para regulamentação dos acesso aos bens da tecnologia e informação, como o Tratado para Acesso ao Conhecimento ("*A2K Treaty*").

As iniciativas de harmonização substantiva da propriedade intelectual no Pós-OMC não deixam de manter benefícios imediatos para os Membros da OMPI e OMC, tais como ganhos de eficiência em torno da uniformização das normas materiais da propriedade intelectual, resultantes da facilidade de gerenciamento e aplicação dos direitos de propriedade intelectual em nível multilateral e regional.[492] Contribuem, também, para interpretação consistente em relação às definições, abrangência dos direitos e escopo da proteção conferida e desenvolvimento de cultura orientada para a consolidação de um sistema internacional da propriedade intelectual.[493]

Após a adoção da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005, a harmonização deve necessariamente identificar os objetivos dos diferentes níveis de regulamentação da propriedade intelectual, nos âmbitos doméstico, regional e internacional, em especial os efeitos decorrentes da proteção sobre determinados campos da tecnologia e áreas de interface, como saúde, ciência e educação[494].

Nos itens a seguir, serão analisadas as perspectivas de consolidação de "regimes globais de proteção" da propriedade intelectual, em três domínios específicos – patentes, marcas e direitos de autor – confrontados com a tendência expansionista observada na Era Pós-Organização Mundial do Comércio. É um processo contínuo que pressupõe certo grau de crítica e valoração dos objetivos centrais, sobretudo pela diversidade dos ordenamentos jurídicos dos Membros da OMPI e OMC e as distintas concepções e efeitos da propriedade intelectual sobre os sistemas domésticos.

Em ambientes de abrangente proteção da propriedade intelectual, irreversível é a tendência de apropriação dos bens da tecnologia e informação, com efeitos negativos sobre as flexibilidades existentes no sistema internacional, redução do escopo de limitações e exceções e da oferta de bens existentes no domínio público. Nas palavras de OKEDIJI, *"a harmonização quer dizer que países em desenvolvimento negociam novas normas e regras, sem necessariamente terem se beneficiado da experiência nessa área. Em geral, a harmonização exerce uma força propulsora sobre leis e políticas domésticas; (...) a*

---

[492] OKEDIJI, Ruth. "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", cit., p.97.
[493] Idem, p.97-98.
[494] Cf., por exemplo, Categorias B e C das 45 Recomendações da Agenda da OMPI para Desenvolvimento, referindo-se à elaboração normativa e análise de efeitos e estudos de impacto. Nesse caso, estão incluídas novas normas que disciplinem: i) reservas sobre a aplicação das normas domésticas da propriedade intelectual; ii) relação entre a propriedade intelectual e direito concorrencial; iii) transferência de tecnologia em matéria de propriedade intelectual; iv) flexibilidades, exceções e limitações nos Membros; v) novas relações da propriedade intelectual para países em desenvolvimento. Texto integral disponível em <http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html#d>.

*harmonização da propriedade intelectual resultou de modo consistente (se gradual) em proteção mais elevada e fortalecida para os titulares. Do mesmo modo, o alcance das limitações ou exceções tende a ser mais restrito.* [495]

## 3.4 Sistemas Globais de Proteção da Propriedade intelectual na Era Pós-OMC

A entrada em vigor do Acordo TRIPS/OMC no plano internacional, a interação sistêmica entre comércio internacional e propriedade intelectual e a objetividade do Sistema de Solução de Controvérsias, enquanto mecanismo de adjudicação de litígios entre Membros da OMC (quanto à observância e implementação das obrigações multilaterais), desempenharam um papel preponderante na adaptação dos sistemas domésticos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, complementando as incipientes estruturas antes moldadas pelas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886.

A pretendida harmonização proposta pelo Acordo TRIPS, para além de valer-se da técnica de padrões (*standards*) mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, passa a apoiar-se no caráter de intrusão das normas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, hoje endossado pelas obrigações multilaterais do sistema GATT/OMC. Esse processo de harmonização, ainda que gradativo, permanece continuo e se distancia, em certa medida, do formato clássico das técnicas de harmonização, uniformização e unificação no Direito Internacional. No campo da propriedade intelectual, ele busca criar "sistemas globais", como nos domínios das patentes, marcas, direitos de

---

[495] "New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law", cit., p.89 (Tradução livre do original: *"Harmonization means that developing countries negotiate new standards and rules without necessarily having had the benefit of experience in that area. In general, harmonization exerts an upward force on national laws and policies; (...) intellectual property harmonization has consistently (if gradually) resulted in stronger and more expansive rights for owners. Correspondingly, the scope of limitations or exceptions tends to be narrower"* ). Segundo Ruth OKEDIJI (cit., p.89), paradigmático é o método de alargamento da participação e adesão de novas partes signatárias em tratados negociados pela OMPI, com matérias que se tornam mais complexas em virtude das transformações nos mercados, especialmente relacionadas a custos laborais e desenvolvimentos tecnológicos. Conseqüentemente, o escopo dos tratados tende a ser mais amplo, e direitos de exclusividade adicionais são negociados pelos membros com objetivo de atender certas demandas de ordem técnica e oportunidades para autores e criadores em novas mídias e em novo mercado. Para além das questões políticas e dos interesses corporativos neles refletidos, os Tratados da OMPI de Internet de 1996 (WCT e WPPT) são exemplos bem acabados de instrumentos dedicados à regulação de uma fronteira ainda pouco explorada no Direito de Autor, especificamente quanto à aplicação dos direitos de reprodução, comunicação ao público e transmissão das obras de autoria na economia digital, na sociedade em rede.

autor e regimes 'sui generis'. O êxito, alcance, valores e objetivos dessa harmonização é que são questionáveis.[496]

Como será examinado, o Acordo TRIPS abriu espaços para novas competências no Direito Internacional da Propriedade Intelectual e estabeleceu padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual. A interação com outros tratados internacionais, sobretudo quanto aos adotados pela OMPI nos domínios dos direitos de patentes, de marcas e de autor, resulta em uma elevação quantitativa e qualitativa da proteção conferida aos titulares, sem, contudo, aprofundar a regulação dos direitos dos usuários.

A harmonização substantiva dos direitos de propriedade intelectual tem sido igualmente complementada pela adoção de normas internacionais relativas aos sistemas de gerenciamento e aquisição dos direitos, cujos destinatários principais são os escritórios domésticos e regionais da propriedade intelectual.[497] O Acordo TRIPS estabelece, em seu Art. 62.1, que os Membros podem exigir "procedimentos e formalidades razoáveis", em seus sistemas domésticos, como condições para aquisição e manutenção de direitos de PI. De acordo com essa regra, os Membros têm certa margem de liberdade para regulamentar as normas relativas aos depósitos de pedidos e concessão de registros de direitos de propriedade intelectual pelos escritórios domésticos.

Esse dispositivo teria suprido uma lacuna no direito internacional da propriedade intelectual. [498] As convenções e tratados pré-existentes especificavam apenas normas sobre prioridade de depósitos e não previam normas sobre a aquisição de direitos de propriedade intelectual dependentes de registros. O Art.62(1) do TRIPS pode ser considerado como o mais importante nesse quadro, pois estabelece que essas normas devem ser aplicadas a

---

[496] Como um dos fatores determinantes no êxito da harmonização normativa, aqui é importante destacar o "caráter intrusivo" das normas do sistema multilateral do GATT/OMC, que tem no TRIPS uma de suas expressões mais bem delineadas. Enquanto o Acordo não seja um tratado com escopo de uniformização e unificação do direito da propriedade intelectual nos ordenamentos domésticos, a estabilização de padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, implementados pelos Membros, oferece os contornos da aproximação legislativa dos Membros da OMC na área da propriedade intelectual. Essa lógica de regulamentação convive com a realidade de interação com acordos regionais de livre-comércio e tratados bilaterais de investimentos, além de tratados que estabelecem organizações internacionais de caráter regional e suas respectivas competências, como os casos específicos das disciplinas normativas da propriedade intelectual no domínio da União Européia, do NAFTA, da Comunidade Andina e do Mercosul.

[497] Nesse sentido, cf. itens 3.5.4, 3.6.4 sobre os Tratado de Genebra sobre Direito de Patentes de 2000 e o Tratado de Genebra sobre Direito de Marcas de 1994.

[498] Esse dispositivo, segundo GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit. p.330.

todas as categorias da propriedade intelectual protegidas consoante as Seções 2 a 6 da Parte II do Acordo TRIPS.[499]

É importante observar que a Parte IV do Acordo TRIPS contém normas internacionais relativas à aquisição de direitos de propriedade intelectual nos Membros da OMC, favorecendo expressamente os interesses dos titulares quanto a prazos de análise dos pedidos depositados nos escritórios domésticos e requisitos para a concessão dos direitos dependentes de registros. O Art. 62.2 do TRIPS, por seu turno, estabelece a obrigação de os Membros assegurarem que os procedimentos de concessão ou registro dos direitos de propriedade intelectual se desenvolvam em um prazo razoável.[500] A norma tem como destinatários, igualmente, os titulares da propriedade intelectual, já que prevê que os procedimentos de concessão de registros pelos Membros não podem resultar em uma diminuição do prazo (vida útil) da proteção conferida.

As iniciativas posteriores da OMPI, nesse campo – aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual-, são caracterizadas pela potencial redução das flexibilidades já alcançadas no sistema internacional da propriedade intelectual. Alguns tratados já adotados, como o Tratado de Genebra sobre Direito de Patentes de 2000 (PLT), e o Tratado de Genebra sobre Direito de Marcas de 1994 (TLT) e o Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas de 2006, estabelecem requisitos menos rígidos para a concessão de registros de patentes e marcas, respectivamente, favorecendo o acesso pelos titulares a sistemas globais de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Na verdade, trata-se

---

[499] Evidentemente, os direitos de autor foram excluídos dessa regra por não dependerem, em muitos ordenamentos jurídicos, de atos registrais com efeitos atributivos e constitutivos, perante autoridades administrativas. De fato, a exclusão da matéria dos direitos de autor do âmbito de aplicação do Art.62 compatibiliza-se com as normas da Convenção de Paris, em especial aquela contida em seu Art.5(2), que dispensa a obrigatoriedade de registro de direitos de autor. A mesma exclusão aplica-se à disciplina da informação confidencial, sobretudo pela diversidade das formas de proteção existentes nesse domínio e, igualmente, pela ausência de procedimentos especiais previstos em tantos ordenamentos jurídicos. Sobre isso, ver GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit. p.330, referindo-se à ausência de procedimentos registrais para constituição de direitos sobre informações confidenciais.

[500] *"Art.62.2 Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção"*. Outros princípios do TRIPS aqui se aplicam igualmente, como por exemplo, condições relativas à divulgação da invenção nos pedidos de registro formulado pelo titular da patente e depositados perante as autoridades de registro nacionais. Aqui, por exemplo, o Art.29 do TRIPS compatibiliza-se com a regra geral dos procedimentos e formalidades para aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual. O Art.61(1) lido em conjunto com o Art.15(1) do Acordo, em referência à proteção das marcas, permitiria ao Membro da OMC exigir provas de uso pela titular, antes do registro e também antes do término do período de três anos, estabelecido no Art.15(3). Nesse caso, haveria ainda uma margem de liberdade para que os Membros ajustassem a prática de seus escritórios domésticos de propriedade intelectual de acordo com a legislação interna.

não apenas da ampliação do escopo das obrigações substantivas assumidas no Acordo TRIPS, mas também de mecanismos de aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual.[501]

Assim, consideramos, nos itens a seguir o estudo dos "sistemas globais de proteção", fundado na estrutura de normas substantivas e procedimentais para aquisição, manutenção e gerenciamento de direitos de propriedade intelectual. O primeiro apóia-se no estudo do regime internacional de proteção patentária, cujo processo de harmonização substantiva tem se caracterizado por inequívoca tendência de elevação dos níveis de proteção conferida à atividade criativa e inovadora, permitindo que os titulares da propriedade intelectual tenham incentivos suficientes para apropriação dos bens do conhecimento e conseqüente redução do domínio público[502].

Buscamos justificar que a padronização dos direitos de exclusividade conferidos, prazo de duração dos direitos patentários no tempo e espaço, redução do escopo das limitações e exceções e dos requisitos de acesso à proteção (i.e. requisitos de patenteabilidade) das invenções são as principais evidências da tendência expansionista no Pós-OMC. Além de expressamente estabelecida por acordos de livre-comércio negociados por Estados Unidos e União Européia, ela se manifesta com a revisão de convenções administradas pela OMPI e negociação de novos tratados, todos destinados à criação de um suposto "sistema global de patentes", orientado para simplificar o acesso à aquisição e manutenção de registros de patentes e coordenação de atividades de escritórios domésticos da propriedade intelectual.

O segundo movimento de fortalecimento da proteção substantiva da propriedade intelectual é destacado pelo regime internacional da proteção das marcas, originalmente baseado nas normas da Convenção de Paris de 1883 e no sistema de gerenciamento internacional de registros estabelecido pelo Acordo de Madrid sobre o Registro

---

[501] Cf. especialmente Art. 62.1 do TRIPS, que confere ampla liberdade para os Membros da OMC exigirem dos titulares de direitos de propriedade intelectual o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, , como condição para aquisição e manutenção dos registros.

[502] Esse quadro estaria assim descrito em três pilares fundamentais. O primeiro é estabelecido pelo fortalecimento e aprofundamento do sistema internacional de gerenciamento de registros internacionais de pedidos de patentes, como exemplificado pelo Protocolo de Washington sobre Cooperação em Matéria Patentária de 1970 (PCT) e a coordenação de sua estrutura institucional com escritórios patentários regionais e nacionais. O segundo é baseado na regulamentação internacional da aquisição e manutenção de direitos patentários pelos titulares de patentes, como evidenciado pela recente conclusão, pelos Membros da OMPI, do Tratado de Direito de Patentes de 2000 (PLT). O terceiro é justificado pela criação de um regime substantivo de direito de patentes, na esteira das negociações do Tratado Substantivo de Direitos de Patentes (SBLT) conduzidas pelo Comitê de Direito de Patentes da OMPI.

Internacional de Marcas de 1891, e seu Protocolo de 1989.[503] A posterior adoção do Acordo TRIPS/OMC e do Tratado da OMPI e do Direito de Marcas de 1994 (TLT) [504] representaram ampliação do escopo de proteção conferida pelos direitos de exclusividade aos titulares marcas de produtos e de serviços – um dos principais efeitos da interação entre comércio e propriedade intelectual na ordem internacional. Nesse caso, princípios clássicos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, como tratamento nacional, independência dos registros e territorialidade, foram expandidos para justificar maior proteção dos direitos de exclusivo conferidos aos titulares, em especial quanto à exploração das marcas nas redes digitais. [505] Esse movimento de aprofundamento da proteção segue até a conclusão do Tratado de Cingapura de Direito de Marcas de 2006.

O terceiro estudo de caso diz respeito ao regime de proteção internacional dos direitos de autor nos ambientes digitais. O desenvolvimento das novas tecnologias de internet nas últimas décadas conduziu à elaboração e adoção de normas justificadas pela necessidade de "adaptação" da proteção dos direitos de autor às redes digitais. Em verdade, os Membros da OMPI e OMC conceberam estruturas mais sofisticadas de controle proprietário sobre acesso a obras de autoria na internet e exploração econômica do conteúdo autoral partir de tecnologias e sistemas eletrônicos de gerenciamento de informação de caráter proprietário. Isso tudo em consonância com o objetivo geral de elevação dos padrões de proteção dos direitos de autor, que foram alcançados gradativamente nas sucessivas revisões normativas promovidas no texto da Convenção de Berna de 1886 pelas Revisões de Estocolmo (1967) e Paris (1971).[506]

---

[503] *Acordo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas*, de 14 de abril de 1891 (Com revisão de Bruxelas, de 14 de dezembro de 1900, de Washington, de 2 de junho de 1911, da Haia, em 6 de novembro de 1925, em Londres, de 2 de junho de 1934, de Nice, em 15 de junho de 1957, e Estocolmo, em 14 de julho de 1967 y modificado em 28 de setembro de 1979) e Protocolo de 27 de junho 1989 relativo ao Acordo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas. O Brasil não é parte signatária desses tratados, que contam com relativa adesão entre os Membros da OMPI e criam o chamado "Sistema de Madri para Registro Internacional de Marcas". Cf. item 3.6.

[504] *Tratado de Genebra de Direito de Marcas*, de 27 de outubro de 1994. O Brasil não é signatário do TLT. A versão autêntica do tratado pode ser consultada em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/> (ultimo acesso em 14 de março de 2010).

[505] Entre as principais constatações nesse caso destaca-se a tentativa de redução ou de mitigação de requisitos de acesso à proteção das marcas, tais como uso compulsório, distintividade e especialidade, além da introdução de conceitos mais flexíveis para enquadramento de sinais (e outras estruturas gráficas e invólucros de produtos) passíveis de serem registrados como marcas, como no caso das marcas tridimensionais. Como analisado no item 3.6, algumas conseqüências também podem ser identificadas no tocante à criação de normas e princípios internacionais relativos aos registros de marcas, com a tentativa de os Estados, sobretudo com as recentes negociações multilaterais conduzidas pela OMPI, aproximarem as práticas institucionais dos escritórios domésticos de marcas e patentes.

[506] As sucessivas revisões da CUB já se justificavam pela necessidade de a disciplina do Direito de Autor responder às demandas do progresso tecnológico e seus efeitos sobre a exploração das obras literárias e

O desenvolvimento do regime internacional de Direitos de Autor no Pós-OMC aponta para questões controvertidas, em relação ao acesso às obras de autoria nas redes digitais, já levantadas a partir da exportação de normas domésticas da propriedade intelectual para países em desenvolvimento, em especial no que concerne à *Digital Millenium Copyright Act* de 1998 ("DMCA") norte-americana. Esse quadro é complementado pela adoção dos Tratados da OMPI de 1996 sobre Internet (WCT e WPPT), que consolidam categorias especiais de direitos de autor relativas à exploração das obras na internet, e pela concorrência entre modelos de harmonização substantiva, estabelecidos ao nível multilateral e regional, como no caso específico da implementação das normas da Diretiva Européia da Sociedade da Informação pelos Membros da União Européia.[507]

## 3.5 Perfis de um novo sistema global de patentes

No caso do regime internacional de proteção patentária, a almejada normativa internacional tem se caracterizado por uma inequívoca tendência de elevação dos níveis de proteção conferida às atividades criativas e inovadoras, permitindo que os titulares da propriedade intelectual tenham incentivos suficientes para apropriação dos bens do conhecimento e conseqüente redução do domínio público. Essa observação encontra-se justificada pela padronização dos direitos de exclusividade conferidos, pelo prazo de

---

artísticas, como técnicas de reprodução fonográfica, fotográfica e cinematográficas, bem como transmissões de sinais radiofônicos e televisivos nas redes sem fio. Os países da União de Berna, assim, encontravam distintas soluções para novas tecnologias emergentes, o que também é replicado no caso das negociações e adoção da Convenção de Roma de 1961 para Proteção dos Artistas e Intérpretes, Execuções ou Fonogramas e Organismos de Radiodifusão. Sobre isso, ver BODENHAUSEN, Georg H. C. "Protection of Neighboring Rights", in *Law & Contemporary Problems*, vol.19, 1954, p. 156 e ss; FICSOR, Mihaly. "Copyright for the Digital Era: The WIPO 'Internet' Treaties", in *Columbia-VLA Journal of Law and the Arts*, vol.21, 1997, p.197 e ss. Para a releitura do contexto das negociações multilaterais entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento no campo da proteção das obras literárias e artísticas e o aperfeiçoamento institucional da OMPI, baseamo-nos em RICKETSON, Sam e GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond,* Vol. I. Oxford University Press, London, 2006, especialmente p.84 e ss.

[507] Diretiva 2001/29/CE, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação ("Diretiva Européia da Sociedade da Informação").

duração dos direitos patentários no tempo e espaço, pela redução do escopo das limitações e exceções e dos requisitos de acesso à proteção (requisitos de patenteabilidade de invenções). Os fundamentos que atualmente coordenam o processo de harmonização normativa na Era Pós-TRIPS, como a revisão de convenções administradas pela OMPI e negociação de novos tratados, todos destinados à criação de um suposto "sistema global de patentes" ou "sistema patentário global".[508]

Esse quadro estaria assim descrito em três pilares fundamentais. O primeiro é estabelecido pelo fortalecimento e aprofundamento do sistema internacional de gerenciamento de registros internacionais de pedidos de patentes, como exemplificado pelo Protocolo de Washington sobre Cooperação em Matéria Patentária de 1970 ("PCT") e a coordenação de sua estrutura institucional com escritórios patentários regionais e nacionais. O segundo é baseado na regulamentação internacional da aquisição e manutenção de direitos patentários pelos titulares de patentes, como evidenciado pela recente conclusão, pelos Membros da OMPI, do Tratado de Direito de Patentes de 2000 (PLT). O terceiro é justificado pela criação de um *regime substantivo de direito de patentes*, na esteira das negociações do Tratado Substantivo de Direito de Patente (SBLT) conduzidas pelo Comitê de Direito de Patentes da OMPI.[509]

As contradições e efeitos relativos à adoção de tratados e convenções com objetivos muito mais amplos do que aqueles de estabilização de padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, como os implementados pelos Membros da OMC, indicam a importância da presente análise. Em sua racionalidade, um "sistema patentário global" na Era Pós-TRIPS teria como um dos objetivos evidentes e mais expressivos o de assegurar a posição dos interesses corporativos dos titulares de patentes, facilitando a aquisição e manutenção de direitos de exclusividade; igualmente, ele cria fundamentos de políticas normativas para que os requisitos de acesso à proteção patentária, materializados nos critérios de patenteabilidade – *novidade, passo inventivo e aplicação industrial* – sejam cada vez mais mitigados e flexibilizados pelos legisladores domésticos. – modelo

---

[508] Cf. por exemplo, o debate em torno da possibilidade de criação de um sistema internacional de patentes em contraposição aos regimes domésticos da propriedade intelectual. John F. DUFFY, "Harmony and Diversity in Global Patent Law", in *Berkeley Technology Law Journal* vol.17, 2002, especialmente p. 686 e ss.

[509] Sobre os conflitos de concepções nesse contexto, cf. trabalhos de CORREA,Carlos M. *The WIPO Draft Substantive Patent Law Treaty: A review of selected provisions*. Geneva: South Centre. 2004, p.5 ss.; CORREA, Carlos M.; Sisule F. MUSUNGU, *The WIPO Patent Agenda: The Risks for Developing Countries*. Geneva: South Centre, 2002. (TRADE Working Paper 12). Disponível em <http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=67> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

atualmente empregado na prática jurisprudencial e administrativa nos Estados Unidos e que ganha, gradativamente, adeptos em outros países, incluindo aqueles em desenvolvimento.[510]

Esse tipo de harmonização – enquanto objetivo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual constatado na atualidade –, seria evidentemente indesejável para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, que no sistema GATT/OMC lograram alcançar flexibilidades e salvaguardas para o cumprimento, em condições diferenciadas, das obrigações assumidas no TRIPS. A difusão dos objetivos da *Agenda para o Desenvolvimento da OMPI*, conforme proposta por Brasil e Argentina em 2005, deve ser redefinida nesse contexto, além da mudança de abordagem em torno dos valores justificando a proteção patentária nos mercados. Se observada uma perspectiva histórico-desenvolvimentista existente no contexto de adoção das convenções clássicas da propriedade intelectual – CUP e CUB – e suas respectivas revisões, bem como do próprio TRIPS/OMC, seria possível afirmar um total afastamento do almejado 'sistema patentário global' dos princípios e objetivos originários do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

### *3.5.1 Padrões de proteção patentária na era Pós-TRIPS: convergência entre modelos*

Ainda durante as negociações multilaterais encetadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual na década de 1970 para promover a modernização e revisão da Convenção de Paris de 1883, países desenvolvidos já apresentavam uma concepção orientada para a elevação dos padrões de proteção das patentes considerados "rudimentares" para a regulação das tecnologias no trânsito econômico internacional.[511] As propostas, em larga medida, buscavam estabelecer normas sobre novos prazos de proteção conferidos pelas patentes de invenção, escopo dos direitos conferidos aos titulares e exceções e limitações aos direitos patentários. Os países em desenvolvimento, por sua vez,

---

[510] A releitura desse tema é feita pelos Professores Jerome H. REICHMAN e Rochelle C. DREYFUSS, "Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty", in *Duke Law Journal*, vol. 57, n.1, 2007, p.85 e ss. Para análise dos dispositivos mais críticos do SBLT, ver, WALLØE TVEDT, Morten, "How will a Substantive Patent Law Treaty affect the Public Domain for Genetic Resources and Biological Material?", in *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 8, n. 3, 2005, p.311 e ss.

[511] REICHMAN, Jerome H. "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", cit., 765 e ss.

exigiam a aplicação de tratamento preferencial sobre as relações envolvendo os direitos de propriedade intelectual, o que poderia, na prática, reduzir as obrigações multilaterais pré-existentes já assumidas, sobretudo aquelas fundadas no tratamento nacional, a ser concedido aos inventores estrangeiros nos respectivos ordenamentos dos países da União.[512]

A adoção do Acordo TRIPS teria aparentemente rompido com o impasse entre os negociadores durante a Rodada Uruguai do GATT e preenchido muitas das lacunas do sistema internacional de proteção patentária com padrões mínimos de proteção que refletiam justamente a prática das instituições domésticas dos Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental, tanto relativamente à política legislativa como ao funcionamento das instituições e autoridades patentárias domésticas.[513] O Acordo também introduziu novas normas disciplinando limitações relativas ao escopo de proteção dos direitos sobre as invenções de produtos e processos. Isso refletiria, como observa a doutrina, os esforços de "consenso mínimo" entre os Estados Membros da OMC em torno do equilíbrio de interesses públicos e privados envolvendo os direitos de propriedade intelectual.[514]

No campo das patentes, as normas do TRIPS introduziram alterações consideráveis no regime de proteção de invenções de produtos e processos, assegurando que titulares possam recorrer, nos sistemas dos Membros da OMC, à concessão de direitos de exclusivo e uniformidade quanto aos prazos de proteção conferida pelas patentes registradas. Por outro lado, o Acordo também permitiu estabelecer denominador comum para a definição dos critérios de patenteabilidade (ou requisitos de acesso à proteção patentária, ie, novidade, passo inventivo e aplicação industrial) e elevou o prazo de proteção conferido pela patente de invenção, superando, em larga medida, a abordagem assentada pela Convenção de Paris (quanto à discricionariedade dos países da União) e também nos ordenamentos nacionais.[515] Sob três vertentes distintas – ampliação da matéria protegida por patentes, duração do prazo de proteção em 20 anos e adoção de critérios ou requisitos

---

[512] Cf. Art. 2.1 da Convenção de Paris de 1883 relativo ao tratamento nacional. Trata-se de dificuldade técnica para ajustar a aplicação de princípios originários do sistema GATT/OMC e aqueles do tratamento nacional e não-discriminação já adotados no sistema internacional da propriedade intelectual.

[513] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement", in *International Lawyer*, vol. 29, 1995, p. 351.

[514] Criticamente, ver Frederick M. ABBOTT, "The enduring enigma of TRIPS: a challenge for the world economic system", cit., 1998, p.497 e ss.

[515] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 352.

de proteção – o Acordo TRIPS resultou em inequívoca tendência expansionista de proteção dos direitos patentários no sistema internacional da propriedade intelectual.[516]

A principal implicação do Art.27 do Acordo TRIPS, portanto, foi a de ter ampliado a abrangência dos bens protegidos por patentes de invenção, referindo-se à totalidade dos campos da tecnologia como incluídos no escopo de proteção patentária. Em sue essência, o dispositivo cria obrigação multilateral de proteção de patentes, pelos Membros, a partir de critério de não-discriminação e alocação de direitos de exclusivo. Trata-se de técnica que estabelece a obrigação de legisladores nacionais adotarem padrões mínimos, mas não menos extensos, de proteção jurídica por direitos de propriedade intelectual, que se aplica a toda tecnologia e no local em que a invenção foi realizada – concessão do registro da patente e também se os produtos sejam localmente produzidos ou importados de outros Estados. Do mesmo modo, o Art.27 do TRIPS impõe a obrigação de os Membros oferecerem proteção das patentes e assegurar o exercício de seus direitos aos titulares, sem discriminação quanto ao local em que a atividade inventiva é realizada (ou quanto ao local de criação da invenção).

A harmonização de um prazo mínimo de 20 anos para a duração ou validade das patentes de invenção também foi um dos maiores resultados da adoção do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai. Com efeito, os sistemas domésticos apresentavam diversas soluções normativas em torno do prazo de proteção, entre 15 e 17 anos, o que criava ambiente de concorrência entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, relativamente às diferentes concepções sobre os efeitos das patentes nos mercados de tecnologia, em particular quanto aos setores químicos e farmacêuticos, e, mais recentemente, ainda na década de 1990, sobre novos setores da indústria de inovação.[517] Evidentemente, a harmonização dos direitos domésticos quanto aos aspectos substantivos da proteção patentária, sobretudo pela determinação de um denominador comum entre os Estados

---

[516] Na verdade, como observa ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p, 64, a adoção de um novo regime patentário internacional, a partir das obrigações multilaterais assumidas pelos Membros do TRIPS, cria estruturas inéditas na ordem internacional da propriedade intelectual, muito distintas das categorias concebidas no regime das convenções clássicas de Berna e de Paris. Com o Acordo, os padrões mínimos de proteção patentária são concentrados em um único instrumento internacional, cujos efeitos são sentidos em vários ordenamentos nacionais com os quais as normas multilaterais comerciais tenham contato.

[517] Segundo WALLERSTEIN, Mitchel et alli (eds.) *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology*, p.4-5, a década de 1990 foi marcada por uma preocupação acentuada da indústria quanto às "dimensões globais dos direitos de propriedade intelectual" nos campos da ciência e tecnologia que não seriam compreendidos no esquema clássico ou modelo de patentes. Em questão estava justamente a suposta falta de "tratamento internacional uniforme dos direitos de propriedade intelectual" e a dificuldade de proteção das criações da indústria contra a imitação nos mercados domésticos.

Membros da OMC relativamente ao prazo de proteção conferido pelas patentes de invenção (20 anos), contados a partir da data do depósito do pedido, seria necessária para a criação de um direito comum de patentes. Entretanto, a diversidade das soluções oferecidas pelos sistemas legislativos domésticos levou, em grande medida, a indústria e grupos de interesse a reclamar a extensão dos prazos de proteção das patentes de invenção a partir da adoção de normas internacionais.

Essa mudança - quanto aos limites temporais dos direitos de patente - alterou de modo significativo a prática dos escritórios de propriedade intelectual e tribunais dos Membros da OMC, sobretudo porque tiveram de lidar com questões complexas envolvendo a transição do regime anterior de proteção das patentes e o atual, introduzido pelas normas do Acordo TRIPS.[518] As soluções oferecidas pelos sistemas legislativos domésticos sempre foram muito distintas entre si. No direito brasileiro, por exemplo, o antigo Código da Propriedade Industrial de 1972[519] estabelecia, em seu Artigo 24, o prazo de 15 anos, contados a partir da data de depósito do pedido no INPI, para a proteção conferida pela patente de invenção.[520] No caso do direito norte-americano, o §104 da Lei de Patentes de 1976 (*Patent Act of 1976*) fixava o prazo de 17 anos para a proteção conferida por patentes, discriminando positivamente entre o país da invenção - para fins de estabelecer a data em que ela é desenvolvida - e o do primeiro inventor, já que o critério normativo concebido naquela jurisdição sempre foi o da prioridade da invenção e não o da prioridade do registro realizado perante as autoridades patentárias.

A harmonização de normas substantivas em matéria patentária também foi alcançada pelos negociadores do TRIPS em relação ao feixe de direitos de exclusividade, assegurado pelas patentes de invenção concedidas nos Membros. Segundo o Art.28.1 do TRIPS, a patente deve conferir, ao seu titular, o direito de impedir que terceiros, sem seu consentimento, produzam, utilizem, coloquem à venda ou importem a invenção que é

---

[518] Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreement*, cit., §2.317, p.255 e ss.; entre nós ver BASSO, Maristela. "TRIPS e os 'exclusive marketing rigths' (EMRs). Aplicação, observância e efeitos do art. 70.9 no Brasil", In: BASSO, Maristela; PRADO, Mauricio Almeida; ZAITZ, Daniela. (Org.). *Direito do comércio internacional: pragmática, diversidade e inovação: estudos em homenagem ao Professor Luiz Olavo Baptista*. Curitiba: Juruá, 2005, p. 395-416 (comentando os efeitos do Art.70.8 e 70.9 do TRIPS e as implicações do cumprimento das obrigações de implementação das normas do TRIPS e prazos de transição diferenciados para países em desenvolvimento).

[519] Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 197, publicada no D.O.U. de 31.12.1971.

[520] Expressamente, o legislador brasileiro ressaltava o esgotamento da eficácia dos direitos patentários no tempo, ao incluir na parte final do Art.24 do Código da Propriedade Industrial de 1971, a previsão de que uma vez extinto o prazo de proteção, o objeto da patente cai em domínio público. Na literatura econômica, esse prazo é o relevante para que a invenção (e o objeto por ela protegido) passe a integrar mercados concorrenciais em padrões de rivalidade e especialidade.

objeto de proteção. Essa mesma regra aplica-se às patentes de processo, que conferem aos titulares o direito de excluir terceiros do uso, venda ou importação do produto obtido diretamente por aquele processo.

Na verdade, as inovações alcançadas pelos dispositivos do TRIPS – para além de harmonizarem direitos mínimos conferidos pelos titulares de patentes de invenção – também introduzem novos direitos de exclusivo, entre os quais se destacam aqueles de oferta dos produtos patenteados importados. Nesse sentido, o TRIPS ainda prevê o direito do titular de oferecer os produtos importados das invenções patenteadas (Art.28.1), o que implicaria, na prática, a derrogação dos efeitos do Artigo 5A da Convenção de Paris de 1886 que estabelece o requisito de produção ou fabricação local (*local work requirement*).[521]

Enquanto o titular não fabrique localmente determinada invenção, portanto abastecendo diretamente o mercado doméstico, somente ele poderia praticar atos de importação da invenção patenteada. A adoção de nova modalidade de direito, de abastecimento ou de oferta ao mercado, pelo titular da patente, é importante evidência da tendência expansionista da proteção da propriedade intelectual com a adoção do Acordo TRIPS.[522] Nesse caso, o TRIPS propõe a inversão da lógica do princípio da exaustão internacional, consagrado no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, alterando os limites de aplicação dos direitos patentários no espaço.[523]

Os primeiros resultados da harmonização substantiva da propriedade intelectual pelo TRIPS aprofundaram e expandiram as normas de proteção patentária previstas na Convenção de Paris de 1886, sobretudo em relação aos prazos de proteção e os direitos de exclusividade conferidos pelas patentes de invenção. O TRIPS/OMC estabelece obrigações multilaterais complementares àquelas já existentes no Direito Internacional da Propriedade Intelectual e ainda mais efetivas. No campo da proteção patentária, isso permite a conclusão de que mesmo os Estados Membros da OMC que não sejam países da União de Paris devem observar as normas relativas ao direito de prioridade, quanto ao depósito de

---

[521] Confirmando a tese de que a aplicação dos Artigos 27.1 e 28.1 do TRIPS prejudicaria a aplicação do Artigo 5.A da Convenção de Paris de 1886, ver REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 352. Nesse caso, como observa o autor, trata-se da adoção de uma nova categoria de direitos de exclusividade no campo patentário: o direito do titular de abastecer o mercado ("right to supply the market)", com a oferta exclusiva do bem/invenção objeto da proteção conferida.

[522] Tal orientação já havia sido estabelecida na política legislativa norte-americana, com a reforma do dispositivo do §154 da U*S Patent Act*, ao estender a proteção das patentes de invenção de 17 para 20 anos, e o §533 da mesma lei, relativamente ao enquadramento de atos de importação e colocação da venda de produtos protegidos por patentes na categoria de ilícitos de violação de direitos patentários do titular.

[523] Cf. Item 5.4, 5.5, infra, Parte III.

pedidos de patentes nas autoridades patentárias nacionais, sobretudo pela incorporação, por referência, de normas da CUP pelo Acordo TRIPS. [524]

Durante o período de transição estabelecido pelo TRIPS para a implementação de suas obrigações, os Estados Membros que fossem países em desenvolvimento teriam condições de adiar - de acordo com o respectivo status de desenvolvimento - o processo de regulamentação doméstica em torno dos direitos de prioridade ou do prazo de proteção patentária (em 20 anos, segundo o Acordo). A Índia e a Tailândia, por exemplo, foram dois países em desenvolvimento, entre os Membros da OMC, que efetivamente utilizaram os prazos de transição estabelecidos nos Artigos 60 a 65 do TRIPS, buscando adaptar seus direitos domésticos aos padrões de proteção patentária adotados no contexto do sistema multilateral do comércio, com aproveitamento das flexibilidades previstas no Acordo[525]. O Brasil, por sua vez, perderia uma oportunidade na regulamentação doméstica dos direitos patentários, sobretudo porque a Lei nº 9.279/96 (Código Brasileiro da Propriedade Intelectual de 1996) foi aprovada pelo Congresso Nacional sem o necessário debate público para incorporação das normas internacionais relativas às flexibilidades previstas no Acordo – exceções e limitações, exclusão de matéria patenteável.[526]

### *3.5.2 Flexibilidades do Acordo TRIPS e direito de patentes: exceções e licenças compulsórias*

Enquanto a expansão da proteção patentária tenha se tornado um dos principais resultados das negociações da Rodada Uruguai do GATT, o TRIPS buscou acomodar interesses dos países em desenvolvimento quanto à liberdade de adoção de medidas domésticas relacionadas à propriedade intelectual. Nesse caso, dois importantes exemplos

---

[524] Cf. art.4(1) da Convenção de Paris de 1886. Comentando os aspectos da interação entre o TRIPS e a CUP durante as negociações do GATT, ver REINBOTHE, Jörg e HOWARD, Anthony. "The state of play in the negotiations on TRIPS (GATT/Uruguay Round)", in *European Intellectual Property Review*, vol. 13, 1991, p.157 e ss.

[525] Cf. Benjamin CORIAT, Fabienne ORSI e Cristina D'ALMEIDA, "TRIPS and the international public health controversies: issues and challenges", in *Industrial and Corporate Change*, vol.15, n.6, 2006, p. 1033-1062.

[526] Nesse caso, a crítica doutrinária repousa sobre a insegurança gerada pelas normas do TRIPS estabelecendo obrigação dos Membros da OMC de assegurarem a proteção de direitos de inventores nos ordenamentos jurídicos internos a partir dos mecanismos de "mailbox" e "direitos exclusivos de comercialização" (Art.70.8 e 70.9 do TRIPS). Sobre isso, cf. Jerome H. REICHMAN, "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 353. Segundo o autor, foram dispositivos inseridos no TRIPS de última hora (*last minute*) justamente para a proteção de produtos farmacêuticos e químicos para agricultura, e, portanto, atendendo a interesses específicos desses segmentos da indústria.

podem ser verificados quanto aos padrões mínimos de proteção relacionados às patentes de invenção. Após quase 15 anos de vigência do Acordo, as principais dificuldades ainda residem na aplicação das flexibilidades existentes no Acordo TRIPS quanto à adoção, pelos Membros da OMC, de medidas de licenciamento compulsório de patentes de invenção e as exceções e limitação aos direitos conferidos pelas patentes.[527] Basicamente, todo o funcionamento das várias áreas da propriedade intelectual, e não apenas no direito de patentes, está apoiado em normas substantivas relacionadas à proteção conferida aos titulares – escopo de proteção, direitos conferidos, prazos de proteção –, e aquelas relacionadas às exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual e licenças compulsórias. Nesses dois últimos casos, os direitos de exclusividade conferidos aos titulares sofrem algum tipo de compressão ou limitação, com intuito de preservar valores de concorrência nos mercados, proteção de interesses públicos e preservação do acesso aos bens protegidos pela propriedade intelectual.

Como de resto sustentado no presente trabalho, a adoção de licenças compulsórias pelos Estados, historicamente, tem sido considerada medida de controle preventivo e corretivo no campo da propriedade intelectual[528], como tal estabelecida no regime da Convenção de Paris de 1886, e posteriormente adaptada a importantes "refinamentos e condições" em consonância com o Art.31 do TRIPS.[529] Em principio, qualquer leitura minimamente favorável, na interpretação do Acordo TRIPS, busca defender que as licenças compulsórias concedidas pelos Estados se justificam tanto em medidas excepcionais de caráter público-privado como naquelas destinadas a coibir o abuso de direitos patentários pelos titulares nos mercados domésticos.[530]

---

[527] Esse tema é retomado no Capítulo 5 do presente trabalho.

[528] REICHMAN, Jerome H. Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection, cit., p. 355 (mencionando que a licença compulsória permanece como "standard form of remedial action").

[529] Para uma análise detalhada das negociações entre os países da União de Paris no tocante às licenças compulsórias em matéria de patentes, cf. REICHMAN, Jerome; HASENZAHL, Catherine. *Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America*. UNCTAD/ICTSD, 2002, p.15 e ss.

[530] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 355. Primeiramente, a noção de abuso de direitos patentários ainda aparece muito controvertida, variando de acordo com as diferentes concepções doutrinárias e orientações de política legislativa nos Estados. Em alguns deles, como nos Estados Unidos, ela estava praticamente limitada ao campo do direito concorrencial, no qual os autores enquadravam as práticas levadas a cabo pelos titulares das patentes às práticas anticoncorrenciais, objeto de sanção antitruste. No direito europeu, no entanto, a doutrina do abuso de direitos patentários primeiramente estava associada aos atos praticados pela titular que inviabilizam a exploração local da invenção, ou deixam de explorá-la em período de tempo razoável, ou quando recusam sistematicamente a concessão de licenças voluntárias em condições razoáveis e, com isso, impor obstáculos ao desenvolvimento industrial e tecnológico; ou ainda, quando não ofertam os produtos protegidos pela patente de invenção em quantidades suficientes para suprir a demanda nos mercados", ou quando estabelecem preços excessivos para tais produtos. A preocupação já era manifestada por Georg BODENHAUSEN, *Guide to the application of*

Antes do advento do TRIPS, as principais tentativas, pelos países em desenvolvimento, nas décadas de 1970 e 1980, de alteração dos dispositivos da Convenção de Paris de 1883 relativos às licenças compulsórias fracassaram, em particular pela resistência dos Estados Unidos, Japão, Suíça e Alemanha, que sustentavam, no âmbito da OMPI, que os direitos de propriedade intelectual não contavam com níveis apropriados de proteção na ordem internacional. Cada vez mais, iniciativas legislativas domésticas na área da propriedade intelectual – sem um eixo condutor pautado na harmonização internacional – expandiam os padrões de proteção das patentes, com o objetivo de satisfazer as demandas da indústria transnacional na área das ciências biológicas, médicas e farmacêuticas. A adoção de medidas de licenciamento compulsório de patentes de invenção pelos países em desenvolvimento, como instrumento de regulação do acesso às tecnologias - tornava-se muito pouco provável, já que havia a constante ameaça, pelos Estados Unidos, de aplicação extraterritorial da *Section 301* e suspensão de concessões comerciais e regimes de preferências bilateralmente acordados.[531]

Apesar da difícil aplicação dos critérios atualmente estabelecidos pelo Art. 31 do Acordo TRIPS, o dispositivo conjuga o amplo conceito de abuso de direitos patentários com o fundamento do interesse público para que os Membros da OMC possam exercer a faculdade de concessão de licenças compulsórias de patentes de invenção em seus sistemas nacionais.[532] A problemática e truncada redação do Artigo 31 do TRIPS havia sido a fórmula encontrada, pelos países desenvolvidos nas negociações da Rodada Uruguai do GATT para dificultar a aplicação concreta das normas sobre licenças compulsórias nos

---

*the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968, p.71.

[531] Cf. DRAHOS, Peter. "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 767 e ss.

[532] O fundamento das licenças compulsórias reside em um ato governamental para conceder direitos de uso, por terceiros ou pelo próprio governo, da patente de invenção protegida, sem consentimento ou autorização do titular. O ato concedendo a licença compulsória, portanto, limita o exercício de direitos de exclusividade pelo titular da patente, sendo um mecanismo pelo qual o Estado, com fundamento no interesse público, decide sobre a continuidade do exercício dos direitos de exclusivo pelo titular. No limite, a adoção de licenças compulsórias reflete-se em vários contextos, como o reconhecimento do interesse público em relação ao acesso a informações técnicas de modo mais imediato do que seriam oferecidas pelos titulares das patentes. Cf. UNCTAD/ICTSD, Resource. *Book on TRIPS and Development*. London, Cambridge University Press, 2005, p. 461 e ss. O próprio título do Art. 31 do TRIPS ("Outro Uso sem Autorização do Titular") foi empregado pelos negociadores, durante a Rodada Uruguai do GATT, para distinguir entre usos não autorizados da patente, segundo um regime de exceções e limitações (Art. 30), e usos autorizados sob regime de licenciamento compulsório das patentes.

Membros da OMC, em especial quanto aos critérios a serem observados pelos legisladores nacionais na tarefa de implementação das obrigações multilaterais.[533]

De um lado, portanto, o Art.31 do TRIPS pressupõe a existência de uma categoria de atos praticados pelos titulares das patentes que podem ser tomados como fundamentos para a concessão de licenças compulsórias pelos Membros da OMC, já que o TRIPS estabelece uma noção muito ampla de "abuso de direitos de propriedade intelectual", de acordo com seu Art.8(1)[534], seja pelas considerações de "interesse público", seja porque o titular da patente recusou injustificadamente licenciar os direitos dela decorrentes (vale dizer, em termos e condições comerciais razoáveis) para terceiros.

O TRIPS, por sua vez, exige que o potencial licenciado da patente busque negociar com o titular em condições razoáveis e mediante pagamento de remuneração eqüitativa pela exploração dos direitos por ela conferidos.[535] Nesse caso, o pedido de concessão de licença compulsória deve se basear na recusa do titular em negociar a licença voluntária, pois a abordagem adotada pelos negociadores do TRIPS deu preferência às alternativas negociais envolvendo o uso das patentes[536] Do mesmo modo, para o potencial licenciado, haveria restrições quanto à exploração comercial dos produtos resultantes da patente licenciada compulsoriamente, em especial porque o uso deve ser autorizado para suprir o mercado interno do Membro que o tenha autorizado.[537] Ele também não poderia excluir outros licenciados, domiciliados em outros Estados, de explorar localmente o objeto protegido. Por outro lado, uma empresa interessada em obter uma licença compulsória com base no Artigo 8(2) do TRIPS, para corrigir o abuso de direitos patentários exercido pela titular (no sentido mais estrito e técnico do termo como mesmo prevê, por exemplo, o direito norte-americano), fica dispensada da obrigação de negociar uma licença voluntária,

---

[533] O critério da não exploração local das patentes de invenção, por exemplo, historicamente consagrado como fundamento para concessão de licenças compulsórias, de acordo com as normas vigentes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual (e.g. o Artigo 5A da Convenção de Paris de 1883), também foi questionado e até desacreditado pelos Estados Unidos no caso *Brasil – Medidas que afetam a Proteção de Patentes* (DS199, *Brazil - Measures Affecting Patent Protection).* Nesse caso, especificamente, o Brasil era chamado para consultas no âmbito da Organização Mundial do Comércio e esclarecer a aplicação do Art.68, inciso I, da Lei nº 9.279/96.

[534] É importante destacar que o Art.8.2 autoriza os Membros da OMC a adotarem "medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares", em conformidade com as obrigações estabelecidas no Acordo.

[535] Cf. especialmente Art.31(b) do TRIPS, que estabelece que o uso somente será permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Os Membros, no entanto, podem dispensar essas condições em caso de emergência nacional e de uso público não comercial.

[536] Sobre isso, ver comentários em UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005, p. 469 e ss.

[537] Cf. Art.31 (f) do TRIPS.

desde que as autoridades domésticas, judiciais e administrativas, considerem a conduta da titular da patente um ilícito concorrencial.[538]

Uma interessante exceção ao regime geral das licenças compulsórias de patentes, no Artigo 31 do TRIPS, é aquela concernente às tecnologias envolvendo semicondutores. Revisada nos últimos dias anteriores à conclusão das negociações do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai do GATT. A alínea "c" do dispositivo mencionado limita a concessão de licenças compulsórias para "outro uso" de tais tecnologias de semicondutores para o "uso público não-comercial", ou para situações nas quais as licenças compulsórias sejam aplicadas como medida corretiva e funcional à repressão de práticas anti-competitivas ou desleais levadas a cabo pela titular da patente.

O Artigo 31 do TRIPS também favorece, na visão de REICHMAN[539], a proteção dos direitos dos titulares de patentes sediados no estrangeiro contra atos de licenças compulsórias e outros de expropriação de patentes que, aparentemente, eram tolerados pelo Art.5.A da Convenção de Paris de 1883. Confere, igualmente, aos países em desenvolvimento, fundamentos mais amplos para estabelecer o controle preventivo de práticas dos titulares de patentes que comprometeriam seriamente as estratégias domésticas de desenvolvimento nos setores industriais e tecnológicos. Evidentemente, os requisitos do Artigo 31 do TRIPS relativos à negociação de licenças em termos razoáveis também parecem aumentar a pressão sobre a titular da patente a ajustar os preços de seus produtos e estratégias empresariais às condições do mercado doméstico. As salvaguardas estabelecidas pelo Acordo em relação aos direitos de titulares de patentes levariam os Membros da OMC a evitar a concessão de licenças compulsórias como primeira alternativa para a exploração dos bens protegidos pelas patentes de invenção.

Como será analisado, além das noções de "interesse público" e "abuso de direitos de propriedade intelectual" no campo patentário, o TRIPS introduziu novos conceitos, mais amplos, que ainda devem ser delimitados no plano internacional. O artigo 7º, por exemplo, enfatiza a "promoção da inovação tecnológica" e a "transferência e disseminação de tecnologia" como objetivos que passam a rearranjar as instituições do Direito

---

[538] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 356.
[539] Idem, p.356-357; Cf. Capítulo 5 do Presente trabalho.

Internacional da Propriedade Intelectual, conducentes, portanto, ao bem-estar social e econômico dos Estados.[540]

Esses dispositivos do TRIPS oferecem o arcabouço normativo para que países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo mantenham grau considerável de controle interno sobre as políticas legislativas da propriedade intelectual, o que inclui, igualmente, a possibilidade de adoção de medidas de licenciamento compulsório, de acordo com o Art.31 do TRIPS e o Art.5A da Convenção de Paris de 1883. Enquanto o sentido de cada norma do Acordo deva resultar da prática doméstica nos Estados Membros, uma vez tomadas em conjunto elas esclarecem as exceções de interesse público de importância para os paises em desenvolvimento. Por outro lado, afastam, ainda, as medidas extremas por estes propostas anteriormente no contexto de revisão da Convenção de Paris de 1883.[541]

Assim, todas as medidas relacionadas ao interesse público adotadas pelos Membros da OMC no campo patentário devem ser especialmente exploradas na casuística. Nesse passo, por exemplo, os efeitos prejudiciais decorrentes da dependência tecnológica sobre o bem-estar econômico e social no plano doméstico somente podem ser verificados na práxis jurisprudencial nos Estados Membros e também a partir da orientação do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.[542]

### *3.5.3 Sistema internacional de aquisição e gerenciamento de direitos patentários: Relação entre PCT e PLT*

---

[540] A consideração acima é importante para mostrar, inclusive, que as exceções de interesse público, de acordo com o Art.8.1 do TRIPS, são estendidas para outros campos que não apenas aqueles da saúde e nutrição; compreendem, igualmente, outros setores "importância vital" para o desenvolvimento sócio-econômico dos Estados Membros. O Art. 8(2) do TRIPS, por sua vez, busca assegurar a transferência internacional de tecnologia e o artigo 66 enfatiza, para os países de menor desenvolvimento relativo, a "necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável", o que deve ser lido em conjunto com outras normas favorecendo tal categoria de Estados Membros (cf. ainda o Art. XI.2 do Acordo Constitutivo da OMC).

[541] Cf. REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 357 (assim mencionando: *"All these provisions arm developing and least-developed countries with legal grounds for maintaining a considerable degree of domestic control over intellectual property policies in a post-TRIPS environment, including the imposition of compulsory licenses within article 31 of TRIPS Agreement and Article 5A of Paris Convention. While the meaning of any particular clause must emerge from evolving state practice, taken together they clarify sanction public-interest exceptions of importance to developing countries while rejecting the more extreme measures these countries proposed during the Paris Revision process*").

[542] Corroborando com tal tese, ver REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 358.

O Acordo TRIPS, como examinado, abriu espaço normativo para que os Membros da OMC pudessem implementar, em seus ordenamentos internos, flexibilidades relativas aos direitos patentários, como exceções e limitações aos direitos conferidos, licenças compulsórias, exceções à patenteabilidade das invenções, e, também, flexibilidades relacionadas aos sistemas domésticos de aquisição e gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual.

A harmonização substantiva alcançada pelo Acordo TRIPS no campo patentário, contudo, veio acompanhada pela adoção de tratados e convenções sobre procedimentos relacionados aos depósitos de pedidos de patentes nos escritórios domésticos e à concessão de registros. Desde o início da década de 1970, a conclusão do Tratado de Washington para Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)[543] representou uma das mais originais transformações no sistema internacional da propriedade intelectual, sobretudo por ter permitido a criação de um mecanismo centralizado – internacional - de depósito de pedidos de patentes em uma secretaria única da OMPI para administração do depósito de pedidos de patentes nacionais.[544]

Os Membros da OMPI, ao terem concluído o PCT, instituíram uma União internacional para cooperação em matéria de depósito, busca e exame de pedidos de patentes de invenção, além de assistência técnica especial.[545] É essa União que sustenta um sistema internacional para registro de patentes, por meio do qual, inventores domiciliados ou nacionais dos Membros da OMPI, e que também sejam parte signatária do PCT, podem apresentar seus pedidos de registro que serão inicialmente processados mediante depósito

---

[543] Incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978. O PCT foi concluído em 19 de junho de 1970, com emendas subseqüentes em 28 de setembro de 1979, 4 de fevereiro de 1984, e 03 de outubro de 2001 (última em vigor em 1º de abril de 2002). O texto integral do PCT está disponível em <http://www.wipo.int/pct/en/treaty/about.htm> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010). O Brasil ratificou-o em 9 de janeiro de 1978, tendo o Tratado entrado em vigor em 9 de abril de 1978. A prática administrativa relacionada ao sistema do PCT na fase nacional é regulamentada pelo Ato Normativo nº 128, de 05 de março de 1997, do INPI, que dispõe sobre a aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 1970.

[544] O PCT é um tratado com normas procedimentais relativas ao depósito de pedidos de patentes, centralizada em uma secretaria internacional. Ainda hoje o sistema do PCT representa uma das mais importantes fontes de recursos financeiros para a OMPI, o que leva a Organização a sofisticar e aprofundar o sistema de aquisição e gerenciamento de registros de patentes nos sistemas domésticos. O presente trabalho não examinará as regras sobre os procedimentos de depósito e concessão de patentes sob o sistema do PCT. Esse tema, em particular, é analisado em *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2nd ed. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2004, p.276 e ss; MUIR, Ian; BRANDI-DOHRN, Matthias; GRUBER, Stephan, *European patent Law: Law and procedure under the EPC and PCT*. 2ed. Oxford/New York: Oxford University Press, 2002, p.41 e ss.

[545] Cf. especialmente Art. 1.1; 53 e seguintes do PCT, referindo-se à criação da União e aspectos do funcionamento da Assembléia Geral do PCT.

na Secretaria internacional da OMPI – ou nos respectivos escritórios domésticos da propriedade intelectual.[546]

O PCT, como reiterado pela doutrina, não conduz à concessão de "patentes internacionais", pois esse objetivo ainda não foi alcançado pela harmonização substantiva promovida pela OMPI, mas sim à criação de um sistema de depósito, transmissão e comunicação de pedidos de patentes – realizados sob uma autoridade centralizada – aos escritórios domésticos da propriedade intelectual dos Membros em que o titular pretende ver protegida sua patente.[547] Pelo princípio da territorialidade em matéria de direito de patentes, a proteção é adquirida a partir do registro concedido pela autoridade patentária das partes signatárias do PCT. Portanto, o direito material aplicável sobre a proteção reclamada pelo titular da patente é aquele do local em que o registro será concedido.[548] Os escritórios domésticos da propriedade intelectual devem observar a lei interna quanto à concessão e o registro das patentes de invenção.

A contribuição oferecida pelo PCT aos sistemas domésticos de aquisição e gerenciamento de patentes é aquela, portanto, de facilitar o acesso dos inventores à proteção conferida pela lei nacional, e, assim, assegurar a exploração econômica dos direitos patentários nos mercados domésticos das Partes signatárias.[549] A adoção do PCT representou justamente a consolidação de um dos primeiros pilares do sistema de aquisição e generenciamento dos registros de patentes no sistema internacional da propriedade intelectual, objetivando promover o acesso dos inventores à proteção patentária nos

---

[546] Cf. especialmente Arts. 3º e 12º do PCT e Regulamento de Aplicação do PCT de 1º de julho de 2009. Um pedido internacional é submetido ao exame denominado "busca internacional", que é conduzido por um dos escritórios de patentes designados pela Assembléia do PCT como Autoridade de Busca Internacional (*International Searching Authority* – ISA), correspondendo, portanto, à fase internacional do sistema do PCT. Os resultados da busca realizada na base de dados de patentes de invenção são consolidados em um relatório internacional de busca, que tem como finalidade apontar a existência de estado da arte para a invenção cuja proteção é reclamada (Art. 15 do PCT). Nesse documento, a autoridade de busca internacional apresenta uma lista de potenciais documentos publicados previamente e que poderiam afastar a novidade ou o passo inventivo reclamados pelo titular em seu pedido internacional. A função do relatório de busca internacional, conforme previsto no Art.18 do PCT, é aquela de esclarecer ao titular sobre os eventos ou fatos que poderiam prejudicar a patenteabilidade da invenção reclamada.

[547] MIYAMOTO, Tomoko. "International Treaties and Patent Law Harmonization: Today and Beyond", cit., p.163;

[548] Sobre isso, cf. *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2nd ed, cit., p. 277-78. Outro aspecto muito importante quanto à prática do PCT diz respeito ao seu âmbito espacial de aplicação. Atualmente, o tratado conta com 141 Estados contratantes. O status das adesões e notificações pode ser consultado em <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6 > (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[549] Sobre isso, cf. MIYAMOTO, Tomoko. "International Treaties and Patent Law Harmonization: Today and Beyond", in TAKENAKA, Toshiko (ed.) *Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research in Intellectual Property*. London: Edward Elgar, 2009, p.162 e ss., comentando os objetivos do PCT estabelecidos no preâmbulo quanto à simplificação dos procedimentos de obtenção da proteção das patentes de invenção nas partes signatárias.

ordenamentos domésticos dos Membros da OMPI. É a primeira tentativa de criação, pela organização, de um sistema de registros de patentes unificado – um objetivo que levará muito tempo para ser concretizado no quadro das instituições do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.[550]

Nesse sentido, o PCT pioneiramente estabeleceu a harmonização das normas relativas à apresentação de pedidos de registro de patentes de invenção nas partes signatárias dentro de uma estrutura de cooperação entre os escritórios de propriedade intelectual e a Secretaria Internacional da OMPI. Como observa MIYAMOTO[551], o tratado cria uma rede internacional pela qual os procedimentos comuns de depósito e processamento de pedidos de registro são adotados entre escritórios domésticos de propriedade intelectual. O PCT, entretanto, expressamente ressalva a liberdade das Partes Contratantes de estabelecerem as condições ou requisitos substantivos de patenteabilidade das invenções[552], os quais seriam, futuramente, especificados no Art. 27.1 do TRIPS.[553]

O Tratado, assim, não restringe o poder das Partes Contratantes – ainda remanescente no contexto do Direito Internacional da Propriedade Intelectual – de fixar normas regulando os aspectos substantivos relacionados ao direito de patentes, em especial quanto à novidade, ao passo inventivo e à própria definição do estado da arte. Isso explica porque os resultados da busca internacional e da análise preliminar nos pedidos processados segundo o PCT não têm efeitos vinculantes sobre a determinação, pelos Estados Contratantes, da patenteabilidade de invenções na fase nacional do PCT.[554] O Tratado prevê considerável margem de liberdade para que as Partes Signatárias adotem normas disciplinando – do ponto de vista substantivo – a forma e o conteúdo dos pedidos

---

[550] Sobre isso, ver, ainda, a crítica de MUSUNGU, Sisule e DUTFIELD, Graham. *Multilateral Agreements and a 'TRIPS-plus' World*, cit., p.12 e ss. A principal estratégia dos países desenvolvidos em torno da expansão dos direitos dos titulares da propriedade intelectual tem sido apontar as limitações do PCT e os custos elevados para a aquisição da proteção patentária nos Membros da OMPI. Em 2000, os Estados Unidos apresentaram uma proposta de Reforma do PCT, que foi rejeitada pelos Membros da União Internacional para Cooperação em Matéria de Patentes. A alternativa da OMPI, portanto, foi concluir as negociações do Tratado de Genebra sobre Direito de Patentes - PLT - com vistas a estabelecer a harmonização de procedimentos relacionados à análise dos pedidos de patentes e concessão dos registros pelos escritórios domésticos. Ainda assim o PLT contém normas muito favoráveis aos titulares, sobretudo pela facilidade com que os registros são instrumentalizados nos escritórios domésticos da propriedade intelectual.

[551] "International Treaties and Patent Law Harmonization: Today and Beyond", cit., p.163.

[552] Cf. Artigos. 27.1 e 27.5 do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 1970.

[553] Art.27.1 do Acordo TRIPS: *"Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industria."*

[554] MIYAMOTO, Tomoko. "International Treaties and Patent Law Harmonization: Today and Beyond", cit., p.163. Sobre isso, cf. ainda Art.27.4 do PCT, que estabelece que a determinação dos efeitos do pedido internacional de registro é matéria da competência lei nacional do Estado designado.

de registro de patentes e os requisitos substantivos de acesso à proteção – novidade, passo inventivo e aplicação – pelos Estados Contratantes.[555] Obrigações multilaterais nesse campo somente foram estabelecidas pelo TRIPS, que, como observado, prevê a patenteabilidade de invenções de produtos e processos que reúnam os três requisitos de acesso à proteção patentária – novidade, passo inventivo e aplicação industrial.[556]

Outra flexibilidade muito importante consagrada pelo PCT diz respeito à liberdade dos Estados contratantes de aplicarem as medidas julgadas necessárias para defesa nacional, ou ainda, para o propósito da defesa de interesses econômicos, limitar o direito dos inventores nacionais ou pessoas domiciliadas em seus respectivos territórios de depositarem pedidos internacionais.[557]

O segundo pilar do objetivado sistema global de patentes está fundado no Tratado de Genebra sobre Direito de Patentes, concluído em 20 de junho de 2000 pelos Membros da OMPI (PLT).[558] O PLT é um tratado multilateral que estabelece normas procedimentais em matéria de direito de patentes, destacando-se a obrigação geral, entre as Partes Contratantes, de observância das normas da Convenção de Paris de 1886 relativas aos direitos mínimos conferidos aos titulares. Entre as fórmulas adotadas nas negociações da Conferência Diplomática dos Estados Membros da OMPI, realizada entre 11 de maio e 02

---

[555] Art. 27.5 do PCT (referindo-se à liberdade dos Estados Contratantes para regulamentação dos aspectos substantivos da proteção patentária: *"Nada constante do presente Tratado e do Regulamento de execução poderá ser compreendido como podendo limitar a liberdade de qualquer Estado contratante de estabelecer todas as condições materiais para concessão de patentes que desejar. Em particular, qualquer disposição do presente Tratado e do Regulamento de execução referente à definição do estado da técnica deverá ser exclusivamente considerada para os fins do processo internacional; por conseguinte, qualquer Estado contratante poderá aplicar, ao determinar se uma invenção objeto de um pedido internacional faz ou não jus a uma patente, os critérios de sua legislação nacional relativos ao estado da técnica e de outras condições necessárias à obtenção de patentes que não constituam exigências relativas à forma e ao conteúdo dos pedidos"*.

[556] Como será analisado no item 3.5.5 a seguir, a iniciativa da OMPI quanto à adoção do Tratado Substantivo de Direito de Patentes – SPLT – possivelmente levaria à harmonização completa das normas sobre os requisitos substantivos, com adoção de definições para os critérios da novidade, passo inventivo e aplicação industrial.

[557] Cf. Art.27.8 do PCT.

[558] O PLT entrou em vigor em 28 de abril de 2005. O Brasil é signatário do tratado, mas ainda não o ratificou. A versão integral e em língua original do tratado pode ser consultada na internet em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/trtdocs_wo038.html> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010). Vale destacar que somente após quinze anos de negociações entre os Membros da OMPI, a Conferência Diplomática adotou o PLT, que foi concluído por 53 Estados e também organizações regionais especializadas dedicadas à propriedade intelectual, como o Escritório Europeu de Patentes, a Organização Regional Africana da Propriedade Industrial (ARIPO) e o Escritório de Patentes da Eurásia (EAPO). Segundo o Art.20 do PLT, qualquer Membro da União de Paris pode se tornar Parte Contratante do PLT. Nessa situação, existirá aplicação obrigatória das normas da Convenção de Paris de 1883 quanto aos direitos subjetivos atribuídos aos titulares e depositantes dos pedidos de patentes conforme por ela assegurados. O direito de prioridade unionista, conforme o Art.4. da Convenção, por exemplo, é um dos direitos mínimos assegurados aos depositantes e, por força do Art.15 do PLT, aplica-se automaticamente aos pedidos de registro processados nos escritórios nacionais da propriedade intelectual.

de junho de 2000, está aquela de que as normas do PLT não afastariam as obrigações decorrentes da Convenção de Paris de 1883 e dos direitos por ela assegurados aos titulares dos direitos e depositantes de pedidos de registro.[559] Isso significa que dois regimes complementares são observados quanto aos procedimentos de registro de patentes nos sistemas domésticos dos Membros da OMPI.

O PLT foi concluído com o propósito de harmonização dos requisitos formais adotados nos direitos internos e regulamentos dos escritórios patentários nacionais e regionais relativamente ao depósito de pedidos de patentes, manutenção dos registros e requisitos adicionais relacionados aos depósitos, como, por exemplo, comunicações, procurações e registro de emendas aos pedidos depositados nos escritórios patentários. Essa harmonização de procedimentos implicando a alteração das leis nacionais deveria conduzir a um "acesso mais simplificado à proteção internacional das patentes de invenção, bem como uma redução do custo para os requerentes". A adoção do PLT teria como objetivo, igualmente, o de reduzir os custos administrativos dos escritórios patentários domésticos, tanto de países industrializados como em desenvolvimento, beneficiando diretamente os titulares de invenções a partir da redução dos valores de custas e retribuições a serem pagas relativamente aos pedidos de registro depositados.[560]

As negociações iniciadas em 1984 tinham como principal objetivo harmonizar as normas relativas aos períodos de graça em matéria de patentes[561] e, depois, evoluíram para a tentativa de adoção de um protocolo adicional no quadro normativo da Convenção de Paris de 1886.[562] Nesse caso, a harmonização seria indispensável para assegurar incentivos aos inventores para a divulgação das invenções ao público antes da data efetiva do depósito

---

[559] Cf., especialmente, Art.15 do Tratado de Genebra sobre Direito de Patentes de 2000.

[560] Sobre isso, cf. comentários em WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2nd ed, cit., p. 301 e ss.; MIYAMOTO, Tomoko. "International Treaties and Patent Law Harmonization: Today and Beyond", in TAKENAKA, Toshiko (ed.) *Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research in Intellectual Property*. London: Edward Elgar, 2009, p.164 e ss. Apesar de o PCT ter simplificado o depósito de patentes por inventores estrangeiros (não residentes) em suas Partes Contratantes, os requisitos substantivos para concessão de patentes variavam consideravelmente nos diferentes sistemas normativos. Muitos dos pedidos de patentes também são depositados diretamente em determinados escritórios nacionais – como nos Estados Unidos, Brasil, China e Japão, sem que os inventores recorressem ao sistema do PCT.

[561] Cf. WIPO/GP/CE/I/2 Rev., *Committee of Experts on the Grace Period for Public Disclosure of an Invention Before Filing an Application*, 1st Session, July 27, 1984. Normas relativas ao chamado "período de graça" isentam certas informações, quando divulgadas em um dado intervalo de tempo anterior à data de depósito ou data de prioridade do pedido de registro, de destruir a novidade da invenção reclamada, portanto, de um dos requisitos de patenteabilidade estabelecidos pela lei para a proteção da invenção reclamada. Sobre isso, ver STRAUS, Joseph. *Grace period and the European and international patent law: Analysis of key legal and socio-economic aspects*. München: Beck, 2001, p. 10 e ss.

[562] WIPO/PLT/DC/3, *Draft Treaty Supplementing the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Far as Patents are Concerned* (Patent Law Treaty), December 21, 1990.

em distintas jurisdições.[563] A primeira parte da Conferência Diplomática ocorreu entre 03 e 21 de junho de 1991 e a segunda, entre 12 e 30 de julho de 1993. Nos anos subseqüentes, até a adoção do PLT em 2000, os Estados Unidos apresentaram inúmeras propostas para buscar ajustar o texto original veiculado na "Proposta Básica" para o PLT e seus Regulamentos, formulada na Conferência Diplomática dos Membros da OMPI, às principais normas procedimentais em matéria de direito de patentes que já estavam em vigor em seu direito interno.[564]

A intersecção entre as normas do PCT e do PLT, por sua vez, quanto aos aspectos procedimentais envolvendo a análise dos pedidos de patentes pelos escritórios domésticos tornou-se exigência de ordem técnica aos Membros da OMPI. Cada vez mais estes são influenciados a admitir a sofisticação dos procedimentos envolvendo registros e pedidos depositados localmente. Partindo da perspectiva exclusiva dos interesses dos titulares da propriedade intelectual, países como Japão, Estados Unidos e países da Europa pressionavam as negociações na OMPI pela adoção de procedimentos que aprimorassem a qualidade das patentes concedidas e, por conseguinte, reduzissem os riscos de nulidade ou revogação em sede administrativa e judicial.[565] O PCT e o PLT, pela matéria que regulam, têm como objetivo assegurar que pedidos internacionais de patentes sejam depositados e apresentados de maneira unificada em diferentes escritórios da propriedade intelectual e submetidos a criteriosas análises envolvendo a busca de anterioridade e, eventualmente, de novidade quanto à invenção reclamada.

Dois princípios gerais são estabelecidos pelo Tratado sobre Direito de Patentes de 2000 e que envolvem, diretamente, políticas domésticas de proteção patentária: o princípio dos requisitos mais favoráveis e o principio da livre determinação do direito material aplicável à proteção das patentes[566]. O primeiro deles diz respeito à liberdade que as Partes Contratantes têm de estabelecer, em seus ordenamentos internos, requisitos formais e materiais para concessão dos registros, a partir de uma perspectiva mais favorável aos

---

[563] MIYAMOTO, Tomoko. "International Treaties and Patent Law Harmonization: Today and Beyond", cit., p.164.

[564] Na verdade, os custos para implementação do PLT pelos países em desenvolvimento seriam significativos, daí porque a baixa adesão ao Tratado. Para os Estados Unidos, no entanto, a solução mais conveniente nas negociações subverter a lógica de que o direito internacional ajusta as normas do direito interno aos seus princípios e fundamentos. Criticamente, cf. WILDER, Richard C. "An overview of changes to the Patent Law of the United States after the Patent Law Treaty", in *John Marshall Law Review*, vol.26, 1993, p.497 e ss.

[565] Sobre isso, cf. PIRES DE CARVALHO, Nuno. "The Primary Function of Patents", in *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*, vol.25, 2001, p.25 e ss.

[566] Cf. Arts. 2(1) e 2(2) do PLT.

inventores, em relação àqueles estabelecidos no Tratado e nos seus regulamentos. Isso significa que as Partes signatárias do PLT poderiam, ainda, estabelecer critérios mais elásticos, em seus ordenamentos domésticos, para o procedimento de concessão de patentes, em especial se comparados aos requisitos de acesso à proteção patentária estabelecidos pelo Art.27 do TRIPS.[567]

O Tratado sobre Direito de Patentes também estabelece normas especiais sobre os pedidos de registro e patentes de invenção; exceções relacionadas à proteção de interesses essenciais em matéria de segurança nas Partes Contratantes, à data de depósito, às regras sobre o pedido de registro; representação perante autoridades patentárias domésticas; comunicações e notificações; validade das patentes e nulidade; medidas em matéria de prazos; restabelecimento dos direitos, correção ou adição de uma reivindicação de prioridade e restauração de direito de prioridade.

Importante destacar que a interação normativa entre o Tratado sobre Direito de Patentes de 2000 e o PCT de 1970 é evidente, já que a OMPI pretendeu estabelecer padrões uniformes para os sistemas registrais domésticos em seus aspectos procedimentais. Entre as preocupações das várias Conferências Diplomáticas que antecederam a conclusão do PLT estaria aquela de que o futuro tratado evitasse a criação de padrões internacionais colidentes em relação aos requisitos formais estabelecidos para depósito de pedidos de patentes formulados via sistema do PCT e pedidos nacionais processados nos escritórios de marcas e patentes dos Membros da OMPI.[568]

Essa interação se justifica na complexidade das normas do PLT, já que muitos de seus dispositivos incorporam, por referência, determinados requisitos formais em procedimentos relacionados ao direito de patentes, estabelecidos no Protocolo de Cooperação em Matéria Patentária de 1970, como por exemplo, as regras sobre os pedidos de registro, sua forma e conteúdo, retribuições e pagamento das retribuições no sistema internacional de registro e utilização de formulários impressos e eletrônicos.

---

[567] Evidentemente, quanto mais flexíveis os requisitos para acesso à proteção, mais simplificado seria o procedimento para obtenção dos registros perante os escritórios domésticos e regionais da propriedade intelectual. Havendo maior adesão dos Membros da OMPI ao PCT e PLT, bem como intensificada a capacitação técnica de seus escritórios domésticos, maior será a harmonização pretendida nessa área especificamente.

[568] WIPO/PT/DC/5, *Explanatory Notes on the Basic Proposal for the Patent Law Treaty and the Regulations under the Patent Law Treaty*, 20 June 2000, disponível em <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/pt_dc/pt_dc_5.pdf> (último acesso em 30 de janeiro de 2010).

O artigo 16 do PLT estabelece que todas as revisões e emendas do PCT de 1970, incluindo aquelas concernentes aos Regulamentos do Protocolo e as Instruções Administrativas, que tenham sido estabelecidas após 2 de junho de 2000, não se aplicam automaticamente dentro do escopo do tratado de 2000. Apenas aquelas revisões e emendas compatíveis com as normas do PLT e que tenham sido examinadas e aprovadas por três quartos da Assembléia do PLT, podem ser consideradas aplicáveis para fins de interpretação das normas do Tratado de 2000.[569]

O PLT contém, portanto, normas consideravelmente favoráveis aos titulares dos pedidos de patentes processados nos escritórios domésticos, e que refletem justamente a tendência expansionista dos direitos de propriedade intelectual levada a cabo pela OMPI no contexto Pós-OMC; as normas procedimentais estabelecidas pelo PLT, antes de tudo, objetivam evitar perda involuntária de direitos materiais (e, consequentemente, da proteção), como resultado da obrigação de observância dos requisitos para processamento dos pedidos de registro nos escritórios domésticos da propriedade intelectual.[570]

### *3.5.4 Regime substantivo de direito de patentes: o caso do SPLT e iniciativas recentes da OMPI*

Na tentativa de estabelecer proposta mais agressiva de harmonização internacional no campo patentário, o Comitê Permanente da OMPI sobre Direito de Patentes apresentou, em sua 4ª Sessão de 2001, a proposta de negociação de um tratado mais amplo sobre normas reguladoras de procedimentos de registro e concessão de patentes pelos Membros. Entre os dispositivos inicialmente propostos estavam aqueles relativos à definição dos requisitos de patenteabilidade das invenções – novidade, passo inventivo e aplicação industrial –, além dos critérios de redação e elaboração das reivindicações em pedidos de registro de patentes e de divulgação da invenção reclamada.[571]

---

[569] Ver ainda interpretação em WIPO/PLT/A/1/2, *Applicability of Certain Amendments and Modifications of the Patent Cooperation Treaty (PCT) to the Patent Law Treaty (PLT),* June 20, 2000.

[570] O PLT, por exemplo, estabelece a obrigação do escritório de comunicar o depositante do pedido ou pessoa interessada sobre qualquer extensão dos prazos de análise e continuidade do processo de análise (cf. Arts.8º e 9º do PLT).

[571] O SPLT seria concebido para a criação de padrões uniformes de normas de direito material de patentes, sobretudo quanto aos critérios de patenteabilidade – novidade, passo inventivo e aplicação industrial –, estado da arte, requisitos relativos à suficiente divulgação da invenção e redação das reivindicações, além do mútuo reconhecimento dos resultados de busca e exame de patentes. Sobre isso, cf. WIPO/SCP/4/6, *Report of the Standing Committee on the Law of Patents*, Fourth Session, Geneva, November 6 to 10, 2000. Disponível em <http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=4203> (último acesso em 21 de março de 2010).

A relação entre tratados pré-existentes nesse domínio também foi considerada uma das principais dificuldades para aplicação das normas internacionais relativas ao direito de patente, em especial quanto ao Tratado de Washington para Cooperação em Matéria de Patentes de 1970 (PCT) e o Tratado de Genebra de Direito de Patentes de 2000 (PLT).[572] Na prática, a adoção de um tratado específico para regulação substantiva do direito de patentes exigiria mudanças substanciais nas práticas dos escritórios domésticos da propriedade intelectual, sobretudo porque suas normas regulam aspectos da aquisição e manutenção de registros e regras materiais sobre a concessão das patentes de invenção.

A primeira minuta do Tratado sobre Direito Substantivo de Patentes ("SPLT") deveria, assim, concentrar-se em um objetivo mais pretensioso, que seria aquele de regulação dos critérios de patenteabilidade e requisitos de acesso à proteção de invenções de produtos e processos, sem o escopo, portanto, de aprofundar as questões sobre violação dos direitos de patentes. Na verdade, o futuro tratado teria como objetivo aperfeiçoar a estrutura de aquisição e manutenção de direitos de patentes nos Membros da OMPI, em tendência nitidamente favorável aos interesses de titulares, sobretudo por fixar padrões expressamente orientados à concessão de registros e análise uniforme dos requisitos de patenteabilidade.[573] A ambiciosa proposta de criação de um sistema global de patentes, concedidas por uma autoridade internacional de registro, não era totalmente afastada das discussões iniciais levadas a cabo no Comitê de Direito de Patentes da OMPI, mas foi posteriormente desaconselhada pelos Membros.[574]

---

[572] A harmonização substantiva do direito de patentes, a partir da adoção de um futuro tratado destinado a regular os aspectos da concessão de patentes, incluindo redação de reivindicações, depósito e exame de pedidos de registros, pelos escritórios domésticos da propriedade intelectual, resultaria, como propõe DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. New York: Oxford University Press, 2009, p.129 e ss., em maior complexidade no sistema patentário internacional, criando uma concorrência de normas dos tratados pré-existentes, em especial o Protocolo de Washington de Cooperação em Matéria de Patentes de 1970 e do Tratado de Genebra sobre Direito de Patentes de 2000.

[573] WIPO/SCP/4/2, *Suggestions for the Further Development of International Patent Law*, November 6, 2000, disponível em <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_4/scp_4_2.pdf> (último acesso em 21 de março de 2010). Na perspectiva dos países em desenvolvimento, a proposta de harmonização de normas materiais de direito de patentes no âmbito da OMPI estaria muito mais aproximada dos padrões excessivos de proteção da propriedade intelectual em relação àqueles estabelecidos pelo TRIPS/OMC (padrões "TRIPS plus"). Isso porque a maioria das alterações introduzidas pelo Tratado Substantivo de Direito de Patentes beneficiariam de sobremaneira os titulares sediados em países desenvolvidos – em especial a indústria transnacional – e resultariam em significativas transformações nas práticas dos escritórios patentários domésticos. Elas não levariam em consideração as demandas de capacitação técnica, já existentes no campo patentário internacional, com a implementação das obrigações multilaterais assumidas no TRIPS/OMC, nem as necessidades de acesso aos bens do conhecimento e das novas tecnologias e acesso a saúde pública.

[574] Cf. comentários em TREBILCOCK, Michael J e HOWSE, Robert. *The Regulation of International Trade*, 3rd edition, Toronto, Routledge, 2005, p.405-406 (referindo-se à adoção, pela OMPI, de um "regime global de patentes harmonizado").

Em sua Sessão de Maio de 2001, o Comitê de Direito de Patentes apresentou minuta de dispositivos do futuro tratado, que também seriam dedicados às normas de interface com o Tratado de Washington sobre Cooperação em Matéria Patentária de 1970 e o Tratado de Direito de Patentes de 2000 (PLT). Naquela ocasião, a delegação dos Estados Unidos na OMPI havia logrado alcançar a criação de um Grupo de Trabalho sobre Divulgações de Múltiplas Invenções e Pedidos Complexos. Posteriormente, em Novembro de 2001, o Comitê de Direito de Patentes da OMPI apresentou minuta de dispositivos do futuro tratado que também seriam dedicados às normas de interface com o Tratado de Washington sobre Cooperação em Matéria Patentária de 1970 e o Tratado de Direito de Patentes de 2000 –(PLT).[575]

As negociações posteriores do tratado passaram a contemplar aspectos muito mais técnicos do direito de patentes, como aquelas levadas a cabo nas sessões posteriores do Comitê Permanente entre 2002 e 2003. O conteúdo da minuta do SPLT foi consideravelmente ampliado com as propostas apresentadas pelos Estados Unidos, Japão, e Escritório Europeu de Patentes (EPO) para a introdução de novas normas no sistema internacional da propriedade intelectual. Entre elas destacam-se aquelas relacionadas à concessão de registros pelos escritórios patentários domésticos, objetos protegidos por patentes, exceções à patenteabilidade, requisitos da divulgação suficiente.

Como essas propostas, em geral, visavam tornar mais amplos os critérios de concessão de patentes a partir de um tratado muito especializado e técnico em relação ao Acordo TRIPS, as delegações dos países em desenvolvimento, como do Brasil, da Argentina e da República Dominicana, manifestaram-se contrariamente às propostas dos Estados Unidos, Japão e Escritório Europeu de Patentes; diferentes abordagens eram também adotadas pelos países em desenvolvimento em relação à divulgação da origem de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados em pedidos de registro de patentes, exceções ao patenteamento de invenções e dos quais a invenção reclamada tenha sido resultante, tais como recursos genéticos.

---

[575] Naquela ocasião, a delegação dos Estados Unidos na OMPI havia logrado alcançar a criação de um Grupo de Trabalho sobre Divulgações de Múltiplas Invenções e Pedidos Complexos de Registros. Na minuta apresentada na Sessão de maio de 2002, os Membros começavam a discutir os aspectos da unidade das invenções, relação entre reivindicações nos pedidos de patentes, número de reivindicações por pedidos de patentes, a introdução do requisito da "clareza e concisão" para reivindicações de patentes e novos procedimentos, nos escritórios domésticos da propriedade intelectual, para análise de pedidos de registro complexos.

A proposta conjunta apresentada pelos Estados Unidos, Japão e Escritório Europeu de Patentes, na 10ª Sessão de maio de 2004 sintetizou os principais reclamos da indústria beneficiada por padrões elevados de proteção da propriedade intelectual, especificamente porque justificava o fortalecimento dos direitos dos titulares de patentes de invenção. Para isso, buscaram pauta inicial privilegiando uma série de aspectos da harmonização substantiva do direito de patentes voltada para definições a serem adotadas pelos Membros da OMPI, tais como aquelas do estado da arte, período de graça, novidade e passo inventivo.[576] Posteriormente, em outubro de 2004, a Assembléia Geral da OMPI discutiu a proposta encaminhada pelo Comitê Permanente de Direito de Patentes e que consolidava a primeira minuta não definitiva do Tratado sobre Direito Substantivo de Patentes, [577] reafirmando que nenhum consenso havia sido alcançado entre os Membros nas sessões anteriores.[578]

Como resposta às propostas das minutas do SPLT apresentadas pelos Estados Unidos e Japão, o Brasil sugeriu uma declaração na qual recomendava a continuidade das negociações em torno da minuta do Tratado sobre Direito Substantivo de Patentes, a serem orientadas pela adoção de dispositivos sobre transferência de tecnologia, práticas anti-competitivas, proteção das flexibilidades relacionadas ao interesse público, assim como de dispositivos específicos sobre princípios e objetivos da harmonização pretendida pelo tratado.[579] Era resultado, inclusive, da proposta que norteou a criação da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005.

---

[576] WIPO/SCP/10/9. *Proposal from the United States of America, Japan and the European Patent Office Regarding the Substantive Patent Law Treaty* (SPLT), 10th Session, May 10, 2004 to May 14, 2004.

[577] WIPO/SCP/10/4, *Draft Substantive Patent Law Treaty*, 10th Session, May 10, 2004 to May 14, 2004. Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_4.pdf> (último acesso em 21 de março de 2010). O presente trabalho leva em consideração a análise dos dispositivos da versão da minuta do SPLT consolidada em 2004.

[578] Em Fevereiro de 2005, o Comitê Permanente de Direito de Patentes reuniu-se novamente em Casablanca para receber as consultas informais de alguns Membros, dentre eles Brasil, Chile, China, França, Alemanha, Índia, Japão, Malásia, México, Marrocos, Rússia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, e a Organização Regional Africana da Propriedade Industrial (ARIPO), o Escritório Europeu de Patentes, Organização Africana da Propriedade Intelectual e da União Européia. As delegações presentes, exceto a brasileira, concordaram em recomendar ao Diretor Geral da OMPI que fossem incluídas na pauta da Assembléia Geral seis questões prioritárias: i) estado da arte em matéria de invenções patenteáveis; ii) período de graça; iii) novidade e passo inventivo; iv) suficiência da divulgação do conteúdo do pedido de patente de invenção e v) recursos genéticos embasando pedidos de patente depositados nos escritórios da propriedade intelectual dos Membros.

[579] Cf. documentos WIPO/SCP/11/3, *Future Work Program for the Standing Committee on the Law of Patents*; e WIPO/SCP/11/4, *Statement Received from Brazil*. 10a Sessão do Comitê Permanente de Patentes, realizada em Genebra, entre 1 e 2 de Junho de 2005. Disponíveis em <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=7128>.

Ao reafirmar a abordagem dos "Amigos do Desenvolvimento", a proposta brasileira justificava a preocupação dos países em desenvolvimento de evitar que a iniciativa de harmonização pelo SPLT fosse unicamente baseada na proteção dos interesses dos titulares dos pedidos de patentes depositados nos escritórios de propriedade intelectual dos Membros. Em especial, existiria o risco de que a adoção dos dispositivos do tratado proposto levasse à expansão do padrão de proteção dos direitos patentários já estabelecida pelo Acordo TRIPS, como a erosão de princípios fundamentais do sistema internacional da propriedade intelectual e redução das flexibilidades.[580] Como sustentam REICHMAN e DREYFUSS[581], a iniciativa de harmonização do direito de patentes pelo SPLT pretende tornar o Acordo TRIPS obsoleto em relação aos padrões mínimos de proteção já estabelecidos no sistema internacional da propriedade intelectual.

### *3.5.5 Relação entre o SPLT e flexibilidades do Acordo TRIPS*

Em larga medida, a recente proposta da OMPI de harmonização internacional das normas de direito de patentes a partir da adoção do SPLT apresenta uma série de conseqüências práticas para a aplicação das flexibilidades estabelecidas pelo Acordo TRIPS/OMC. Entre elas, como mencionado, está a redução da liberdade dos Membros de definirem os critérios de patenteabilidade, como por exemplo, a eliminação dos requisitos de caráter técnico da patente de invenção, bem como a introdução da doutrina dos equivalentes, originária da prática jurisprudencial norte-americana, e da proibição de os países em desenvolvimento estabelecerem requisitos adicionais, diferentes daqueles estabelecidas no SBLT, para os pedidos de patentes apresentados aos escritórios domésticos da propriedade intelectual. O SPLT teria justamente o efeito de tornar mais flexíveis os requisitos de concessão de patentes, pelos quais a própria noção de invenção – objeto da proteção – resultaria ampliada em seu escopo[582].

---

[580] Cf. Art. 7º e 8º do TRIPS (relativamente aos objetivos e princípios); Art. 37 (exceções e limitações aos direitos patentários). Criticamente, cf. DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. New York: Oxford University Press, 2009, p.129 e ss.

[581] "Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty", in *Duke Law Journal*, vol. 57, n.1, 2007, p.92.

[582] Cf., por exemplo, o Art.8 da Minuta do SPLT, relativamente ao estado da arte para efeitos da proteção reclamada no pedido de patente; Art. 9º, relativo às informações divulgadas que não afetam a patenteabilidade das invenções (período de graça).

Um bom exemplo das transformações propostas está no conteúdo do Art. 12.4 da Minuta do SBLT, estabelecendo novos critérios para a definição dos requisitos de patenteabilidade de invenções de produto e processo, em especial quanto à *aplicabilidade industrial*[583]. Entre as abordagens perseguidas pelo Comitê Permanente sobre Direito de Patentes esteve a de definir "invenções industrialmente aplicáveis" como as que podem ser feitas, realizadas ou utilizadas para exploração em qualquer campo da atividade econômica ou comercial.[584] Se após a adoção do tratado proposto pela OMPI, as Partes Contratantes não podem impor requisitos adicionais para os depositantes que não exatamente aqueles estabelecidos pelo SPLT, então qualquer objeto que puder ser utilizado no curso da atividade comercial e/ou econômica será objeto de um pedido de patente de invenção; excetuadas estariam apenas as descobertas, métodos e teorias matemáticas e científicas, leis da natureza como tais e criações meramente estéticas.[585]

A adoção de uma definição tão ampla, como "norma substantiva", daquela estabelecida pelo Art. 12 do SBLT para o requisito da *aplicação industrial* no direito de patentes, resultaria em inúmeros inconvenientes para a aplicação das flexibilidades do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC. Abre-se caminho para o patenteamento obrigatório de objetos sem nenhum caráter tecnológico-industrial, como métodos de negócio e programas de computadores, afastando a adoção, pelos países em desenvolvimento, de flexibilidades estabelecidas pelo TRIPS/OMC. Aqui, haveria riscos para a concretização da regra contida no Art. 27 do Acordo, que apenas menciona os requisitos de novidade, passo inventivo e aplicação/utilidade industrial como necessários para que uma invenção (em qualquer campo da tecnologia) possa ser considerada patenteável.[586]

---

[583] WIPO/SCP/10/2, *Draft Substantive Patent Law Treaty.* Standing Committee on the Law of Patents. Tenth Session. May 10 to 14, 2004, as of September 30, 2004, disponível em <www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_2.pdf> (ultimo acesso em 21 de março de 2010).

[584] Na versão em língua espanhola da Minuta do SPLT, o Art. 12.4 assim estabelece:
*"4) [Aplicación industrial/Utilidad] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si:*
*A) puede ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial][económica].*
*B) puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria [se entenderá el concepto de "industria" en su acepción más amplia según consta en el Convenio de París].*
*C) es de una utilidad específica, apreciable y convincente]."*

[585] Art. 12.1.b da Minuta do Tratado sobre Direito Substantivo de Patentes (Versão de 2004).

[586] Criticamente, ver CORREA, Carlos e MUSUNGU, Sisule, *The WIPO Patent Agenda: The Risks for Developing Countries*, p.20-21. Em verdade, a abordagem empregada pelos negociadores do SPLT expõe incoerências do sistema patentário internacional, que ainda não teria alcançado a pretendida maturação, e a tentativa de certos Membros da OMPI de estender a proteção patentária sobre invenções com questionáveis graus de novidade, passo inventivo e aplicação industrial, como em grande medida ocorre em diferentes

O Tratado sobre Direito Substantivo de Patentes também estabelece padrões menos rígidos para que os escritórios de propriedade intelectual, em seu poder de discricionariedade, rejeitem pedidos de registro localmente depositados durante o procedimento administrativo. O Art. 13.3 da Minuta do SPLT de 2004 prevê que as partes contratantes não podem exigir requisitos adicionais para exame de pedidos de patentes senão aqueles expressamente previstos pelo tratado. Entre eles destacam-se: i) casos em que o depositante não tenha legitimidade para requerer a patente; ii) a invenção reivindicada não preencher os requisitos de acesso à proteção – novidade, passo inventivo, aplicação industrial e matéria sujeita à proteção patentária; iii) quando o pedido formulado não atender aos requisitos estabelecidos pelo Tratado Substantivo, como tal incorporado aos direitos domésticas; iv) uma modificação ou emenda ao pedido de patente resultar em uma divulgação proibida. [587] Segundo o SPLT, os escritórios podem rejeitar os pedidos, caso entendam que a invenção, para a qual um pedido de registro tenha sido depositado, que não esteja disponível ao público na data de prioridade da invenção reclamada, esteja à venda.

A Minuta do SPLT originalmente continha dispositivo expresso regulando as exclusões de matéria patenteável, restringindo a liberdade dos países signatários quanto à adoção de normas domésticas com objetivo de afastar a incidência direito de patentes.[588] A exclusão de certas matérias da proteção conferida pelas patentes historicamente foi confinada à esfera de competência dos legisladores nacionais, i.e., de escolha de política legislativa pelos Estados, servindo, inclusive, como forma de ajuste das transformações tecnológicas às demandas de inovação, saúde pública e acesso ao conhecimento. A inserção do Art.14.3 da minuta proposta, por exemplo, estabelece a liberdade dos Membros de exigirem conformidade, para depósitos apresentados nos escritórios domésticos da propriedade intelectual, às normas internas relacionadas à saúde pública, nutrição, ética na investigação científica, meio ambiente e saúde pública, acesso a recursos genéticos,

---

jurisdições. Nos Estados Unidos, por exemplo, a solução encontrada pela jurisprudência foi ter aplicado extensivamente as normas da Lei de Patente de 1976 para a proteção de métodos de negócios ou métodos comerciais (*business methods*).

[587] Cf. Art.13.3 da Minuta do Tratado sobre Direito Substantivo de Patentes (versão de 2004):
*"Artículo 13 - Motivos de denegación de una invención reivindicada*
*3) [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir el cumplimiento de cualesquiera requisitos relativos al examen de una solicitud o la concesión de una patente respecto de una invención reivindicada, que sean diferentes de los requisitos previstos en el párrafo 1) o adicionales a éstos."*

[588] No Capítulo 5 do presente trabalho discutimos os aspectos da exclusão de matéria patenteável, em referência ao Art.27.3 do Acordo TRIPS.

proteção dos conhecimentos tradicionais e outros domínios de interesse público nos setores de importância vital para seu desenvolvimento social, econômico e tecnológico.[589]

A aplicação de alguns dos dispositivos do novo tratado proposto pela OMPI, como analisado, resultaria na redução da liberdade dos Membros da OMPI de oferecerem, em seus ordenamentos nacionais, soluções mais conducentes com as políticas governamentais relacionadas à proteção patentária nos sistemas domésticos. Em tantas situações, portanto, a adoção do SPLT representaria a erosão das políticas patentárias domésticas, quando não mais alternativas para o desenvolvimento de sistemas nacionais de inovação, pesquisa, desenvolvimento, capacitação técnica e criação de concorrência nos mercados. Essa seria uma das razões para explicar porque os Estados Unidos têm enfatizado a adoção de normas, no SPLT, destinadas à proteção de invenções biotecnológicas e métodos de negócios a partir de patentes de invenção.[590]

Na visão de alguns autores, como MUSUNGU e DUTFIELD[591], a consolidação de novos padrões normativos em matéria de direito de patentes, tais como aqueles objetivados pelas negociações do SBLT, prejudicaria os resultados já alcançados com a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e a Decisão de 30 de Agosto de 2003 do Conselho Geral da OMC, sobre a Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha no regime internacional da propriedade intelectual. A adoção do Tratado Substantivo sobre Direito de Patentes romperia com o aprofundamento da harmonização substantiva, conforme estabelecidos pelo TRIPS, eliminando as flexibilidades quanto à adoção, pelos países em desenvolvimento, de normas favoráveis à proteção do interesse público

---

[589] Cf. Última versão negociada do Art.14.3 do SPLT (Maio de 2004)*:"[Conformidad con la legislación aplicable sobre otros asuntos] Una Parte Contratante podrá exigir asimismo la conformidad con la legislación aplicable en materia de salud pública, nutrición, ética en la investigación científica, medio ambiente, acceso a los recursos genéticos, protección de los conocimientos tradicionales y otros ámbitos de interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo social, económico y tecnológico]"*

[590] A harmonização de normas patentárias substantivas no âmbito da OMPI também poderia dificultar novas propostas de reforma das normas do Acordo TRIPS, como por exemplo, a introdução de requisito de divulgação relativo a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, sobretudo quanto ao patenteamento de invenções biotecnológicas. Esse é aspecto que novamente esbarra em duas dificuldades que não são aprofundadas no presente estudo: de um lado, a complexa interação entre normas patentárias previstas no TRIPS e SPLT e os dispositivos da Convenção para Diversidade Biológica de 1992 (Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998); de outro, a continuidade dos trabalhos do Conselho para TRIPS, segundo o mandato previsto no Artigo 27.3(b) do Acordo, para revisão de normas relativas à proteção patentária de organismos vivos, invenções da biotecnologia e variedades vegetais. Sobre isso, cf. PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Patent Rights*, cit., p.225 e ss; LAFER, Celso. "Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional", in *Revista CEJ*, vol.3. n.8. 1999, p.58 e ss.

[591] "Multilateral Agreements and a TRIPS-plus World", cit., p.12.

relacionado à concessão de patentes de invenção pelos escritórios domésticos da propriedade intelectual.[592]

O SPLT intensificaria os padrões mínimos relativos à proteção de patentes de invenção nos Membro da OMPI, no interesse de auxliar a indústria transnacional a adquirir, geograficamente, proteção de suas invenções a um custo muito mais reduzido do que aquele atualmente existente no sistema do PCT, permitindo a expansão da apropriação dos bens da tecnologia. No limite, a proposta de adoção do Tratado Substantivo visaria assegurar a proteção das invenções sem os entraves resultantes dos sistemas locais de aquisição e manutenção dos registros de patentes.

Assim, a harmonização substantiva pretendida pela OMPI com a adoção do SPLT configura muito mais do que simples objetivo de aproximação das legislações domésticas da propriedade intelectual, como originalmente concebido no sistema das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886. Como observam DUTFIELD e SUTHERSANEN[593], a vertente dessa harmonização busca estabelecer novos padrões de aplicação dos direitos de propriedade intelectual nos sistemas domésticos, assegurando a aquisição de direitos patentários aos titulares em um ambiente favorecido por regras e procedimentos administrativos unificados. Evidentemente, os países desenvolvidos que já tenham alcançado elevado grau de maturação tecnológica e de inovação em seus mercados domésticos contam com condições muito mais propícias a implementar, em seus sistemas nacionais da propriedade intelectual, as normas do SPLT.[594]

É bem provável que a harmonização substantiva do direito de patentes, a partir da adoção dos Membros da OMPI, resulte, portanto, em iniciativa prematura, sobretudo porque muitos países em desenvolvimento continuam gradativamente a ajustar seus sistemas domésticos aos padrões de proteção da propriedade intelectual estabelecidos pelo

---

[592] Criticamente, cf. REICHMAN e Rochelle DREYFUSS, "Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty", cit., p.129.

[593] *Global Intellectual Property Law: Commentary and Materials.* Northampton/MA: Edward Elgar Publishing, 2008. p.39.

[594] A proposta do tratado, em sua última versão consolidada em 2005 pelo Comitê Permanente de Direito de Patentes, reflete-se, em realidade, na prática dos escritórios da propriedade intelectual dos Estados Unidos, Japão e do próprio Escritório Europeu (EPO) quanto aos procedimentos aplicados na análise de pedidos de patentes depositados pelos titulares. Por outro lado, é provável que outras regras sejam modificadas, como aquelas relativas às exceções e limitações, resultando na erosão da liberdade dos Membros de excluírem certos objetos da proteção patentária de acordo com interesse público ou de políticas domésticas específicas. Dentre as flexibilidades do Acordo TRIPS mais importantes, destacamos as normas contidas no Art. 27.3 e Art. 31, relativos à exclusão de matéria patenteável e adoção de licenças compulsórias de patentes de invenção.

TRIPS. Na precisa análise de DREYFUSS e REICHMAN[595], o Acordo já teria oferecido muitas concessões comerciais aos países em desenvolvimento como contrapartida para a redução dos elevados custos de aquisição de bens da informação e conhecimento. Um tratado como o SPLT levara à redução qualitativa das normas internacionais concernentes às exceções e limitações aos direitos patentários que ainda restam - em suas justificativas econômicas e políticas - como um dos mais importantes legados do sistema originário de proteção das patentes de invenção no quadro das normas da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883.

A adoção do SPLT seria, portanto, inviável para os países em desenvolvimento, que já absorveram os custos econômicos e sociais da elevação dos níveis de proteção patentária em seus ordenamentos domésticos a partir do cumprimento das obrigações multilaterais do TRIPS, em seus diferentes prazos de implementação [596]. Ainda que minimamente, a Rodada Uruguai do GATT permitiu que esses países alcançassem o consenso a partir da negociação de concessões comerciais multilaterais, e no caso do TRIPS, a manutenção das flexibilidades.[597] Os países em desenvolvimento confrontam-se, atualmente, muito mais com a imperiosa necessidade de ajustar as demandas domésticas de inovação, proteção da concorrência nos mercados e estratégias de desenvolvimento, às quais devem atender os objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual.

Por essa razão, normas substantivas relacionadas ao direito de patentes – na flexível abordagem perseguida pelos países desenvolvidos nas recentes negociações do SPLT – resultariam na perda da capacidade dos Membros da OMC, que já assumiram as obrigações de proteção patentária no contexto do TRIPS, de determinarem políticas domésticas relacionadas a tantas outras áreas sensíveis do acesso ao conhecimento, saúde e

---

[595] Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty, in *Duke Law Journal*, vol. 57, n.1, 2007, p.92.

[596] Cf. Artigos 65 e 66 do TRIPS (relativamente aos prazos de transição para implementação das obrigações pelos Membros países em desenvolvimento e Membros países de menor desenvolvimento relativo). O Acordo TRIPS, como analisam REICHMAN, Jerome H. e DREYFUSS, Rochelle. "Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty", cit., p.91, após dez anos de vigência, produziu revolucionário avanço no atual estágio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Para além dos interesses envolvidos no processo de harmonização do direito de patentes, seria inviável empreender mais esforços de negociação do SPLT entre os Membros da OMPI – muitos dos quais também são Membros do TRIPS/OMC –, quando nenhuma contrapartida fosse oferecida. Após a adoção da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, em 2005, sob a iniciativa do Brasil e da Argentina, os países em desenvolvimento permaneceram relutantes quanto à continuidade dos trabalhos da Comissão Permanente de Direito de Patentes.

[597] Sobre isso, cf. REICHMAN, Jerome H. "Compliance with the TRIPS Agreement", cit., p. 363 e ss; ABBOTT, Frederick M. "The enduring enigma of TRIPS: a challenge for the world economic system", in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.4, 1998, especialmente p.510 e ss.

inovação. O SPLT amplia o escopo de proteção das patentes de invenções e reduz as flexibilidades já consagradas pelo Acordo TRIPS, como a exclusão de patenteamento de organismos vivos e a adoção do requisito de exploração local das patentes[598].

Pode-se concluir que o processo de harmonização das normas substantivas de direito de patentes levado a cabo na atualidade pela OMPI, associado aos vários modelos criados pelos tratados bilaterais e de livre-comércio em torno de padrões excessivos de proteção da propriedade intelectual ("TRIPS-plus"), compromete seriamente a capacidade e habilidade dos países em desenvolvimento de aplicação das flexibilidades do Acordo TRIPS, sobretudo quanto a objetivos e políticas domésticas de incremento e acesso a bens essenciais.[599] Como observado por ROFFE,[600] importantes recomendações ainda dependem da efetividade da Agenda do Desenvolvimento da OMPI, que chama a atenção dos países desenvolvidos e em desenvolvimento para a formulação de políticas legislativas que levem em conta as flexibilidades previstas no TRIPS e outros tratados internacionais da propriedade intelectual, além de iniciativas entre os Membros da OMPI que contribuam com a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento e amplo acesso às informações acessíveis ao público contidas nas patentes depositadas nos escritórios da propriedade intelectual.[601]

Nesse contexto, é responsabilidade direta dos países em desenvolvimento a manutenção das normas vigentes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, contando com as flexibilidades oferecidas pelo Acordo TRIPS e que permanecem sob os poderes e a discricionariedade dos Membros da OMC em sua implementação nos ordenamentos domésticos. As demandas dos países em desenvolvimento, sobretudo quanto às propostas conjuntas da Argentina e do Brasil na Assembléia Geral da OMPI, em sua

---

[598] GRAIN, *One global patent system? WIPO's Substantive Patent Law Treaty*, October 2003. Disponível em: <http://www.grain.org/briefings_files/wipo-splt-2003-en.pdf> (último acesso em 21 de março de 2010).

[599] Sobre isso ver CORREA, Carlos e MUSUNGU, Sisule. *The WIPO Patent Agenda: The Risks for Developing Countries*, p.10; MUSUNGU, Sisule e DUTFIELD, Graham. *Multilateral Agreements and a TRIPS-plus World*, cit., p.12.

[600] ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p. 102.

[601] Cf. Recomendações 17, 25 e 31, da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005. Disponível em < http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html#d>.
Os temas da Agenda da OMPI em matéria de patentes se relacionam, além da aplicação das flexibilidades já existentes no sistema internacional da propriedade intelectual, de medidas de transferência de tecnologias ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.103, práticas anticoncorrenciais e questões da biodiversidade, todas correlatas à proteção dos direitos de patentes.

XXXI Sessão de 2005[602], representam fundamentalmente os mesmos valores e objetivos esperados de um sistema internacional de patentes sustentado por medidas de transferência de tecnologia, alternativas de desenvolvimento e inovação na indústria doméstica.

### 3.6 Sistema internacional de proteção das marcas

Um movimento consistente de harmonização normativa no domínio do direito de marcas também aparece destacado no contexto Pós-OMC, o que se explica pelo adensamento das normas internacionais relativas aos aspectos materiais envolvendo a proteção dos sinais distintivos, originariamente estabelecidas pela Convenção de Paris de 1883, e sistema de gerenciamento internacional de registros fundado no Acordo de Madrid sobre o Registro Internacional de Marcas de 1891, e seu Protocolo de 1989.[603] Nesse sentido, a adoção do Acordo TRIPS/OMC como do Tratado da OMPI e do Direito de Marcas de 1994 (TLT),[604] representou uma a ampliação do escopo de proteção conferida pelos direitos de exclusividade aos titulares de marcas de produtos e de serviços – um dos principais efeitos da interação entre comércio e propriedade intelectual na ordem internacional.[605]

---

[602] Originalmente, cf. documentos WIPO/WO/GA/31/11, *Proposal by Argentina and Brazil for the Establishment of a Development Agenda for WIPO*, as of August 27, 2004 e WIPO/WO/GA/31/14, *Proposal by Argentina and Brazil for the Establishment of a Development Agenda for WIPO*, as of September 28, 2004, disponíveis em <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=31737> (último acesso em 21 de março de 2010). Importante observar que ao texto original apresentado pelo Brasil e pela Argentina, adicionam-se as propostas de outros Membros – Bolívia, Cuba, República Dominicana, Equador, Peru e Venezuela, compondo o chamado "Grupo dos Amigos para o Desenvolvimento". Para uma análise detida sobre as propostas formuladas, cf. DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma (ed.). *Global Intellectual Property Law*, cit., p.277 e ss.; DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*, cit., p.128 e ss.

[603] Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891 (Revisado em Bruxelas, em 14 de dezembro de 1900, em Washington, em 2 de julho de 1911, na Haia, em 6 de novembro de 1925, em Londres, em 2 de junho de 1934, em Nice, em 15 de junho de 1957, em Estocolmo, em 14 de julho de 1967 e modificado em 28 de setembro de 1979); e Protocolo relativo ao Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio 1989. O Brasil não é parte no Acordo de Madrid de 1891, nem do Protocolo de 1989. Para a discussão sobre a adesão ao Acordo, cf. CASELLA, Paulo Borba. "Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas e sua aplicação no Brasil", in *Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região*, n.82. 2007, p.9 e ss.

[604] Tratado de Genebra sobre Direito de Marcas, de 27 de outubro de 1994. O Brasil não é signatário do TLT. A versão autêntica do tratado, nas versões em língua inglesa e espanhola, pode ser consultada em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/> (ultimo acesso em 21 de março de 2010).

[605] Entre as principais constatações nesse caso destaca-se a tentativa de redução ou mitigação de requisitos de acesso à proteção das marcas, tais como uso compulsório, distintividade e especialidade, além da introdução de conceitos mais flexíveis para enquadramento de sinais (e outras estruturas gráficas e invólucros de produtos) passíveis de serem registrados como marcas, como no caso das marcas tridimensionais.

Princípios clássicos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, como tratamento nacional, independência dos registros e territorialidade, tiveram seus respectivos alcances alterados, sobretudo pela emergência das novas tecnologias de internet e adoção de instrumentos não-vinculantes pela OMPI.[606] Do ponto de vista da regulamentação internacional, a resposta a essas questões vem igualmente justificada pelo aprofundamento da harmonização normativa em nível regional, tal como no caso do NAFTA, União Européia e Mercosul.[607]

Algumas conseqüências também podem ser identificadas no tocante à criação de normas e princípios internacionais relativos aos registros de marcas, com a tentativa de os Estados, sobretudo com as recentes negociações multilaterais conduzidas pela OMPI, aproximarem as práticas institucionais dos escritórios domésticos de marcas e patentes. Nesse caso, especificamente, o TLT oferece alguns exemplos relevantes para a presente análise, como a tentativa de harmonização normativa no campo da unicidade do registro, informações mínimas requeridas e mutabilidade do pedido de marca depositado.[608]

### *3.6.1 As marcas no regime internacional clássico da propriedade intelectual*

---

[606] Sobre isso, ver, por exemplo, as normas das recomendações conjuntas adotadas pela OMPI e Assembléia da União de Paris no campo do direito de marcas: Recomendação Conjunta relativa aos Dispositivos sobre a Proteção das Marcas Notoriamente Conhecidas de 1999, a Recomendação Conjunta relativa ao Licenciamento de Marcas de 2000 e Recomendação conjunta da OMPI relativa à Proteção de Marcas e outros Direitos de Propriedade Industrial sobre Sinais, na Internet de 2001.

[607] Especialmente em relação ao direito da União Européia, a gradual adoção de diretivas e regulamentos em matéria de marcas, portanto ao nível do direito comunitário derivado, permitiu a criação de um sistema de registro para concessão da marca comunitária, com competências atribuídas para o Escritório de Harmonização do Mercado Comum (OHIM), com sede em Alicante, na Espanha. A criação da categoria jurídica da marca comunitária altera a feição clássica do principio da territorialidade no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, permitindo a aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual com alcance regional e não mais estritamente baseado na proteção nacional. Sobre isso, ver. Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas; Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho da União Européia, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária; Regulamento (CE) n° 2868, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, sobre marca comunitária; Regulamento (CE) n° 1041/2005 da Comissão, de 29 de Junho de 2005, que altera o Regulamento (CE) n° 2868/95 do Conselho, relativo à execução do Regulamento (CE) n° 40/94 sobre marca comunitária. No caso do NAFTA e do MERCOSUL, não houve criação de um sistema atributivo de direitos marcários com alcance regional, apenas a adoção de normas contendo padrões mínimos de proteção, sem conteúdo harmonizador.

[608] Cf. especificamente Arts. 5, 6 e 7, do Tratado da OMPI sobre Direito de Marcas de 1994 e comentários em DINWOODIE, Graeme e JANIS, Mark D. (ed). *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*. London: Edward Elgar Publishing, 2008, p. 239 e ss (confrontando-se os dispositivos sobre proteção de marcas que não são estabelecidos pelo TRIPS). Criticamente, cf. Jim KEON, Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order, in CORREA, Carlos M. e YUSUF, Abdulqawi (ed.) *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. 2nd ed. Alphen: Kluwer International. 2008, p.149 e ss.

O sistema internacional de proteção das marcas, como classicamente arquitetado pela Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1886 manteve-se quase um século fundamentalmente apoiado sob importantes princípios, hoje amplamente consagrados no Direito Internacional da Propriedade Intelectual: o tratamento nacional, territorialidade, independência dos registros e uso obrigatório.[609] Em grande medida, todo o processo de harmonização substantiva que se desenvolveu no plano internacional antes do advento do Acordo TRIPS/OMC esteve ligado à adoção, pelos legisladores domésticos dos países da União, de normas específicas regulamentando a proteção das marcas, com considerável grau de flexibilidade e limitação do escopo dos direitos conferidos aos titulares.

A Convenção de Paris de 1886, nos dispositivos especificamente dedicados às "marcas de fábrica e comércio", estabeleceu padrões mínimos de proteção, que não sugeriram necessariamente um propósito harmonizador rígido por seus negociadores. A principal preocupação, na esteira das transformações tecnológicas e dos meios de comunicações que dominaram o cenário mundial no final do século XIX, era encontrar um eixo condutor para a aproximação das legislações domésticas da propriedade intelectual, assegurando proteção às criações e invenções de modo não discriminatório nos países da União.[610] A técnica empregada pelos negociadores era muito sofisticada para uma época em que o Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado ainda eram disciplinas em recente desenvolvimento científico e sem qualquer experiência consistente de codificação.

No campo das marcas, especificamente, a criação de uma disciplina harmonizada propriamente dita, com normas substantivas relativas aos direitos conferidos aos titulares, como prazo e escopo de proteção, limitações e exceções aos direitos, restaria muito mais ofuscada pela necessidade de regulamentação, no plano internacional, de condutas de violação das marcas, especialmente aquelas relacionadas às práticas de contrafação e pirataria.[611] Enquanto o comércio pujante nas cidades livres européias no final do século

---

[609] DINWOODIE, Graeme; JANIS, Mark D. *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*. London: Edward Elgar Publishing, 2008, p.239-40.

[610] Sobre isso, cf. BODENHAUSEN, Georg H.C.. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, cit., p.87 e ss; SMITH, Bradford L. "The third industrial revolution: law and policy for the internet", in *Recueil des Cours*, vol. 282 (2000), p. 235-36.

[611] De fato, o final do século XIX presenciava a efervescência do comércio transfronteiriço de marcas tipicamente originadas da pujante atividade empresarial na Europa e Estados Unidos, em especial pelo que significavam os artigos de consumo de primeira necessidade e, também, bens de luxo. Nesse campo, igualmente, a iniciativa pioneira da União de Paris concretizou a adoção do Acordo de Madri, de 14 de abril

XIX ainda estivesse predominantemente baseado na estrutura das ligas ou associações de comerciantes da Idade Média, o principal interesse dos titulares (e da indústria em surgimento) era a adoção de normas comuns que assegurassem a proteção de suas marcas em diferentes jurisdições, sem necessidade de concessão de direitos por critérios de reciprocidade.

A fragilidade do regime internacional de proteção das marcas decorreria, em parte, da insuficiência de adesão dos países em desenvolvimento aos textos da Convenção de Paris de 1886 e respectivas revisões, como ocorria em relação a muitos países asiáticos, africanos e latino-americanos.[612] Por outro lado, essa fragilidade também seria justificada pela ausência de mecanismos de observância e aplicação das normas de proteção das marcas. Isso porque, antes da entrada em vigor do TRIPS, os Estados poderiam simplesmente cumprir as obrigações decorrentes da Convenção de Paris de 1883, com a elaboração e promulgação, em seus ordenamentos domésticos, de normas relevantes em matéria de proteção marcária, sem necessariamente considerar o nível de proteção oferecido.

A observância do principio geral do tratamento nacional, como estabelecido no Artigo 2(1) da Convenção de Paris de 1883 parecia ser a principal exigência naquele sistema pré-existente à entrada em vigor do TRIPS. Também não há registros de experiência pregressa no campo da solução de controvérsias internacionais relativamente à possível violação das normas da CUP, sobretudo nas hipóteses de falta de efetividade dos mecanismos adotados pelos Estados (administrativos ou judiciais) para controle e repressão do comércio de bens que incorporassem marcas falsificadas.[613] Os Artigos 4A(1) e 4C(1) estabelecem, por exemplo, padrões internacionais mínimos que disciplinam o direito de prioridade nos pedidos de registro e a imposição de licenças compulsórias[614], além de consagrar o princípio da independência das marcas para fins de registros nos

---

de 1891, Relativo à Repressão das Indicações de Procedência Falsas ou Falaciosas das Mercadorias, Revisto em Washington em 1911. (Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto n° 11.385, de 16 de dezembro de 1914 e Decreto n° 19.056, de 31 de dezembro de 1929).

[612] Cf. PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006, p. 100; REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 360-62.

[613] Cf., especialmente, Artigos 9(1), relativamente aos ilícitos de contrafação de marcas, e 10*ter*(1) da Convenção de Paris de 1883 ("Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos Artigos 9,10 e 10 bis.").

Para um comentário sobre tais aspectos, cf. REICHMAN, Jerome H., "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 361.

[614] Cf. Art.5 C(1), da Convenção de Paris de 1883.

paises da União de Paris. O Artigo 6, por seu turno, é frequentemente invocado para embasar a aplicação do princípio da independência das marcas nos países unionistas, distinguindo os registros de marcas nos país de origem e outros pertencentes à União.[615] Todos eles – tratamento nacional e independência - são princípios informadores da disciplina marcaria e direitos subjetivos mínimos relativos à titularidade dos registros de marcas no domínio unionista.

### *3.6.2 Os efeitos do Acordo TRIPS sobre a proteção internacional das marcas*

A adoção do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC rompeu definitivamente com a tradição da regulação da proteção das marcas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Entre as principais características da técnica adotada pelos negociadores da Rodada Uruguai estava a consolidação de padrões mínimos, com normas substantivas de proteção dos direitos de titulares, e a introdução no sistema internacional da propriedade intelectual de um "conceito normativo universalmente válido" para a marca.[616] O Art. 15.1. do Acordo é o ponto de partida para a atribuição e elegibilidade da marca como objeto de proteção, considerada "qualquer sinal ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento".

O TRIPS, por força de seu Artigo 2.1, mantém os direitos mínimos estabelecidos na Convenção de Paris de 1886 relativamente às "marcas de fábrica ou comércio", dentre os quais fundamentalmente se destacam: i) escopo de proteção; ii) prazo de proteção e renovação dos registros (registros indefinidamente renováveis); iii) acesso à proteção e requisitos normativos (uso atual); e iv) escopo de proteção de marcas de alto renome.

---

[615] O princípio da independência dos registros de marcas impõe a consideração da autonomia de registros em distintos países da União de Paris e aquele efetivamente ocorrido no país de origem da marca. Segundo o princípio, uma marca registrada em um país não é automaticamente afetada pela existência e manutenção de direitos de marca legitimamente adquiridos em outro país unionista ou por decisões sobre registros de marcas tomadas pelas autoridades de registro em outros países da União. Isso significa que, na hipótese de coexistência de registros de marcas, o cancelamento, caducidade, renúncia ou abandono do registro em determinado país da União não induz o mesmo efeito em outros países unionistas. As normas materiais sobre a existência e validade dos registros de marcas dependem apenas do direito do local em que a proteção é reclamada (*lex loci protectionis*) e, consequentemente, do local em que o registro é concedido. Sobre isso, cf. WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2nd ed. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2004, p 251.

[616] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 362, referindo-se à "definição universalmente válida de uma marca" ("universally valid legal definition of a trademark").

Diferentemente da abordagem estabelecida na Convenção de Paris de 1883, o TRIPS imediatamente reconhece aos titulares de marcas registradas direitos de exclusividade que os legitimam a impedir terceiros e concorrentes de utilizarem marcas similares para bens e serviços, sobretudo quando tais usos resultem em "probabilidade de confusão" (cf. Art.16.1 do TRIPS). Do ponto de vista das normas multilaterais do GATT/OMC, o reconhecimento de direitos de exclusivo aos titulares da marca no Acordo TRIPS inclusive vincula a proteção conferida pelos registros à aplicação da proteção, incluindo medidas de fronteira incidentes sobre bens objeto de contrafação em trânsito no comércio internacional.[617]

Outros aspectos devem ser considerados na delimitação do escopo de harmonização normativa desencadeada pelo TRIPS, como aquele relativo ao prazo de proteção conferida pelos registros, que é de pelo menos 7 (sete) anos após registro inicial ou após cada renovação do registro perante autoridades administrativas domésticas. Ainda nesse contexto, o TRIPS parece consagrar o principio geral dos "registros indefinidamente renováveis"[618], que permite ao titular, em condições normais e que não leve à vulgarização e diluição do sinal distintivo, a perpetuar a proteção conferida pela marca.

Interessante observar que o TRIPS não deixa de manter a lógica, anteriormente estabelecida no sistema internacional da propriedade intelectual, de condicionar registros concedidos pelas autoridades domésticas ao *uso atual* de determinada marca. O procedimento de cancelamento, por sua vez, exige o decurso de um prazo ininterrupto de não uso de 3 anos.[619] O TRIPS, no entanto, estabelece salvaguarda de proteção aos direitos dos titulares, caracterizada pela possibilidade de existência de obstáculos ao uso, em contrapartida às hipóteses de motivos válidos para o não uso da marca, e, por conseguinte, de sua exploração. A segunda parte do Art.19.1 menciona as "circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como

---

[617] Cf. Art.51 do TRIPS. Sobre isso, ver Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. cit., p.173.

[618] Cf. Artigo 18 do TRIPS sobre a d*uração da proteção: "O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente"*. Ver ainda REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 362, referindo-se a "principle of indefinitely renewable registrations".

[619] Cf., por exemplo, o Art.15.3 do TRIPS/OMC: "Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca".

restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca".

Outra importante alteração estabelecida pelo TRIPS diz respeito à inflexibilidade do escopo de proteção da marca, já que o Acordo estabelece que os Membros não podem conceder licenças compulsórias de marcas e devem garantir os direitos de cessão de marcas pelos titulares dos registros, independentemente da alienação ou trespasse do estabelecimento comercial ao qual a marca esteja relacionada.[620] A proteção das marcas de alto renome no sistema internacional da propriedade intelectual, historicamente consagrada no Art. 6*bis* da Convenção de Paris de 1886, também foi significativamente fortalecida pela disciplina normativa do Acordo TRIPS. O escopo de proteção das marcas de alto renome passa a compreender igualmente marcas de serviços, além de estender-se para outras classes de produtos e serviços, na hipótese de o uso da marca registrada indicar uma associação entre tais bens não similares e aqueles do titular da marca e ser prejudicial aos interesses do titular.[621]A entrada em vigor do Acordo TRIPS estabeleceu, indubitavelmente, a ampliação do escopo de proteção das marcas, portanto, da matéria que pode ser objeto de proteção. Nesse caso, o Art.15.1 prevê que "qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca".[622]Entre as flexibilidades introduzidas pelo TRIPS, destacam-se, ainda, aquelas do requisito do uso da marca, que deixa de ser obrigatório como condição de acesso à proteção. Evidentemente, a perspectiva adotada pelos negociadores na Rodada Uruguai do GATT nesse campo refletem a erosão de princípios fundamentais do sistema das convenções clássicas da propriedade intelectual, sobretudo porque o Art. 17.3 do TRIPS prevê a liberdade de os Membros condicionarem a concessão de registro ao uso da marca, mas esse não pode ser condição para a apresentação de um pedido de registro. Na prática, trata-se de regra que permite que os titulares de uma

---

[620] Cf. Art.21 do TRIPS. Nesse caso, diferentemente do que ocorre no campo do direito de patentes, o licenciamento compulsório de marcas é afastado expressamente pelos negociadores do TRIPS. Trata-se de medida adequada à própria natureza dos sinais distintivos, emblemas e logos, e sua aptidão de indicar origem de produtos e serviços, distinguindo-os nos mercados e informando os consumidores sobre procedência e qualidade. Não faria sentido algum autorizar terceiros à utilização de marca registrada que não o próprio titular, portanto, sob regime de licenciamento compulsório. Sobre isso, cf. Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.195, p. 183.

[621] Cf. especialmente Art.16.3 do Acordo TRIPS.

[622] O TRIPS considera uma categoria muito ampla de sinais suscetíveis a registro, incluindo nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas.

marca depositem os pedidos de registro de marcas sem que o requisito do uso seja decisivo para o reconhecimento da aquisição, existência e validade dos direitos de exclusivo.[623]

Pela racionalidade das normas da Convenção de Paris de 1883, o requisito do uso, em contrapartida, permite que a caducidade dos direitos seja assegurada naqueles casos em que a marca não tenha sido explorada adequadamente por seu titular nos territórios dos países unionistas. O Art.15.3 do TRIPS preserva margem de liberdade para os Membros condicionarem o registro da marca ao seu uso, sem, no entanto, considerá-lo requisito para apresentação de um pedido de registro perante os escritórios domésticos.[624]

No que diz respeito ao direito de prioridade unionista, conforme estabelecido no sistema da Convenção de Paris (Art.4.A.1 da CUP), o Acordo TRIPS estabelece sua aplicação extensiva para as marcas de serviços[625]. O Art.16.4 do TRIPS parece ter igualmente reservado uma categoria especial de proteção para as marcas de serviços, mitigando a distinção que poderia ser estabelecida entre a natureza do objeto protegido - se marcas incorporadas em produtos ou serviços-, sem obstáculos de acesso ao registro pelos titulares. Por outro lado, o TRIPS mantém a liberdade de os Membros da OMC fixarem procedimentos e formalidades razoáveis como condição da obtenção (aquisição) e manutenção dos direitos de propriedade intelectual (Art. 62.1).[626]

Isso significa que os legisladores domésticos poderiam, ao implementar as obrigações do Acordo, especificar que as condições de acesso e o uso da marca podem ser critérios mais conducentes à exploração equilibrada dos sinais distintivos nos mercados domésticos, com finalidade específica de distinguir produtos e serviços, identificando sua

---

[623] Trata-se de norma que supera a regra contida no Art. 6 *quinquies* C.(1) da Convenção de Paris de 1883, que estabelece: *"Para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca."*. A Lei 9.279/96, por exemplo, inova em excluir "expressões de propaganda" da categoria dos sinais registráveis como marca. Nesse caso, o uso e a natureza do uso da marca mantêm-se critérios relevantes para determinação de sua aptidão para registro, determinando, portanto, o escopo de proteção. Na redação do Art.73 do antigo Código da Propriedade Industrial de 1971, expressões de propaganda seriam destinadas a recomendar atividades, realçar qualidade de produtos ou serviços ou atrair a atenção dos consumidores, e, portanto, passíveis de registro de marcas.

[624] Art. 16. 3 do TRIPS: *"Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro. Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação"*.

[625] A conseqüência mais relevante, nesse caso, é a obrigação surgida, para os Membros da OMC, de não fazerem distinção entre a prioridade para registros de marcas de produtos e aquela de registro de marcas de serviços. Segundo o Art.16.4 do TRIPS, *"a natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro"*.

[626] Art.62.1 do TRIPS: *"Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II"*.

origem e especialidade em relação a outros bens nos mercados. A dissociabilidade entre a marca – enquanto bem imaterial tutelado por direitos de propriedade intelectual – e o estabelecimento comercial de uma empresa é resultado do Art.15.1 do TRIPS, que não vincula concorrentes da titular como tais considerados, mas antes os Membros da OMC na tarefa de proteção dos sinais distintivos.

O movimento de harmonização substantiva estabelecido pelo TRIPS também fixou direitos mínimos conferidos aos titulares e o prazo de proteção das marcas, superando a omissão existente na Convenção de Paris de 1886. O Art. 18 do TRIPS estabelece o prazo de 7 (sete) anos para a proteção conferida pelo registro de marca, com a possibilidade de renovação indefinida.

### *3.6.3 Fortalecimento da aquisição e manutenção dos registros: Acordo de Madrid de 1891 e Tratado de Direito de Marcas de 1994 ("TLT")*

Ainda na década de 1990, paralelamente às negociações do TRIPS na Rodada Uruguai, a OMPI buscou nova orientação para o fortalecimento do sistema global de proteção das marcas, com a conclusão do Tratado de Direito de Marcas de 1994 ("TLT").[627] A justificativa principal para adoção do tratado seria alcançar a harmonização de procedimentos envolvendo os pedidos de registros submetidos aos escritórios da propriedade intelectual nos Membros.[628] O efeito imediato das normas do TLT seria o de simplificar e unificar as práticas dos escritórios da propriedade intelectual e harmonizar as

[627] O Tratado da OMPI sobre Direito de Marcas foi concluído em 27 de outubro de 1994 e tem como principal objetivo a harmonização da disciplina da proteção das marcas e sinais distintivos nos Estados membros da OMPI. O Brasil não é parte do TLT, que conta atualmente com 45 Países signatários, tendo entrado em vigor em 43 deles (status: Dezembro de 2009). O TLT estabeleceu o prazo de 28 de outubro de 2004 para implementação de suas obrigações pelos Membros da OMPI que o tenham adotado. Igualmente, o instrumento é aberto à adesão de outros Membros, individualmente, assim como organizações internacionais e regionais que mantenham escritórios de registros de marcas, como é o caso específico das Comunidades Européias (em referência ao OHIM) e a Organização Africana da Propriedade Intelectual. É importante observar que o TLT não lida com os aspectos materiais ou substantivos envolvendo a proteção das marcas registráveis nas Partes Contratantes, mas antes com os procedimentos de registro nos escritórios domésticos da propriedade intelectual.

[628] Cf., por exemplo, WIPO, *Records of the Diplomatic conference for the conclusion of the Trademark Law Treaty*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 1994 (WIPO Publication n. 347); comentários em WIPO, *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*. The Hague/London: Kluwer Law International, 1997 (Yearbook of Commercial Arbitration Series), p. 423 e ss (em referência ao objetivo de simplificação e harmonização dos procedimentos administrativos de registro e da proteção de marcas nos Membros) .

normas procedimentais envolvendo o exame de pedidos de registro de marcas depositados nos Membros da OMPI.[629]

As normas do Tratado de Direito de Marcas de 1994 permitiriam conferir, na visão dos negociadores, maior amplitude para o sistema de proteção das marcas nos ordenamentos dos Membros da OMPI e também simplificar os procedimentos de registros apresentados aos escritórios nacionais da propriedade intelectual.[630] Em complementaridade às normas do TRIPS, o TLT é um tratado que fortalece a posição dos titulares nos Membros da OMPI, sobretudo por estabelecer normas específicas em relação à aquisição e manutenção de registros.[631] Entre os exemplos mais importantes da expansão da proteção está a consolidação do prazo de dez anos (e não sete) para a validade do certificado de registro de marca, renovável indefinidamente pelo mesmo período.[632]

A perspectiva adotada pelos Membros da OMPI na adoção do TLT foi justamente a de reduzir os requisitos mínimos de acesso aos registros de marcas, flexibilizando regras relacionadas aos depósitos e outros aspectos dos procedimentos relativos a registros de marcas. Entre as salvaguardas oferecidas a titulares-depositantes, por exemplo, destaca-se a exclusão do requisito do uso da marca para renovação do registro já concedido e com validade a expirar, conforme estabelece o Art. 13.4 do TLT, relativamente às proibições impostas às Partes Contratantes. [633] Esse critério supera aquele contido na regra do Artigo 5C(1) da Convenção de Paris de 1883, que prevê a faculdade de os países da União estabelecerem, como hipótese de nulidade ou cancelamento do registro, a inação do titular quanto ao uso obrigatório da marca.

Há outras evidências apontando a flexibilidade do acesso, pelos titulares, à concessão de registros de marcas no sistema internacional da propriedade intelectual. O TLT simplifica os requisitos administrativos (ou requisitos de informação) para os pedidos

---

[629] Cf. ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System,*cit., p.367.

[630] Cf. PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006, especialmente p. 100 e ss; p.244 e ss.

[631] Nesse caso, é possível observar a obrigação dos Membros, como estabelecida no Art. 63.2, de "assegurar procedimentos para concessão ou registro e direitos de propriedade intelectual em um prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção".

[632] Cf., por exemplo, Art. 18 do TRIPS, estabelecendo o prazo de proteção para as marcas registradas é de 7 anos, renovável para períodos idênticos indefinidamente, e Art.13.7 do TLT relativamente ao prazo de 10 anos para os registros, com a possibilidade de renovação em períodos idênticos.

[633] Segundo o dispositivo, os escritórios domésticos de propriedade intelectual não poderiam exigir, quanto à apresentação do pedido de renovação do registro, nenhuma reprodução ou outra identificação da marca ou provas de que a marca tenha sido registrada ou que seu registro tenha sido renovado em qualquer outra jurisdição que não aquela da Parte Contratante. Sobre isso, ver ainda DINWOODIE, Graeme; JANIS, Mark D. *Trademark Law and Theory*, cit., p.104.

de registro no caso das marcas, estabelecendo uma lista numérica de critérios para apresentação ou depósito dos pedidos que devem ser satisfeitos pelos titulares caso exigidos pelos Escritórios de propriedade intelectual.[634]

Novos padrões substantivos de direito de marcas também são estabelecidos pelo TLT, elevando-se os níveis de proteção conferidos aos direitos dos titulares. Entre eles, destacam-se a obrigatoriedade, pelos escritórios de propriedade intelectual, de admissão de pedidos de registro de marcas de serviços, às quais são aplicáveis as normas da Convenção de Paris de 1883.[635] O Tratado também prevê extensão da proteção para marcas tridimensionais registráveis, condicionando-a à existência de proteção nos ordenamentos dos Membros da Convenção.[636]

O Tratado sobre Direito de Marcas de 1994 também exclui o requisito da pertinência para os registros de marcas, segundo o qual o titular depositante deve demonstrar a relação entre a atividade comercial realizada e a marca cuja proteção é reclamada.[637] Na prática, a nova previsão permite que qualquer indivíduo ou empresa depositem, nos Membros, pedidos de registro de marca sem que haja necessidade de comprovação do nexo entre a marca e a atividade desenvolvida pelo depositante.

Quanto ao princípio da unicidade de registro, o Tratado de Direito de Marcas de 1994 estabelece que um pedido a ser depositado pela parte interessada pode referir-se a distintas classes, em conformidade com as regras do Tratado de Nice de 15 de junho de 1957, relativo à Classificação Internacional de Marcas de Produtos e Serviços para Registro de Marcas.[638] Segundo a perspectiva do Tratado de Direito de Marcas, os

---

[634] Cf., especialmente, Art. 3.1 do Tratado de Direito de Marcas de 1994. Comparativamente ao direito brasileiro, apesar de fixar critérios muito amplos para determinação da caducidade dos direitos de marca, a Lei nº 9.279/96, em seu Art. 143, permite que qualquer pessoa com legítimo interesse possa requerer, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, a caducidade do registro da marca. Para isso, o uso não deve ter sido iniciado no Brasil; ou quando seu uso tenha 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.

[635] Cf. Art.15 do TLT.

[636] Art. 2.1. do Tratado sobre Direito de Marcas de 1994. O dispositivo considera a elegibilidade de registro de marcas tridimensionais, submetendo-o ao direito interno das Partes Contratantes. Sobre isso, ver ainda WIPO, Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice. cit., p. 424; e comentários sobre o Artigo 15 do TRIPS em PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. cit., p.234 e ss.

[637] Cf. Art.3.7 do TLT enumerando as proibições de outros requisitos, dentre os quais a solicitação de certificados ou extratos de registro de comércio para o titular depositante de um pedido nas Partes Contratantes; ou de indicação sobre exercício de atividade industrial ou comercial ou apresentação de provas nesse sentido.

[638] O Tratado de Nice foi concluído pelos Membros da OMPI em 15 de junho de 1957, com última revisão em 28 de setembro de 1979. O Brasil não é parte do Tratado, mas adota, pela regulamentação normativa do INPI, os critérios de classificação de marcas nele estabelecidos. Ver por exemplo, Ato Normativo n° 150, de

escritórios de propriedade intelectual são obrigados a processar os pedidos em múltiplas classes, resultantes em um único registro (um depósito, um único registro e a emissão de um único certificado de marca).[639] Pela regra da unicidade do registro, conforme estabelecida no Art. 6º do Tratado, a pluralidade de classes de produtos e serviços permite que único registro seja resultante do pedido depositado pelos titulares.

O TLT também confere aos titulares o direito de desdobramento dos pedidos de registro depositados nos Membros signatários, o que implica a divisão do pedido formulado para as classes de produtos e serviços eventualmente não afetados por uma oposição apresentada por terceiros perante o escritório da propriedade intelectual.[640] Os Artigos 10 e 11 do Tratado contêm uma regra importante para as alterações no pedido de registro depositado, consagrando a "mutabilidade limitada" do depósito, que se aplica justamente aos pedidos de retificação de nomes, endereços e de titularidade dos pedidos de registro depositados nos escritórios e dos registros já concedidos. O Tratado ainda estabelece os requisitos para os casos de não concessão, pedidos de nulidade administrativa para registros concedidos e oposição aos pedidos de registro depositados nos escritórios da propriedade intelectual.

Os efeitos da harmonização normativa trazidos pelo TLT, no entanto, foram talvez mais limitados do que aqueles decorrentes das normas do Acordo TRIPS/OMC. Na observação de PORT[641], o TLT de 1994 alcançou relativo efeito harmonizador sobre os procedimentos de registro de marcas nos sistemas domésticos, em especial porque poucos Membros da OMPI ratificaram o tratado. A implementação de suas normas em alguns países não alterou significativamente a prática já existente nos escritórios da propriedade intelectual, sobretudo porque muitos Membros da OMPI já haviam aproximado seus

---

09 de setembro de 1999, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os pedidos de registro de marcas.

[639] Cf. Art. 2.1 do Tratado sobre Direito de Marcas de 1994; Art. 6º do Tratado de Direito de Marcas de1994 ("Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único").

[640] Cf. Art.7.2. do Tratado sobre Direito de Marcas de 1994, que estabelece a possibilidade de divisão de um pedido depositado quando terceiros se opõe ao registro de marca perante o escritório de propriedade intelectual ou durante qualquer recurso de apelação contra a decisão proferida pelo escritório no curso do processo administrativo envolvendo o pedido de registro formulado.

[641] "The Myth of Trademark Harmonization", in YU, Peter K. (ed.). *Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition*. Vol.3. Westport/London: Praeger, 2007, p.309 (referindo-se ao TLT como um tratado "sem qualquer utilidade").

sistemas de registro aos padrões pré-existentes do Sistema de Madrid relativo aos Registros Internacionais de Marcas.[642]

Por não ter chegado a consenso sobre o conceito de marca para fins de aplicação das normas do TLT, os Membros da OMPI permaneceram com ampla liberdade para adotar, em seus ordenamentos domésticos, os critérios para definição do escopo de proteção. É nesse aspecto, talvez, que a fórmula adotada pelos negociadores da Rodada Uruguai no TRIPS tenha sido extremamente inovadora, alcançando conceito qualificador com alcance normativo multilateral.[643]

### *3.6.4 O Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas de 2006 ("STLT")*

A recente adoção do Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas, em 27 de março de 2006[644], resultou em consideráveis alterações dos padrões mínimos de proteção das marcas antes estabelecidos no TRIPS e no Tratado de Direito de Marcas de 1994.[645] Na verdade, a proposta originária da OMPI foi justamente a de revisar as normas internacionais relativas à proteção das marcas, concentrando a disciplina em seus aspectos registrais, portanto, procedimentais. Trata-se da consideração de que, embora em muitos Estados, marcas não registradas sejam objeto de proteção, o depósito de um pedido de registro oferece amplo acesso aos titulares à proteção. Na visão dos negociadores do Tratado de Cingapura de 2006, os registros de marca oferecem uma função de interesse público, já que os pedidos de depósitos são divulgados pelos escritórios mediante publicações periódicas.[646] Essa maior publicidade permitiria, aos titulares e concorrentes, controlarem a exploração comercial de sinais distintivos que tenham sido objeto de registro nas Partes Contratantes.

---

[642] Sobre isso, ver as considerações de HALPERN, Sheldon W.; NARD, Craig Allen; PORT, Kenneth L. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, patent, trademark*. 2nd ed. The Hague/London: Kluwer Law International, 2007, p. 301 e ss.

[643] Cf. Art. 15.1. do TRIPS, que estabelece justamente o objeto de proteção das marcas entre os Membros da OMC.

[644] *Tratado de Cingapura relativo ao Direito de Marcas, de 27 de março de 2006*. Atualmente, 19 Membros da OMPI são partes signatárias do Tratado, cuja versão integral encontra-se em < http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010). O Brasil não é parte signatária do Tratado de Cingapura.

[645] Comentando os aspectos da adoção do Tratado de Cingapura de 2006, cf. PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006, p. 106.

[646] Cf. especialmente Artigos 3º, 8º e 9º do Tratado de Cingapura de 2006.

O objetivo das normas do Tratado de Cingapura é evidentemente a harmonização, já que pressupõe a aproximação das práticas dos escritórios da propriedade intelectual em torno dos procedimentos de depósito de pedidos de registro e seu processamento técnico. A certeza e segurança reclamadas pelos titulares da propriedade intelectual, nesses casos, diz respeito à previsibilidade sobre os procedimentos de registros de marcas que se tornariam comuns a todas as Partes Contratantes. A introdução de normas procedimentais relativas aos registros de marcas pelo Tratado de Direito de Marcas de 1994, destinadas à aplicação entre os Membros da OMPI, não teria sido suficiente para alcançar situações envolvendo as marcas nas redes de comunicação eletrônica na internet e espaços digitais. As negociações do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai do GATT e do Tratado de Direito de Marcas de 1994 (TLT) não contemplaram questões emergentes da internet e a revolução dos nomes de domínio que afetaram de sobremaneira a exploração dos direitos de propriedade intelectual nos mercados dos Membros da OMPI – tema naquela ocasião quase desconhecido.[647]

O Tratado de Cingapura de 2006 também buscou ampliar as categorias de marcas protegidas, sobretudo porque o TRIPS e o TLT contêm apenas dispositivos relacionados ao registro de sinais visíveis. A elegibilidade de marcas sonoras como registráveis pelos escritórios da propriedade intelectual, por exemplo, foi justamente um dos temas mais controvertidos nas negociações, em especial porque tantos Membros da OMPI não estavam preparados para, em seus sistemas domésticos, iniciar os registros dessa modalidade.[648] As normas do Tratado de Cingapura se aplicam a todas as marcas que podem ser submetidas a registro localmente, sem, contudo, obrigar as Partes Contratantes a registrarem determinadas categorias de marcas.

Por essa razão, admite-se que o Tratado de Cingapura de 2006 não se restringe às categorias bidimensionais de produtos incorporando marcas, mas também às categoriais tridimensionais, adotando a técnica do Art. 2.1.(a) do Tratado de Direito de Marcas de 1994. Novas categorias de marcas são especificadas, tais como hologramas, marcas

---

[647] Um bom exemplo desse anacronismo está na concepção empregada pelo Tratado de Direito de Marcas que prevê apenas a utilização de formulários impressos para processamento dos pedidos de marcas depositados nos escritórios da propriedade intelectual. O TLT estabeleceu o prazo de 28 de outubro de 2004 para implementação de suas obrigações pelos Membros da OMPI que o tenham adotado. Igualmente, o tratado é aberto à adesão de outros Membros, individualmente, assim como organizações internacionais e regionais que mantenham escritórios de registros de marcas, como é o caso específico das Comunidades Européias (em referência ao OHIM) e a Organização Africana da Propriedade Intelectual. Até o presente, o Brasil não aderiu ao tratado.

[648] Nesse sentido, cf. Artigos 2º e 3º do Tratado de Cingapura de 2006.

animadas, marcas de cor e marcas que são sinais não perceptíveis, como as marcas sonoras e olfativas.[649]

A atualização dos procedimentos de registros aos ambientes digitais e às ferramentas de comunicação eletrônica na internet pelo Tratado de Cingapura de 2006 também é considerada uma das novidades do sistema internacional da propriedade intelectual. Seu Art.8º estabelece a liberdade de as Partes Contratantes elegerem os meios para transmissão e forma das comunicações envolvendo o depósito de pedidos de marcas.[650] Na prática, escritórios domésticos da propriedade intelectual têm ampla margem de liberdade para estabelecer os procedimentos de registro com suporte nos meios de comunicação eletrônica e os meios de transmissão (e.g. meios físicos, como por serviços de correio ou meios eletrônicos, por fac-símile ou e-mail).

A aplicação das normas do Tratado de Cingapura de 2005 sobre o conteúdo das comunicações e a apresentação dos documentos justificativos dos pedidos de registro de marcas nas Partes Contratantes resulta na unificação de procedimentos, oferecendo aos escritórios da propriedade intelectual a possibilidade de escolha dos mecanismos de recebimento e processamento dos pedidos. Na atualidade, importante destacar, escritórios domésticos da propriedade intelectual nos Membros da OMPI não adotam uso exclusivo de formulários impressos ou eletrônicos, o que lhes permite, ainda, certo grau de discricionariedade quanto à aplicação de normas administrativas domésticas relativas a registro de marcas.

## 3.7 Proteção internacional dos direitos de autor e novas tecnologias nos ambientes digitais

[649] O Tratado de Cingapura de 2005 não estabelece, no entanto, os critérios para apresentação das marcas sonoras e gustativas nos pedidos de registro a serem depositados nos escritórios da propriedade intelectual das Partes Contratantes. Como elas são mencionadas no Regulamento de aplicação das normas do Tratado (Regra 3, parágrafo 6º), a Assembléia Geral das Partes pode definir novas regras para a apresentação dessas marcas. Dados estatísticos oferecidos pela OMPI em 2006 indicam que, entre as 450.000 marcas depositadas mediante o sistema do Acordo de Madrid de 1891, apenas 29 dos pedidos referiam-se às marcas sonoras. Sobre isso, ver informações em <http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0004.html> (último acesso em 23 de março de 2010).

[650] *"Una Parte Contratante podrá elegir los medios de transmisión de las comunicaciones y si acepta comunicaciones en papel, comunicaciones en forma electrónica o en cualquier otra forma de comunicación"*.

### *3.7.1 Proteção internacional dos direitos de autor entre a CUB e TRIPS/OMC*

A construção histórica do sistema internacional de proteção dos direitos de autor a partir da criação da União de Berna de 1886 para Proteção da Obras Literárias e Artísticas e o desenvolvimento posterior das negociações entabuladas pela OMPI nesse domínio foram intensamente marcados pelo conflito de concepções entre a pressão pela ampliação dos padrões mínimos de proteção aos direitos dos autores unionistas. Nesse movimento, a indústria de direitos autorais exerceu indiscutível influência, formulando políticas para as revisões da Convenção de Berna de 1886, em sucessivas conferências diplomáticas dos países da União ocorridas ao longo do século XX.[651] Na atualidade, 164 (cento e sessenta e quatro) Estados são signatários da CUB e contam com regimes domésticos ajustados de acordo com suas normas substantivas, que estabelecem direitos mínimos assegurados aos autores nos países da União.[652] Entre os principais resultados da Convenção, como examinado, destaca-se a criação de um espaço ou domínio unionista, no qual os direitos de autor (econômicos e morais) são protegidos pelas legislações nacionais, vinculados à observância do princípio geral da territorialidade em matéria de propriedade intelectual.[653]

As sucessivas revisões da Convenção de Berna de 1886 levaram à indiscutível ampliação da matéria protegida no domínio dos direitos de autor, justificada duplamente pelas modalidades e categorias existentes no conceito de "obra de autoria", e pelo rol mínimo ou fundamental de direitos de autor a serem protegidos pelos países da União, em suas respectivas legislações nacionais.[654] Não apenas dispositivos relacionados aos direitos mínimos de autor foram adotados pelos países da União de Berna, mas também exceções e limitações e direitos dos usuários quanto ao uso legítimo das obras de autoria. A Revisão de Paris em 1971 permitiu que a Convenção passasse a contar com um anexo

---

[651] Para uma análise detida das transformações sofridas pela Convenção de Berna de 1886, cf. RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond.* Oxford University Press: London, 2006. Vol.I, p.84 e ss.

[652] Cf. NIMMER, Melville e GELLER, Paul Edward. *International Copyright Law and Practice.*Vol.1. Newark, NJ: Lexis Nexis, 2005, p.85 (mencionando especificamente que "a Convenção de Berna permanece como a 'mãe' de todos os tratados multilaterais em matéria de direitos de autor"). Sobre a classificação em questão, ver ainda KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter. „Zur Zurückweisung der Berufung durch Beschluss in nach TRIPS zu beurteilenden Verfahren der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums", in *Festschrift für Eike Ullmann,* 2006 , p.961 e ss.

[653] Cf. RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond.* Vol.I. Oxford University Press: London, 2006, p.235 e ss

[654] Cf., especialmente, Arts.2º, 3º, 4º e 5º da Convenção de Berna de 1886 e sucessivas modificações introduzidas pelas conferências diplomáticas dos países da União.

estabelecendo medidas preferenciais em matéria de direitos de autor[655] e que resultaram da demanda dos países em desenvolvimento quanto à proposta de gerenciamento equilibrado dos direitos de autor no sistema internacional da propriedade intelectual. Buscava-se assegurar que nacionais dos países da União de Berna pudessem, em situações excepcionais, obter licenças compulsórias (ou, segundo a terminologia empregada pela CUB, "licenças compulsórias não-exclusivas") sobre os direitos relativos às obras de autoria protegidas no domínio unionista.[656]

De fato, entre as alternativas criadas pelas normas do Anexo da CUB com a Revisão de Paris, estão mecanismos de simplificação de traduções de obras estrangeiras, bem como reprodução de obras literárias, artísticas e científicas que sejam necessárias para fins educacionais, acadêmicos e de pesquisa.[657] Por outro lado, como medida de salvaguarda aos direitos dos titulares, o Anexo prevê a proibição de exportação de obras publicadas mediante tal regime de licenciamento compulsório e a obrigação de indicação ou menção do nome do autor e do título da obra traduzida ou que tenha sido publicada sob o regime de licença compulsória.[658]

Por tanto tempo, o regime internacional de proteção dos direitos de autor contou com a preservação do modelo de direitos mínimos assegurados pela Convenção de Berna de 1886, que reconhecia a proteção das obras de autoria no domínio unionista. Na visão da doutrina, esses direitos têm a dupla característica de serem substantivos e subjetivos, invocados pelos titulares em qualquer dos territórios da União de Berna, sem qualquer formalidade quanto à aquisição, mas submetidos ao regime normativo do direito do local em que a proteção é reclamada (*lex loci protectionis*).[659]

---

[655] Anexo da Convenção de Berna de 1886 - Disposições específicas relativas aos países em vias de desenvolvimento.

[656] As dificuldades de aplicação dos dispositivos do Anexo da Convenção de Berna de 1886 são analisadas por OKEDIJI, Ruth L. "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", in *UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series* (Issue Paper 15). Geneva: ICTSD/UNCTAD, 2006. p.13 e ss. Disponível em <http://ictsd.org/downloads/2008/06/ruth2024051.pdf>

[657] Ver, por exemplo, Art.II (5) do Anexo da Convenção de Berna de 1886, revisada em Paris, em 1971, estabelecendo a concessão de licenças compulsórias dos direitos de autor para "fins escolares, universitários ou de pesquisa".

[658] Art. IV(3) do Anexo da Convenção de Berna de 1886, revista em Paris (1971). O Anexo reconhece, igualmente, um *princípio de gradualismo* para perda ou extinção paulatina de tais flexibilidades para o país da União não mais seja considerados "país em vias de desenvolvimento (cf. Art.V do Anexo).

[659] Em especial, cf. Art. 5(2) da Convenção de Berna de 1886. Comentando os aspectos da natureza das normas da CUB e dos direitos mínimos assegurados aos autores, ver BODENHAUSEN, Georg H. C. Extension de la Protection Internationale de la Proprieté Intellectuelle, in *Nordisk Tidsskrift for International Ret*, vol.20, 1950, p.43 e ss ; RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. *International Copyright and*

A entrada em vigor do Acordo TRIPS/OMC no plano internacional consolidou um regime de padrões mínimos de proteção dos direitos de autor, que se aprofunda com a aplicação das normas da Convenção de Berna de 1886. Isso significa que a técnica de incorporação por referência – conforme estabelecida no Art. 9.1 do TRIPS – exige dos Membros da OMC o cumprimento de obrigações multilaterais pré-existentes, submetendo-as à jurisdição do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.[660] O mesmo resultado é alcançado quanto às obrigações de proteção dos direitos conexos no TRIPS, também incorporadas por referência da Convenção de Roma de 1961 para Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão.

A Convenção de Roma teria estendido, experimentalmente, um "manto de proteção jurídica" por direitos de propriedade intelectual a determinados bens "vizinhos" ou "relativos" às obras de autoria protegidas pela Convenção de Berna de 1886, adaptados às transformações tecnológicas do Pós 2ª Guerra Mundial.[661] Isso inclui evidentemente as categorias das gravações sonoras, emissões de rádio e televisão (radiodifusão de imagens sonoras e televisivas) e as interpretações de artistas sobre obras protegidas por direitos de autor. Embora muitos países sejam signatários da Convenção de Roma de 1961[662], concedendo proteção a tais produções a partir de normas domésticas (seja genericamente por normas de direitos de autor, seja especificamente, por normas específicas), a proteção internacional aos direitos conexos deixa titulares estrangeiros para as lacunas dos

---

*Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond.* Oxford University Press: London, 2006. Vol.I, p.235 e ss.

[660] Cf. GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003, p.124-52; GOLDSTEIN, Paul. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. New York: Oxford Univ.Press, 2001, p.55 e ss.

A aplicação das normas do Acordo TRIPS em matéria de direitos de autor e conexos passa justamente a concorrer com a aplicação das normas da Convenção de Berna de 1886 para Proteção da Obras Literárias e Artísticas, sobretudo no que concerne às obrigações substantivas de proteção de direitos de autor mínimos (incorporados por referência, segundo o Art.9.1 do TRIPS) e às regras especificas sobre medidas de licenciamento compulsório de direitos de autor que podem ser adotadas por países em desenvolvimento. (Parte I da CUB).

[661] Sobre isso, cf. BODENHAUSEN, Georg H. C. "Protection of Neighboring Rights", in *Law & Contemporary Problems*, vol.19, 1954, p. 156 e ss; e EVENSEN, Jens."Aspects of international law relating to modern radio communications", in *Recueil des cours*, vol.115 (1965-II), p.476 e ss.

[662] Segundo o status dos tratados administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Convenção de Roma de 1961 conta, atualmente, com 88 (oitenta e oito) Partes Contratantes, dentre as quais apenas três ainda não a ratificaram (Índia, Santa Sé e Camboja). O status atualizado das firmas e ratificações da Convenção pode ser consultado em <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=17> (último acesso em 15 de março de 2010).

ordenamentos nacionais e à mercê das condições residuais de reciprocidade material.[663] Nesse caso, identificam-se lacunas

### *3.7.2 Direitos de autor e conexos e concepção tradicional das obras de autoria no TRIPS/OMC*

Entre as profundas transformações introduzidas pelo TRIPS/OMC no domínio do direito internacional da propriedade intelectual destaca-se, como observado, a interação entre tratados internacionais pré-existentes, em especial no campo dos direitos de autor e conexos. Os padrões mínimos e normas substantivas da Convenção de Berna de 1886 foram respectivamente mantidos e incorporados por referência pelo Acordo, com exceção dos direitos morais de autor (cf. Art.6*bis* da Convenção de Berna de 1886). Como observado por SUTHERSANEN[664], a extensão de prazos de proteção de direitos de autor e a consolidação dos direitos mínimos, após a entrada em vigor do Acordo TRIPS, aprofundaram o regime substantivo de proteção anteriormente estabelecido pela Convenção de Berna de 1886 e Convenção de Roma de Proteção dos Artistas e Intérpretes e Fonogramas de 1961, em "uma tendência assimétrica e deliberadamente acelerada". Mantendo a fórmula das convenções pré-existentes, os negociadores do TRIPS recorreram às obrigações multilaterais relacionadas à proteção dos direitos econômicos de autor, entre

---

[663] Criticamente, ver REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 366. A situação dos Estados Unidos, conforme o relato do autor, afigura-se paradoxal e em parte contraposta à realidade de muitos Membros da OMC e da OMPI no quadro normativo do direito internacional da propriedade intelectual, em especial porque o país não é Parte Contratante da Convenção de Roma de 1961 para Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão, mas aderiu à Convenção de Genebra para Proteção de Produtores de Fonogramas contra a Reprodução Não Autorizada de seus Fonogramas, de 29 de outubro de 1961. O texto atualizado da Convenção, em suas versões autênticas, está disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/> (último acesso em 15 de março de 2010). O Brasil é signatário, tendo incorporado a Convenção de Genebra de 1961 por força do Decreto nº 76.906, de 24 de dezembro de 1975. A interação do TRIPS com a Convenção de Bruxelas relativa à Distribuição de Sinais Portadores de Programas Transmitidos por Satélite, de 21 de maio de 1974 ("Convenção de Bruxelas de 1974 sobre Sinais de Satélites") permanece sem solução formal a partir da técnica da incorporação por referência, mas poderia ser interpretada extensivamente à luz do Art.1.3 do TRIPS que prevê a observância do tratamento nacional para nacionais dos Membros de certas Convenções da OMPI, como a Convenção de Berna de 1886, Convenção de Paris de 1883 e a Convenção de Roma de 1961.A versão integral da Convenção de Bruxelas de 1974 pode ser consultada em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/brussels/> (último acesso em 15 de março de 2010).

[664] "The Future of Copyright Reform in Developing Countries", in *UNCTAD-ICTSD Dialogues on IPRs and Sustainable Development*, Bellagio, Italy, 24-28 October 2005, p.1 e ss. Texto disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/Bellagio2005/Suthersanen_final.pdf> (último acesso em 10 de março de 2010).

os quais se destacam os direitos de exclusividade assegurados aos titulares relativos à reprodução, tradução, comunicação ao público e distribuição da obra protegida.[665]

A exclusão, pelo TRIPS, da aplicação das normas internacionais sobre direitos morais de autor reflete-se, por sua vez, em uma abordagem contrária à visão personalista das obras de autoria e muito mais centrada na racionalidade econômica, pela qual os titulares têm para si assegurados os direitos de explorar as obras nos diferentes territórios em que a proteção seja reclamada, com o aproveitamento da remuneração paga pelo uso da obra protegida. Trata-se, em boa parte, da pressão exercida pelos Estados Unidos na Rodada Uruguai para que o TRIPS não contemplasse obrigação dos Membros quanto à proteção dos direitos morais de autor, sobretudo porque era da tradição, em seu direito interno, até a ratificação da Convenção de Berna de 1886, não reconhecer os direitos morais sobre as obras de autoria protegidas.[666]

Como expressamente estabelecido pelo Art.9.1 do TRIPS, em sua segunda parte, os Membros da OMC não estão obrigados a oferecer proteção para direitos morais, conforme a previsão contida no Art.6*bis* da Convenção de Berna de 1883. Apesar dessa categoria atribuir direitos subjetivos aos autores, o TRIPS não a incorpora por referência. Os direitos morais de autor compreendem feixe de direitos pelos quais o autor pode reclamar a autoria ou paternidade de determinada obra, bem como opor-se a qualquer distorção, mutilação ou modificação substancial de sua obra, que seriam prejudiciais à sua honra ou reputação.[667]

---

[665] Cf. especialmente os Artigos 5, 8 e 9 da Convenção de Berna de 1886. O Art.9.1 do TRIPS não estabelece novos direitos mínimos em matéria de direitos de autor no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, mas simplesmente "codifica o que, em muitos países, era prática vigente antes das negociações do TRIPS. Sobre isso, ver UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005, p.141.

[666] GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003, §2.91, p.125; De acordo com os comentários do UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005, p.144, "a razão para a exclusão de direitos morais do escopo do Art.9 seria a preocupação de alguns países do sistema autoral de tradição anglo-americana de que o fortalecimento de direitos morais pudesse representar obstáculos a completa fruição, por um comprador, de uma licença licitamente obtida. Os países de tradição de 'civil law', teriam preferência na inclusão dos direitos morais no Art. 9.1"(Do original: "*The reason for the exclusion of moral rights from the scope of Article 9 was the concern of some countries from the Anglo-American copyright system that strengthened moral rights could possibly represent obstacles to the full enjoyment by a purchaser of a legally obtained licence. Civil law countries would have preferred the inclusion in Article 9.1 of moral rights"*). Por outro lado, apenas tardiamente os Estados Unidos haviam ingressado na Convenção de Berna de 1886, pela resistência evidente em relação ao sistema autoral de tradição européia continental. Na perspectiva mais 'provinciana' possível, as medidas encontradas por titulares de direitos de autor norte-americanos foram aquelas de pressão exercida sobre os governos para que adotassem medidas unilaterais de retaliação contra terceiros países. Cf. LEICH, Marian Nash. "Contemporary Practice of the United States Relating to International Law - Intellectual Property", in *American Journal of International Law*, vol.83, 1989, p.64 e ss.

[667] Art. 6bis(1) da Convenção de Berna de 1886: "Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo após a cessão dos referidos direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e

A concepção dos direitos morais, conforme preservada no Art.6bis da Convenção de Berna de 1886 e adotada nos ordenamentos internos dos países da União, portanto, permanece como intrínseca à proteção dos direitos de autor, resguardando o vínculo personalista entre o criador e a concepção ou expressão do intelecto. Na prática, limitam o poder de terceiros - usuários - alterarem ou modificarem o conteúdo da obra. O objetivo da regra é justamente limitar, pela aplicação de direitos de autor, a liberdade de terceiros, que não o autor da obra de primeira geração, de alterar o conteúdo da criação protegida. O TRIPS, assim, manteve inalterada a liberdade dos países da União de Berna de fixarem os direitos mínimos relacionados aos direitos morais de autor, bem como os meios para sua proteção, a serem regulados pela lei do local em que esta é reclamada.[668]

A orientação dos negociadores do TRIPS quanto à proteção dos direitos morais, portanto, foi reflexo de uma postura conservadora centrada muito mais no caráter patrimonial-econômico dos direitos autorais, e, igualmente, numa concepção muito mais flexível que se ajusta aos interesses da indústria atuante nos segmentos de produção de obras editoriais em massa, além daquelas cinematográficas e fonográficas.[669] Segundo essa lógica, tanto no trânsito econômico internacional como nos mercados domésticos dos Estados Membros da OMC, haveria menores obstáculos às negociações privadas em torno da titularidade dos direitos de autor sobre obras protegidas, o que se justifica pela "elasticidade" e "flexibilidade" do feixe de direitos econômicos conferidos ao titular; estes podem ser objeto de transferência e cessão, sem certas restrições especificas, diferentemente do que ocorreria com os direitos morais em muitos ordenamentos domésticos.

Entre outros padrões mínimos relacionados à matéria autoral, o Acordo TRIPS estabelece a obrigação de os Membros conferirem proteção aos *direitos de aluguel*

---

de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação da obra ou a qualquer outro atentado contra a mesma obra, prejudicial à sua honra ou à sua reputação".

[668] Art.6bis(3) da Convenção de Berna de 1886. O modelo de muitas legislações domésticas de proteção de direitos de autor parece não ter propriamente estabelecido a proteção de interesses individuais a partir da perspectiva do autor enquanto pessoa humana. O artigo 27(2) da Declaração Universal dos Direito Humanos de 1948, por exemplo, confere ao indivíduo direitos à "proteção dos interesses materiais e morais resultantes de qualquer produção científica, literária ou artística" de que seja autor. De modo controvertido, o Acordo TRIPS/OMC afasta a abordagem da proteção dos direitos morais do conjunto de normas estabelecidas em seus artigos 9º a 14, o que mostra a influência da tradição do direito anglo-americano em relutar concepções personalistas dos direitos autorais no que tange à proteção dos direitos de paternidade e integridade assegurados aos autores.

[669] Retomamos aqui a análise criticamente do Professor Daniel GERVAIS, em "A Canadian Copyright Narrative", in TORREMANS, Paul (ed.). *Copyright Law: A Handbook on Contemporary Research*. Cheltenham/UK: Edward Elgar 2007, p.78, referindo-se ao enfraquecimento do equilíbrio intrínseco da disciplina do Direito de Autor e a tentativa de expansão de mecanismos de controle de mercado para as obras de autoria, centradas na feição nitidamente patrimonial dos direitos atribuídos ao titular.

relativos à exploração de programas de computador e obras cinematográficas[670], estendendo-se, igualmente, aos produtores de fonogramas entre as distintas categorias de direitos conexos.[671] O alcance desses direitos, contudo, parece não ser tão absoluto. Um Membro poderia excepcionar as obras cinematográficas, nos termos da obrigação substantiva contida no Art.11 do TRIPS, quando restasse comprovado que a atividade comercial envolvendo a locação de tais obras não venha implicar reprodução disseminada de cópias "materialmente prejudiciais" ao direito exclusivo de reprodução conferido aos titulares.[672] Do mesmo modo, os Membros da OMC que já contavam com sistemas de "remuneração eqüitativa" no momento de entrada em vigor do Acordo TRIPS[673] (Art.14.4 do TRIPS) também relativo ao aluguel público ou comercial de fonogramas poderiam mantê-los na medida em que essa atividade não resulte em "prejuízo material aos direitos exclusivos de reprodução dos titulares dos direitos".[674]

Quanto ao prazo de proteção para certas categorias de obras de autoria, o TRIPS introduziu verdadeira *mudança de enfoque* no sistema internacional da propriedade intelectual, refletida igualmente nas leis internas de muitos Membros, como era o caso dos

---

[670] Art.11 do Acordo TRIPS. Segundo essa categoria, o titular de uma obra cinematográfica ou de programas de computador tem o direito de autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais ou das cópias das obras protegidas por direitos de autor.

[671] Ainda que fonogramas não sejam mencionados no Art.11 do TRIPS (que estabelece a proteção dos direitos de aluguel), o Art. 14(4), genericamente dispondo sobre os direitos conexos, prevê que os dispositivos do Art.11 relativamente aos programas de computadores se aplicam *mutatis mutandi* aos produtores de fonogramas e quaisquer outros titulares de direitos sobre fonogramas, de acordo com a legislação de um Membro. Como o Art.14 (2) estabelece o direito de os produtores de fonogramas de autorizar ou proibir a reprodução direta e indireta de seus fonogramas, tais direitos de aluguel relativos aos produtores parecem restar assegurados pelo conjunto de normas do TRIPS. Para uma interpretação favorável, ver tese de REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 366, n.161.

[672] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 366. Ver ainda UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005, p.172 ss. A versão em português do Art 11 do TRIPS, consolidada no Anexo ao Decreto nº 1.355/94, que incorpora ao ordenamento brasileiro a Ata Final da Rodada Uruguai e o Acordo Constitutivo da OMC, menciona justamente, na segunda parte do dispositivo: *"(...) Um Membro estará isento desta obrigação no que respeita às obras cinematográficas, a menos que esse aluguel tenha dado lugar a uma ampla copiagem dessas obras, que comprometa significativamente o direito de exclusivo conferido por um Membro a autores e seus sucessores legais"*. Para alguns autores, como NIMMER, David. "Copyright´s Trade Status: GATT and NAFTA", in NIMMER, Melville B. e NIMMER, David (eds). *Copyright*. 1994, p.22, a locação de fonogramas, distinta das transmissões da TV aberta e TV a cabo, dificilmente poderia dar ensejo a "significativo prejuízo" aos direitos materiais dos produtores.

[673] Art.14.4 do Acordo TRIPS.

[674] Curiosamente, as normas domésticas de proteção dos direitos de autor nos Estados Unidos, já estavam adequadas, no momento de entrada em vigor do TRIPS no plano internacional, aos dispositivos do Acordo – resultando, em grande medida, do lobby e pressão exercida pelas gravadoras e a indústria cinematográfica sobre as diferentes e sucessivas etapas das negociações sobre direitos de propriedade intelectual na Rodada Uruguai. A introdução, contudo, de um conceito novo a partir das obrigações substantivas do TRIPS, o de "prejuízo material" aos direitos exclusivos dos titulares (*material impairment*), em grande medida plasmado da linguagem de negociações comerciais entre os Estados, poderia suscitar novas questões sobre a aplicação das normas domésticas de proteção dos direitos de autor.

Estados Unidos imediatamente após sua adesão, em 1989, à Convenção de Berna sobre Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, e antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS/OMC. O Art. 70.2 do TRIPS, ao endereçar a proteção de matéria existente por direitos de PI, estabelece *proteção retroativa* para obras literárias e artísticas existentes no momento de entrada em vigor do Acordo e que se enquadram na categoria do Art.18 da CUB, nomeadamente obras de autoria que não caíram no domínio público, portanto ainda submetidas à esfera de direitos patrimoniais do titular. O mesmo se aplica aos direitos de produtores de fonogramas e dos artistas e intérpretes em fonogramas existentes.[675]

Aparentemente, no caso dos Estados Unidos, como observado por Reichman, tais dispositivos conflitam, com a orientação perseguida pelo Congresso norte-americano em 1989, na lei que estabelece a adesão daquele país à Convenção de Berna de 1886[676], em que se restringia a proteção de obras de autoria de titulares estrangeiros. No limite, a entrada em vigor do Acordo TRIPS no plano internacional e a aplicação em concreto da *Uruguay Round Agreements Act* de 1994 (URAA) nos Estados Unidos restauram a vigência de direitos de autor de titulares estrangeiros, incluindo ali os produtores de fonogramas "cujos direitos teriam sido tecnicamente de acordo com condições especificas do direito anterior".[677] Ainda no exemplo norte-americano, a URAA reconhece direitos limitados para terceiros que tenham utilizado obras de autoria em ignorância (ou sem razões suficientes) para supor que tal obra já tivesse caído em domínio público.[678] A

---

[675] O Art.70.2 do TRIPS faz referência expressa à aplicação do Art.18 da CUB, como o critério de determinação da proteção tanto de obras de autoria (i.e que não tivessem caído no domínio público) como dos direitos de produtores de fonogramas e artistas intérpretes em relação aos fonogramas existentes no momento de entrada em vigor do Acordo.

[676] Cf. 17 USC 101, *Berne Convention Implementation Act*, as of October 31, 1988. Disponível em < http://www.law.cornell.edu/treaties/berne/overview.html> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[677] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 367. Fala-se, portanto, em "restauração" do prazo de proteção autoral no direito norte-americano, que passa a ser contado a partir do momento em que se verifica a caducidade por descumprimento de formalidades estabelecidas pela lei autoral, incluindo não-renovação, falta de notificação ou qualquer questão envolvendo requisitos de fabricação/exploração das obras, além de falta de elegibilidade da matéria a ser protegida de acordo com o direito nacional (como seria o caso de fonogramas fixados antes de 15 de fevereiro de 1972, de acordo com a Seção 104-A do *US Copyright Act* de 1976). A exigência de tais formalidades estabelecidas pelo Direito de Autor nos EUA chocava-se frontalmente com o espírito da Convenção de Berna de 1886, sobretudo quanto ao alcance do principio da proteção automática, consagrado no Art.5(2), que estabelece que o gozo e exercício dos direitos de autor independem de qualquer formalidade. O TRIPS/OMC, em seu art.70.2, ao conceder proteção para a categoria das obras que não caíram no domínio público e demais direitos de produtores de fonogramas (matéria existente), permite que o mecanismo da restauração dos prazos de proteção autoral sejam consolidados nos ordenamentos dos Membros, quando, evidentemente, verificadas as hipóteses tipificadas pelos direitos internos.

[678] "*§104-A*
*(...)(6) The term "restored work" means an original work of authorship that —*
*(A) is protected under subsection (a);*
*(B) is not in the public domain in its source country through expiration of term of protection;*

previsão vai mais além do próprio escopo do Art.70.2 do TRIPS, que é aquele de estabelecer a proteção para obras existentes, ie., que não caíram em domínio público.[679]

Outro aspecto de grande relevância na estrutura das normas do sistema internacional da propriedade intelectual diz respeito à *mudança de abordagem e valores* relativos ao próprio escopo/objeto de proteção dos direitos de autor e sua maior ou menor convergência para a disciplina das limitações e exceções como prevista no Art. 9(2) da Convenção de Berna de 1886. A ampla "Regra dos Três Passos", estabelecida no dispositivo, parece ter se tornado invariavelmente restrita em seu alcance na sistemática do TRIPS.[680] O Art. 13(4) do Acordo prevê a autorização para que os Estados Membros estabeleçam limitações e exceções aos direitos de exclusividade do autor apenas para "certos casos especiais", "que não conflitem com a exploração normal da obra de autoria" e que não causem "prejuízo injustificável" aos interesses dos titulares. Na opinião de REICHMAN,[681] o TRIPS cria um "filtro de obstáculo duplo", ainda que submetido à discricionariedade dos Membros, que gozam de ampla liberdade para introduzi-lo em seus ordenamentos nacionais, porém potencialmente mais restritivos do que o amplo princípio do *fair use* - desenvolvido em sede jurisprudencial nos Estados Unidos - e que também encontraria similitude com a doutrina das exceções e limitações no direito europeu continental (*fair dealing*).[682]

A inquietação da doutrina, à época de entrada em vigor do TRIPS no plano internacional, era justamente a de saber se a elevação da regra flexível adotada na Convenção de Berna de 1886 (cf. Art. 9.2, também realçada com as necessidades dos países em desenvolvimento após a Revisão de Paris de 1971) a "padrão mínimo" poderia

---

*(C) is in the public domain in the United States due to —*
*(i) noncompliance with formalities imposed at any time by United States copyright law, including failure of renewal, lack of proper notice, or failure to comply with any manufacturing requirements;*
*(ii) lack of subject matter protection in the case of sound recordings fixed before February 15, 1972; or*
*(iii) lack of national eligibility;*
*(D) has at least one author or right holder who was, at the time the work was created, a national or domiciliary of an eligible country, and if published, was first published in an eligible country and not published in the United States during the 30-day period following publication in such eligible country; and*
*(E) if the source country for the work is an eligible country solely by virtue of its adherence to the WIPO Performances and Phonograms Treaty, is a sound recording"*

[679] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 367, assim mencionando: *"these provisions fulfill – and some would say overfulfill – the relevant mandate of the TRIPS Agreement*".

[680] Retomamos a análise da "Regra dos Três Passos" no Capítulo 5 do presente trabalho, quanto à abordagem das exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual.

[681] "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 368 (sugerindo a expressão "double-barreled filter" para o Art. 13 do Acordo TRIPS).

[682] Cf. CORNISH, William R. e LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, 2003, especialmente p.509 e ss.

restringir a atuação dos tribunais nacionais ou simplesmente permitir que seu viés anti-protecionista se infiltrasse nos direitos nacionais, frustrando os interesses legítmos dos Membros da OMC quanto à adequada proteção dos direitos de autor nos Membros.[683]

A partir da adoção de padrões mínimos de proteção, portanto, o Acordo TRIPS parece ter introduzido objetivo geral, ainda que muito centrado nos interesses dos titulares, de harmonização das normas substantivas de direitos de autor. As negociações da Rodada Uruguai do GATT não chegaram a atingir, no entanto, a criação de um quadro normativo internacional concernente à regulamentação dos direitos de autor no contexto das novas tecnologias, sobretudo no que diz respeito às transformações sofridas pelas formas tradicionais de exploração das obras de autoria na internet e redes digitais. Essa evidente lacuna deu origem às iniciativas da OMPI para a adoção de sua "Agenda Digital", em que a Organização estabeleceu novos objetivos de harmonização dos direitos de autor, portanto, rumo à adoção de normas relativas à exploração das obras de autoria nas redes digitais, como resposta à emergência das novas tecnologias de internet.

### *3.7.3 Proteção internacional dos direitos conexos e seu reconhecimento como categoria autônoma*

Outro domínio que sofreu sensíveis transformações no Direito Internacional da Propriedade Intelectual no contexto Pós-OMC foi justamente aquele da proteção dos direitos conexos.[684] A entrada em vigor do Acordo no plano internacional estabeleceu a consolidação de padrões mínimos de proteção para os chamados direitos básicos dos artistas intérpretes, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão, anteriormente previstos na Convenção de Roma para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, de 26 de outubro de

---

[683] "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 368.

[684] Sobre o tema, ver RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights*, cit., §19.27, p.1229 e ss.; CORREA, Carlos M., "TRIPs Agreement: Copyright and Related rights", in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, n.4, 1994; ERCOLANI, Stefania, "Il nuovo trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed eseccuzioni ed i fonogrammi", in *Il Diritto di Autore*. v.68. n.2. 1997, p.145 ss; KEMPER, Kurt. "Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations", in *Revista da ABPI*, vol.42, 1999, p.30 ss; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., p.156 ss.

1961.[685] A nova disciplina internacional da proteção dos direitos conexos no TRIPS foi reformulada dentro da lógica e interesses de proteção dos investimentos privados na indústria cinematográfica e fonográfica que nortearam as negociações da Rodada Uruguai do GATT, muito mais do que fora no final da década de 1950 no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

O Art. 14 TRIPS adota perspectiva unitária dos direitos conexos, estabelecendo a obrigação de os Membros de conferirem proteção aos direitos de propriedade intelectual de artistas e intérpretes, em suas execuções, produtores de fonogramas, organismos de radiodifusão, além dos direitos de aluguel sobre fonogramas e exceções e limitações aos direitos conexos. Os Membros da OMC, também em virtude do Art. 2.2 do TRIPS, são vinculados às obrigações pré-existentes da propriedade intelectual em matéria de direitos conexos, sobretudo aquelas previstas na Convenção de Roma de 1961.[686]

A adoção de padrões mínimos de proteção dos direitos conexos pelo TRIPS – como factualmente estabelece o Art. 14 do Acordo-, poderia resultar na marginalização da aplicação das normas da Convenção de Roma de 1961 no plano internacional.[687] Os produtores de fonogramas, por exemplo, podem agora exercer direitos exclusivos de reprodução em seus discos[688], o que não se verificava no Art. 10 da Convenção de Roma de 1961. Organismos de radiodifusão, por sua vez, passaram a titulares de direitos muito mais abrangentes, incluindo o poder de impedir atos não autorizados de fixação, reprodução, retransmissão e comunicação ao público de suas emissões de radiodifusão. E nesse caso, como estabelece o Art. 14.3 do TRIPS, os Estados Membros ainda devem estabelecer formas de proteção complementares para tais radiodifusões na disciplina do

---

[685] Convenção de Roma para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão. O Brasil é parte signatária da Convenção de Roma de 1961, tendo-a incorporado Decreto n. 57.125, de 19 de setembro de 1965.
Sobre a evolução das normas internacionais e do regime internacional de proteção dos direitos conexos, ver estudos de BODENHAUSEN, Georg H. C. "Protection of Neighboring Rights", in *Law & Contemporary Problems*, vol.19, 1954, p. 156 ss.

[686] O critério de habilitação para a proteção dos direitos conexos e observância do tratamento nacional, a partir doas obrigações do TRIPS, obedecem, igualmente, aos critérios estabelecidos pela Convenção de Roma (Art. 1.3 do TRIPS). O Art. 2.2 do TRIPS expressamente prevê o cumprimento das obrigações pré-existentes estabelecidas na Convenção de Roma de 1961, às quais estejam também vinculados os Membros da OMC.

[687] Cf. VAVER, David. "Tripping through TRIPs: Canada and Copyright", in *Canadian Newsletter*, n. 22, 1994 (ABA Committee on Canadian Law/Section of International Law & Practice) p.53 ss., especialmente p.55-58.

[688] Cf., por exemplo, Art. 14.2 do TRIPS: *"Os produtores de fonogramas gozarão do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas"*.

direito de autor, estendendo o alcance e escopo de tal domínio, inclusive, para objetos protegidos por outras áreas, como é o caso dos direitos conexos.[689]

Uma das conseqüências do Art. 14.3 do TRIPS é justamente a de atribuir aos ordenamentos nacionais uma competência muito específica em torno da concessão ou reconhecimento da proteção de tais direitos envolvendo emissões de radiodifusão, contudo, submetidos à disciplina jurídica dos direitos de autor de acordo com a Convenção de Berna de 1886, com a Revisão de Paris de 1971. A única exceção é estabelecida justamente para os produtores de fonogramas, que não contariam - segundo o Art.14 do TRIPS- com direitos de exclusividade sobre a execução, interpretação pública ou radiodifusão de suas gravações sonoras ou mesmo um direito à "remuneração eqüitativa" por cada uso secundário ou derivado de gravações realizado por terceiros nos mercados.[690]

Em alguns sistemas de tradição jurídica anglo-americana, como o norte-americano, a implementação das obrigações relativas à proteção dos direitos conexos estabelecidos no TRIPS/OMC não apresentam nenhuma dificuldade prática, já que o *US Copyright Act* de 1976 já equiparava tanto os fonogramas como as radiodifusões às obras de autoria, uma vez satisfeitos os requisitos de acesso à proteção (originalidade e fixação em um meio tangível de expressão).[691] Pela mesma razão, como observa REICHMAN, as normas de proteção de direitos conexos nos Estados Unidos já se encontravam absolutamente ajustadas à regra do Art.14.5 do TRIPS, que exige que os Membros estabeleçam prazos de proteção de 50 anos e 20 anos para os direitos conferidos aos produtores de fonogramas e entidades de radiodifusão, respectivamente.[692] Especificamente quanto ao prazo de proteção relativo aos artistas e intérpretes e produtores de fonogramas, o TRIPS eleva aquele de 20 (vinte) anos, estabelecido pela Convenção de Roma de 1961, para 50

---

[689] Art.14.3: *"As organizações de radiodifusão terão o direito de proibir a fixação, a reprodução de fixações e a retransmissão por meios de difusão sem fio, bem como a comunicação ao público de suas transmissões televisivas, quando efetuadas sem sua autorização. Quando não garantam esses direitos às organizações de radiodifusão, os Membros concederão aos titulares do direito de autor, nas matérias objeto das transmissões, a possibilidade de impedir os atos antes mencionados, sujeitos às disposições da Convenção de Berna (1971)".*

[690] O Art.12 da Convenção de Roma de 1961, por sua vez, estabelece o direito à remuneração equitativa pelo uso de um fonograma publicado com fins comerciais ou uma reprodução desse fonograma (incluindo, aqui, o uso por radiodifusão ou para qualquer comunicação ao público); A regra contida no dispositivo prevê o pagamento de remuneração eqüitativa e única aos artistas intérpretes ou executantes ou produtores de fonogramas e deixa ampla liberdade para o legislador nacional para determinar as condições de repartição dessa remuneração.

[691] Ver, por exemplo, § 102(a) do *US Copyright Act* de 1976.

[692] "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 368. Ver ainda comentários de GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., §2.148, p.161 ss.

(cinquenta) anos, portanto, um novo padrão mínimo de proteção de tais direitos no plano internacional.[693]

O caso brasileiro, por sua vez, encerra uma interessante contradição. Enquanto o Artigo 89 da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos de Autor) prevê que as normas relativas aos direitos de autor se aplicam, no que couber, aos "direitos de artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão" (portanto, aplicação subsidiária), o prazo de proteção de tais direitos é estabelecido em 70 (setenta) anos[694], portanto, consideravelmente expandido pelo legislador brasileiro. A técnica empregada pela lei brasileira foi efetivamente a de equiparar ou assimilar as normas de duração da proteção de direitos conexos ao mesmo regime aplicável aos direitos de autor.[695] E no caso da Lei brasileira de Direitos de Autor de 1996, deixou o legislador de observar o prazo mínimo – de 50 (cinqüenta) anos – para duração da proteção dos direitos conexos de produtores de fonogramas e artistas e intérpretes, conforme a obrigação dos Membros do TRIPS, decorrente de seu Art. 14.5, estabelecendo uma fórmula muito mais abrangente, pela qual os direitos de exclusividade são concedidos aos titulares por um prazo de 70 (setenta) anos.[696]

Essa solução reflete-se também na dificuldade de equiparação funcional entre a disciplina dos direitos de autor e aquela dos direitos conexos.[697] Por isso mesmo, o TRIPS deixou aberta uma lacuna para que os Membros recorressem a fórmulas próprias, em suas leis internas, para adoção de padrões de proteção muito mais amplos para os direitos conexos, superando os padrões mínimos estabelecidos pela Convenção de Berna de 1961 e

---

[693] Cf. Art.14 da Convenção de Roma de 1961, estabelecendo prazo de proteção não inferior a 20 anos para produtores de fonogramas e para as execuções. Segundo GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., §2.148, p.161, essa alteração resultou, em grande medida, do consenso emergente entre os Membros da OMC para assegurar, aos artistas e intérpretes e produtores de fonogramas, direitos mais amplos do que aqueles já previstos na Convenção de Roma de 1961. Para os organismos de radiodifusão, no entanto, mantém-se a duração da proteção em 20 anos. A contagem dos prazos e a determinação do direito aplicável à proteção dos direitos conexos são estabelecidas de acordo com o término do calendário anual do evento que desencadeia a contagem dos prazos: (i) para os fonogramas e para as execuções fixadas, a partir do fim do ano em que a fixação foi realizada; (ii) para as execuções não fixadas em fonogramas, a partir do fim do ano em que se realizou a execução; c) para as emissões de radiodifusão, a partir do fim do ano em que se realizou a emissão.

[694] Art. 96 da Lei 9.610/96 (*"É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos"*).

[695] Ver, por exemplo, Art. 41 da LDA que estabelece o prazo de 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subseqüente àquele do falecimento do autor para a proteção dos direitos patrimoniais de autor.

[696] Na verdade, seria possível considerar o Art.96 da Lei 9.610/98 como dispositivo "TRIPS-Plus", sobretudo porque dele resulta a ampliação do âmbito temporal da proteção conferida pelos direitos de produtores de fonogramas, dos artistas e intérpretes e dos organismos de radiodifusão no ordenamento brasileiro.

[697] Sobre isso, cf. COHEN JEHORAM, Herman, "The relationship between copyright and neighbouring rights", in *Revue Internationale du Droit d'Auteur*. n.144, 1990, p.81 ss; MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. cit,.p, 53 e ss.

o Acordo TRIPS/OMC. Pelo menos no que concerne à duração do prazo de proteção dos direitos conexos, fixado em 70 anos, a Lei brasileira de Direitos de Autor parece ter ignorado o principio da aplicação subsidiária do regime de direitos de autor aos direitos de produtores de fonogramas, artistas intérpretes ou executantes e dos organismos de radiodifusão, optando por assimilar direitos que apresentam titularidade, natureza e funções econômicas muito distintas entre si nos sistemas domésticos da propriedade intelectual.[698]

O Art. 14.1 do TRIPS, por sua vez, estabelece a obrigação dos Estados Membros da OMC de conferir aos artistas e intérpretes o direito de impedir a fixação de suas execuções ainda não fixadas ou reprodução dessa fixação quando efetuada sem autorização. E prevê ainda a mesma medida aos artistas intérpretes para impedir a difusão por meio de transmissão sem fio e comunicação ao público de suas apresentações ao vivo, quando realizadas sem sua autorização. A categoria dos direitos dos artistas intérpretes ou executantes no TRIPS/OMC, como observado, está ligada a um prazo mais amplo de proteção, que é de 50 anos, diferentemente do prazo de 20 anos estabelecido pela Convenção de Roma de 1961.[699]

Com exceção da norma fixando o prazo de duração da proteção em 50 anos, o Acordo TRIPS estabelece direitos mais flexíveis do que aqueles conferidos aos direitos de artistas intérpretes e executantes segundo o regime da Convenção de Roma de 1961, sem referência a nenhuma obrigação substantiva quanto aos direitos de exclusividade e aqueles relativos às fixações autorizadas como tais. Pelo contrário, obrigações multilaterais mais flexíveis de proteção dos direitos conexos, conforme estabelecidas pelo TRIPS, aplicam-se igualmente às execuções ao vivo, como ocorre, por exemplo, com gravações sonoras, e também às emissões de radiodifusão e de execuções não autorizadas pelos titulares.[700]

---

[698] O prazo em que tais direitos serão exercidos com exclusividade por seus respectivos titulares é variável relevante para a exploração econômica dos bens protegidos nos mercados domésticos. A Lei brasileira de Direitos de Autor de 1996 assegura prazos idênticos de proteção para direitos cuja natureza e escopo são muito distintos entre si.

[699] Art.14 da Convenção de Roma para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão de 1961 (Decreto nº 57.125/65).

[700] Evidentemente, a ausência, nos ordenamentos nacionais, de normas disciplinando os direitos conexos sobre execuções ou interpretações não fixadas relega os artistas intérpretes ou executantes a segundo plano, criando dúvidas suficientes sobre a compatibilidade das normas do direito interno com aquelas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, em especial de tratados pré-existentes ao TRIPS/OMC. Sobre isso, cf. REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit.,p. 370, assim criticando o laconismo do legislador norte-americano em relação à amplitude dada à reforma do *US Copyright Act* de 1976 pela DMCA de 1996, que estabelece direitos de exclusividade aos titulares para fixação, comunicação ao público e reprodução de gravações sonoras, incluindo atos praticados nos ambientes

Assim como o Acordo TRIPS prevê a proteção dos direitos mínimos dos titulares de direitos conexos - artistas e intérpretes, produtores de fonogramas e entidades de radiodifusão –, são aplicáveis exceções e limitações já consagradas pela Convenção de Roma de 1961.[701] São dispositivos que asseguram a possibilidade de os Membros recorrerem às licenças compulsórias de direitos de radiodifusão, execuções e interpretações de artistas-intérpretes.[702] As normas internacionais de direito transitório relacionadas à matéria protegida por direitos de autor também são aplicáveis à proteção dos direitos conexos, particularmente quanto aos direitos sobre fonogramas de artistas-intérpretes e produtores de fonogramas [703]

### *3.7.4 Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 e a Agenda Digital (WCT e WPPT)*

A revolução das tecnologias da informação encetada pela consolidação da rede mundial de computadores, ainda na década de 1990, conduziu à formação de uma agenda de negociações internacionais pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual pautada por demandas de "atualização" da proteção dos direitos de autor e conexos aos ambientes digitais.[704]

Com efeito, as últimas grandes revisões normativas promovidas no texto da Convenção de Berna sobre Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, concluídas

---

digitais. Na visão do autor, trata-se de uma "lei ampla, mas deficientemente esboçada para impedir transmissões ilícitas de execuções musicais ("broad but poorly drafted antibootlegging statute for live musical performances").

[701] Art.14.6 do TRIPS, primeira parte. Para um análise da interação entre as normas da Convenção de Roma de 1961 e do Acordo TRIPS, relativas às exceções e limitações sobre os direitos conexos, ver **GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., §2.149, p.162 e ss.;** UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development,* cit., p.207 e ss.

[702] Art. 15(c) da Convenção de Roma de 1961.

[703] Cf. Art.14.6 do TRIPS, segunda parte ("*Todo Membro poderá, em relação aos direitos conferidos pelos parágrafos 1º, 2º e 3º, estabelecer condições, limitações, exceções e reservas na medida permitida pela Convenção de Roma. Não obstante, as disposições do art.18 da Convenção de Berna (1971) também serão aplicadas, "mutatis mutandis", aos direitos sobre os fonogramas de artistas-intérpretes e produtores de fonogramas"* ) O Art. 18 da Convenção de Berna de 1886 estende seu âmbito material de aplicação a todas as obras que não tenham caído no domínio público de seu país de origem no momento em que ela tenha entrado em vigor.

[704] CF. RICKETSON, Sam e GINSBURG, Jane *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond,* Vol. II, Oxford University Press, London, 2006, p 964 e ss. Como observa Pedro ROFFE, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual:*, cit., 2007, p.80, foram iniciativas da OMPI para "adequar as normas internacionais de direitos de autor às novas exigências da Era Digital", resultando, como será examinado no presente trabalho, na adoção dos Tratados da OMPI de 1996 sobre Internet. Sobre os recentes trabalhos da chamada "Agenda Digital" da OMPI, ver informações disponíveis em <http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap7.html> (último acesso em 14 de março de 2010).

pelas conferências diplomáticas dos Membros da OMPI em Estocolmo (1967) e Paris (1971), tinham como fundamento de política de regulação internacional a adequação das novas manifestações do progresso tecnológico à proteção dos direitos de autor, a partir de uma perspectiva centrada nos interesses dos titulares. A questão que se apresentava era justamente a de saber como os Membros da OMPI responderiam às novas técnicas de reprodução fonográfica, fotográfica e cinematográficas, bem como transmissões de sinais radiofônicos e televisivos nas redes digitais.[705]

Durante as décadas de 80 e 90, organizações internacionais, como a OMPI e a UNESCO, estabeleceram algumas importantes diretrizes e recomendações sobre princípios e leis-modelos orientadas pela preocupação de novo contexto de exploração das obras de autoria e desafios estabelecidos pelas novas tecnologias de comunicação, e mais recentemente, pela internet. Nesse sentido, discutia-se a interpretação extensiva de normas de tratados e convenções na área do Direito de Autor e direitos conexos, para a proteção de diversos campos da tecnologia, como programas de computador, base de dados, transmissões de sinais de radiodifusão por satélite e cabo, além de inclusão de novos modelos de proteção de direitos de autor, como por direitos de aluguel sobre cópias de obras protegidas.[706]

Como não houve, de imediato, movimento de harmonização normativa nesses campos, com exceção digna de nota, talvez, feita às Comunidades Européias (e sua primeira geração de diretivas e regulamentos em matéria de direitos de autor e direitos conexos)[707], os Estados passariam a legislar sobre aspectos técnicos envolvendo a proteção de direitos de autor no contexto das novas tecnologias e também sobre temas substantivos relacionados à proteção (e.g. categorias das obras, direitos assegurados e exceções e limitações). Esse cenário voltava-se, inclusive, para controvérsias sobre a aplicação de

---

[705] Cf., fundamentalmente, FICSOR, Mihaly. "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", in *Columbia-VLA Journal of Law and the Arts*, vol.21, 1997, p.197 ss. Sobre a evolução das negociações multilaterais entre estados no campo da proteção das obras autorais e o desenvolvimento institucional da OMPI, cf. RICKETSON, Sam e GINSBURG, Jane *International Copyright and Neighbouring Rights*¸ Vol. I, cit., p.134.

[706] Comentando o contexto anterior à Agenda Digital da OMPI, cf. FICSOR, Mihaly. "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", cit., p.198.

[707] Cf. Directiva 91/250/CEE, do Conselho de 14 de Maio de 1991, para protecção jurídica dos programas de computador; Directiva 92/100/CEE, de 19 de Novembro de 1992, para o direito de aluguer, direito de comodato e certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual; Directiva 93/83/CEE, do Conselho de 27 de Setembro de 1993, para coordenação de determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo; Directiva 93/98/CEE, do Conselho de 29 de Outubro de 1993, para harmonização do prazo de protecção dos direitos de autor e de certos direitos conexos.

princípios gerais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, como o tratamento nacional estabelecido no Artigo 5(1) da Convenção de Berna de 1886.[708]

O movimento de harmonização substantiva dos direitos de autor na década de 1990 esteve dividido entre os trabalhos da Rodada Uruguai do GATT, quanto à adoção do Acordo TRIPS, e de comitês especializados da OMPI. Em um primeiro momento, a atenção dos Estados voltava-se para o desenvolvimento da Rodada Uruguai, pela dificuldade que impunham as negociações relativas à propriedade intelectual e comércio internacional.[709] Após a adoção do Acordo TRIPS, a OMPI observou a oportunidade de reabrir questões sobre a aplicação de normas de direitos de autor no ambiente digital e as principais dificuldades trazidas com emergência das novas tecnologias vis-a-vis a exploração de obras de autoria tradicionais na internet.[710]

Os trabalhos da Conferência Diplomática da OMPI sobre Certas Questões Relacionadas a Direitos de Autor e Direitos Conexos, realizada em Genebra, em dezembro de 1996, conduziram a conclusão de dois tratados que teriam como escopo principal o de atualizar a disciplina dos direitos de autor em relação às recentes transformações da tecnologia. Como principal produto da "Agenda Digital" da Organização, o Tratado sobre Direitos de Autor de 1996 (WCT) e o Tratado sobre Execução ou Interpretação e Fonogramas (WPPT) [711] emergiram como principais instrumentos destinados à regulação dos direitos de autor e conexos nos ambientes digitais.[712]

---

[708] *"Os autores gozam, no que respeita às obras pelas quais são protegidos em virtude da presente Convenção, nos países da União que não sejam os países de origem da obra, dos direitos que as leis respectivas concedam actualmente ou venham a conceder posteriormente aos nacionais, bem como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção".*

[709] Cf. **GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., p.55 e ss.**

[710] A mesma lacuna era preenchida quanto ao estabelecimento, pela OMPI, de uma "Agenda Global de Patentes", conforme examinado anteriormente (cf. item 3.5 supra)**.**

[711] Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, adotado em Genebra em 20 de dezembro de 1996 (*WIPO Copyright Treaty)* A versão autêntica do tratado pode ser consultada em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010); versão publicada em *International Legal Materials* vol.36, 1997, p.65 ss.; e. Tratado da OMPI sobre Execução ou Interpretação e Fonogramas, adotado em Geneva em 10 de fevereiro de 2010 (*WIPO Performances and Phonograms Treaty*). A versão autêntica do tratado pode ser consultada em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/index.html> (último acesso em 10 de fevereiro de de 2010); versão publicada em *International Legal Materials* vol.36, 1997, p.65. O WPPT conta atualmente com 68 Partes Contratantes (status em dezembro de 2010).

Importante destacar que o Brasil não é signatário dos tratados da OMPI de 1996. O WCT e WPPT tratam de temas muitos novos e em uma fronteira muito pouco explorada do Direito de Autor no sistema internacional propriedade intelectual, especificamente a "aplicação de normas autorais no ambiente digital" e deflagra manifesto conflito entre interesse dos titulares e acesso das obras de autoria por usuários nas redes digitais. Criticamente, ver análise de Ruth G. OKEDIJI, "New treaty development and harmonization of intellectual property law", in BELLMANN, Christophe; DUTFIELD; Graham and MELENDEZ-ORTIZ, Ricardo (ed.). *Trading in Knowledge Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability.*

Se por um lado, a Agenda Digital da OMPI justificou a revisão de normas internacionais de direitos de autor e conexos, adaptadas enquanto "respostas" às demandas emergentes das novas tecnologias de comunicação, especificando, esclarecendo e aprofundando o conteúdo de dispositivos normativos relacionados à utilização de obras de autoria nas redes digitais[713], por outro levam à constatação de um movimento expansionista da proteção dos direitos de autor, diante do receio e, por assim dizer, insatisfação que levariam titulares, grupos de interesses e *lobbies*, a protestar, no curso do caloroso debate público internacional, contra as 'incertezas' da nova era digital.[714]

É importante destacar, ainda, que muitos Membros da OMPI, em especial países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, não se encontravam preparados para adoção de novos padrões substantivos de proteção dos direitos de autor na internet, para além das obrigações mínimas estabelecidas pelo TRIPS/OMC. As demandas dos países desenvolvidos, sobretudo capitaneadas pelos Estados Unidos e Europa, por sua vez, revelavam a dificuldade de conciliação entre políticas de regulação internacional da internet e a proteção dos direitos de autor. No limite, revelavam a inadequação da indústria tradicional de direitos autorais aos novos modelos de negócios emergentes da internet.[715]

---

London: Earthscan, 2003, p.89 e ss, em quem fundamentalmente nos baseamos para as idéias centrais da presente Tese, em especial na Parte III.

[712] Especificamente quanto aos Tratados da OMPI sobre Direitos de Autor e Internet de 1996, adotados na "Agenda Digital" da Organização, Pamela SAMUELSON, "The U.S. Digital Agenda at WIPO", in *Virginia Journal of International Law* vol.37, 1997, p.369 e ss, oferece importante critica e releitura, igualmente, sobre o processo de negociações diplomáticas dos Estados Membros, em especial a influência exercida pelo antigo Conselheiro Lehman para modificar os rumos dos direitos de autor na ambiente da sociedade do conhecimento e novas tecnologias. A observação de Ralph BROWN, "Academic Responses to the TRIPS/WTO Situation", cit., p.503-04, nesse contexto, é aquela de que foi Lehman o protagonista de poderosos interesses, notadamente da indústria cinematográfica norte-americana, que se beneficiariam da inserção de um modelo expansionista da proteção dos direitos de autor a partir de um movimento de harmonização substantiva no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Felizmente, segundo o autor, também poderosos antagonistas redirecionaram os trabalhos de negociação nas Conferências dos Membros da OMPI para adoção dos Tratados de 1996, rejeitando a maioria das propostas fundamentadas na tese advogada pelo Relatório Lehman, que já haviam sido incorporadas à legislatura norte-americana e culminantes com a promulgação da *Digital Millenium Copyright Act*.

[713] Sobre isso, cf. FICSOR, Mihaly. "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", cit., p.199.

[714] Criticamente, cf. LITMAN, Jessica. *Digital Copyright: protecting intellectual property on the Internet*, Prometheus Books, Amherst/NY, 2001, p.11 e ss.; CALANDRILLO, Steve. *The Dangers of the Digital Millennium Copyright Act*, Berkley: Berkeley Electronic Press, 2006, p.2 e ss (American Law & Economics/Association Annual Meetings, Paper 22).

[715] A Agenda Digital da OMPI, nesse aspecto, expôs as divergências entre concepções sobre a exploração de obras de autoria e demais produtos protegidos por direitos conexos – como as execuções, os fonogramas e as emissões de radiodifusão -, nas redes digitais. A adoção dos Tratados sobre Internet de 1996 simbolizou, portanto, esforços da Organização em aproximar a disciplina tradicional dos direitos de autor, conforme estruturada pelas normas pela Convenção de Berna de 1886, Convenção de Roma de 1961 sobre Artistas Intérpretes, Execuções e Fonogramas e Organismos de Radiodifusão de 1961 e do Acordo TRIPS, às novas tecnologias.

Evidentemente, para além da dificuldade de aproximação de interesses de titulares e usuários em torno de uma nova ordem internacional dos direitos de autor, a adoção dos Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 fez com que os Estados Membros adotassem novas normas internacionais regulando "questões decorrentes dos novos acontecimentos econômicos, sociais, culturais e tecnológicos", emergentes da expansão das redes digitais, como estabelecem os textos dos preâmbulos do WCT e do WPPT. A adoção dos Tratados de 1996 baseou-se, igualmente, no reconhecimento dos efeitos do desenvolvimento e convergência das tecnologias da informação e comunicação sobre a "criação e utilização das obras literárias e artísticas". Em verdade, essa parece ser uma das expressões mais significativas da mudança de abordagem da proteção internacional dos direitos de autor no Pós-OMC.[716] Por outro lado, os preâmbulos dos Tratados da OMPI de 1996 referem-se expressamente à necessidade de manutenção do equilíbrio entre os direitos de autor e interesse do público, sobretudo no campo da educação, investigação, acesso à informação, dentro da perspectiva dos princípios que inspiraram a adoção da Convenção de Berna.[717-718]

---

Em sua precisa análise, a Professora Pamela SAMUELSON, "The U.S. Digital Agenda at WIPO", in *Virginia Journal of International Law* vol.37, 1997, p.369. assim se refere ao conturbado contexto de adoção do Tratado da OMPI sobre Execução ou Interpretação e Fonogramas de 1996: *"Weaknesses in earlier international accords on rights in sound recordings had made it difficult for the U.S. recording industry to control large-scale unauthorized reproductions and distributions of their products in markets outside the United States. A treaty to strengthen and harmonize international rules about rights of producers of sound recordings was thus of great concern to this sector of the U.S. entertainment industry"* (Tradução livre: "A insuficiência da proteção conferida pelos tratados anteriores, em matéria de direitos de produtores de fonogramas, tornava difícil a tarefa da indústria de controlar cópias não autorizadas em larga escala e distribuição de seus produtos em mercados fora dos Estados Unidos. Um tratado que fortalecesse e harmonizasse normas internacionais relativas à proteção de produtores de fonogramas seria, pois, de grande interesse para esse setor da indústria norte-americana de entretenimento").

[716] Cf. ROFFE, Pedro, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., 2007, p.80 e ss.

[717] Assim, cf. primeira parte do Preâmbulo do WCT, em versão original aqui transcrita:
*"The Contracting Parties,*
*(...) Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and technological developments,*
*Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,*
*Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for literary and artistic creation,*
*Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention"*

[718] Esse alias, permanecerá como significativo desafio na implementação da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento. Ver ainda publicação da OMPI, *The WIPO Internet Treaties*. Geneva: World Intellectual Property Organization, disponível em <http://www.wipo.int/freepublications/en/ecommerce/450/wipo_pub_l450in.pdf> (no qual há referência da seguinte passagem: "Os tratados da internet representam, conjuntamente, um marco na modernização do sistema internacional de direitos de autor e conexos, introduzindo tal sistema na era digital")

Igualmente, no que diz respeito à interpretação de suas normas, o WCT e o WPPT constituem "acordos particulares" (tratados ou convenções específicas), em conformidade com a terminologia empregada pelo Artigo 20 da Convenção de Berna de 1886[719] e pelo artigo 22 da Convenção de Roma sobre Proteção de Artistas, Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão de 1961.[720] A regra abre espaço para que países da União e Estados contratantes da Convenção de Roma de 1961 (alguns dos quais são signatários dos Tratados de Internet de 1996) celebrem instrumentos internacionais que estabeleçam proteção mais extensiva aos direitos de autor do que aquela já prevista pelas normas existentes e em vigor no plano internacional.[721] Com efeito, isso conduz à conclusão de que nenhuma interpretação dos dispositivos do WCT e do WPPT seria admissível se resultasse em diminuição, prejuízo ou redução do nível de proteção conferido pelo direito internacional às obras autorais, como estabelecido pelas normas da Convenção de Berna[722]. Assim, os dispositivos dos Tratados de Internet de 1996 confirmam a concepção de legalidade, no Direito Internacional, de qualquer nova (e subseqüente) tendência expansionista relativa à proteção dos direitos de autor multilateralmente firmada como padrão a ser alcançado pelos Estados envolvidos.[723]

A relação entre as normas do WPPT e a Convenção de Roma de 1961, no entanto, é muito diversa daquela entre o Acordo TRIPS e a Convenção de Roma[724]. Nesse sentido,

---

[719] Artigo 20: "*Os Governos dos países da União reservam-se o direito de celebrar entre eles acordos particulares, desde que esses acordos confiram aos autores direitos mais amplos que aqueles que são concedidos pela Convenção ou encerrem outras estipulações não contrárias à presente Convenção. As disposições dos acordos existentes que correspondem às condições pré-citadas mantêm-se em vigor.*"

[720] *"Os Estados Contratantes reservam-se o direito de estabelecer entre si acordos particulares, desde que tais acordos concedam aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas ou aos organismos de radiodifusão direitos mais amplos dos que são concedidos pela presente Convenção ou contenham outras disposições que não sejam contrárias à mesma".*

[721] Essa abertura tem permitido que vários Membros da OMPI e da OMC celebrem tratados bilaterais de investimento (BITs) e acordos de livre-comércio contendo obrigações de proteção da propriedade intelectual muito mais amplas que aquelas já estabelecidas no Acordo TRIPS, na Convenção de Berna de 1886 e nos Tratados da OMPI sobre Internet de 1996. Sobre isso, cf. DRAHOS, Peter. BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791 ss; BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, p.60; ROFFE, Pedro *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., 2007, p.87 e ss.

[722] Ver, por exemplo, Artigo 1(2) do Tratado sobre Direito de Autor *("Ningún contenido del presente Tratado derogará las obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas"), e Artigo 1(2), do Tratado sobre Execução ou Interpretação e Fonogramas de 1996 ("La protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor en las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de esta protección"*).

[723] Cf. FICSOR, Mihály, "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", cit., p.200.

[724] Cf. art. 2.2 do TRIPS/OMC:

FICSOR[725] observa que, como regra, a aplicação das normas substantivas da Convenção de Roma não é obrigatória para as Partes Contratantes do Tratado da OMPI sobre Fonogramas e Execução ou Interpretação de 1996; que apenas alguns dispositivos da Convenção de Roma de 1961 são incorporados por referência (particularmente todos aqueles relacionados aos critérios de elegibilidade de proteção, ou requisitos de acesso à proteção); e que o Artigo 1(2) do WPPT praticamente reproduz o conteúdo textual do Artigo 2.2 do TRIPS, vale dizer, que nenhuma norma no WPPT afasta as obrigações que as Partes Contratantes tenham assumido na Convenção de Roma de 1961.

Os trabalhos da OMPI após a adoção dos tratados de 1996 levaram à consolidação da "Agenda Digital" da Organização, aprovada pela Assembléia Geral da Organização em Setembro de 1999. Entre os pontos de destaque está o objetivo de ampliação do acesso às informações relacionadas às políticas de propriedade intelectual, alternativas para uso de bens protegidos por propriedade intelectual no comércio eletrônico e promoção do ajustamento das normas internacionais para facilitar os negócios envolvidos no comércio eletrônico, especialmente com a extensão dos princípios do Tratado da OMPI sobre Execução e Interpretação de 1996 para execuções audiovisuais, adaptação dos direitos de entidades de radiodifusão à era digital e evolução do debate sobre um possível tratado sobre proteção jurídica de base de dados.[726] O debate sobre a Agenda Digital da OMPI não é apenas questão de retórica envolvendo os novos padrões de proteção de direitos de autor no contexto das novas tecnologias, em especial aquelas relacionadas à reprodução em massa das obras protegidas (e.g. gravadores de CR-ROM, DVD´s, reprodutores de Mp3, Mp4 e outras mídias análogas). Ele é muito mais sobre a 'batalha' em torno do futuro dos direitos de autor na sociedade global da informação, na sociedade do conhecimento.[727]

---

*"Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre s i, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados".*

[725] "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", cit., p.201.

[726] Outro objetivo da Agenda Digital está assentado na elaboração de normas internacionais que disciplinem: i) a interoperabilidade e interconexão entre direitos de autor e respectivos sistemas de gerenciamento no ambiente digital; (ii) licenciamento on-line de expressões de folclore; e (iii) gerenciamento de litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual mediante recursos de internet.

[727] Como observa a Professora Pamela SAMUELSON, "The U.S. Digital Agenda at WIPO", cit., p.369, a Agenda Digital da OMPI, em grande medida moldada sob a influência da muito preparada delegação de negociadores e 'lobbies' da indústria norte-americana, estabelece objetivos relacionados à elaboração e produção de normas internacionais que permitam oferecer maior proteção dos interesses dos titulares de direitos de autor, como nunca dantes experimentado na historia da disciplina. Os usuários (o publico em geral) estariam limitados àqueles direitos pelos quais tenham especificamente contratado e pago. Essa concepção apareceu evidente na propaganda internacional subseqüente ao lançamento da rodada de negociações sobre direitos de autor sob o rótulo da Agenda Digital. Para a OMPI, talvez houvesse uma preocupação central de oferecer interpretações sobre as normas existentes, e caso necessário, formulação de

### *3.7.5 'Adaptação' das categorias de direitos de autor ao ambiente digital: perspectivas do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996*

Especialmente no que concerne ao Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996, a proposta de ajustamento das normas internacionais relativas à proteção das obras autorais no ambiente digital conduziu à redefinição de categorias tradicionais que historicamente foram sendo assentadas pelos dispositivos da Convenção de Berna de 1886 em suas sucessivas revisões pelos países da União. O Tratado de 1996 ampliou, fundamentalmente, o conteúdo dos vários direitos compreendidos no feixe de direitos de autor, dentre os quais: o direito de distribuição (Art.6º); direito de aluguel sobre a comercialização ou oferta ao público de originais e cópias de softwares ou programas de computador, obras cinematográficas e obras incorporadas em fonogramas (Art.7º); direito de comunicação ao público e direito de colocação da obra à disposição do público (Art.8), e igualmente, uma concepção muito particular sobre o alcance das exceções e limitações aos direitos de autor no ambiente digital (Art.10).

Entre as inúmeras controvérsias durante o processo de negociação do WCT na Conferencia Diplomática da OMPI em dezembro de 1996, estava o problema da extensão do *direito de reprodução* às transmissões de obras em formato digital. A minuta do WCT havia recebido muitas criticas da opinião pública internacional, como organizações não-governamentais, que viam na concepção do dispositivo relativo ao direito de reprodução uma forma de restrição das exceções e limitações aos direitos de autor no acesso à informação no ambiente digital.

De fato, a orientação da Conferência Diplomática seguiu em alguma medida, aquilo que já se discutia no contexto norte-americano, em particular a opinião assentada pelo Relatório Lehman, à época da tramitação do projeto de lei que conduziria à aprovação da DMCA nos Estados Unidos, de que as transmissões de obras de autoria e objetos protegidos por direitos conexos, pelas redes digitais, envolveriam uma série de atos de

---

propostas para criação de normas que respondessem aos problemas decorrentes das novas tecnologias, especialmente a internet. Em relação ao desdobramento das normas dos Tratados de 1996, a Agenda Digital refere-se às seguintes questões, como manifestadas no relato de FICSOR, "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", cit., p.202: "*Certas definições, direitos aplicáveis aos atos de armazenamento de obras e objetos protegidos por direitos conexos nos sistemas digitais, à transmissão de obras e objetos de direitos conexos nas redes digitais, limitações e exceções aos direitos no ambiente digital, medidas de proteção de caráter tecnológico e sistemas de gerenciamento de informação".*

reprodução para efeitos aplicativos das normas relacionadas à proteção do direito de reprodução exercido pelo titular. A utilização de obras em formato digital também resultaria, pelo menos, em cópia temporária da obra nos computadores dos usuários de internet, seja pelo processo 'on-demand' (em que o usuário solicita ativamente o conteúdo que lhe é transmitido), seja meramente pela busca de informações e interação com o conteúdo e assimilação da nova informação na tela do computador ('browsing').[728] A abordagem para o direito de reprodução, de acordo com as Partes Contratantes do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, corresponde à concepção de que sua aplicação ocorre igualmente no ambiente digital, em particular quanto à utilização das obras nas redes telemáticas.[729]

Com relação ao *direito de comunicação ao público*, o WCT especifica a pretensão do titular dos direitos sobre a obra de autorizar todo tipo de disseminação de conteúdo pelas redes digitais, nas quais haja interação com o público usuário de internet, por exemplo. Como desdobramento do direito de comunicação ao público, estabelecido no artigo 8 do Tratado de 1996, o "direito de colocação à disposição do público" surge como categoria também independente; permite que o titular dos direitos oferte conteúdo protegido aos usuários de internet que podem acessá-lo em qualquer lugar e tempo escolhidos.[730] Tecnicamente, a norma pode referir-se aos procedimentos e negócios relacionados à solicitação de conteúdo protegido ('on-demand'), pelos quais o usuário de internet obtém pelo acesso à obra de autoria a ser experimentada, mediante licença ou não, ao titular do direito. Essa modalidade de ato é caracterizada pela interatividade, já que o

---

[728] Essa parecia ser a interpretação compartilhada no âmbito das negociações dos tratados sobre Internet, na OMPI, sobretudo se observarmos a análise feita por Mihaly FICSOR, "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", cit., p.202. Tal abordagem é criticada no estudo da Professora Pamela SAMUELSON, "The U.S. Digital Agenda at WIPO", cit., p.381, quando a autora compara a orientação adotada pelo Livro Branco apresentado pelo Relatório Lehman nos Estados Unido e as propostas da OMPI. Sobre isso, ver ainda, a contundente crítica de Jéssica LITMAN, *Digital Copyright*, cit., p.5 e ss., a respeito da extensão da aplicação do direito de reprodução aos atos relacionados à transmissão digital das obras.

[729] Ver, por exemplo, entre as declarações acordadas pelas Partes Contratantes do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996, a interpretação comum para a aplicação extensiva das normas sobre direitos de reprodução aos atos de utilização de conteúdo protegido nas redes digitais: *"O direito de reprodução, tal como estabelecido no artigo 9º da Convenção de Berna, bem como as exceções previstas nessa disposição, são plenamente aplicáveis ao ambiente digital, em especial no que se refere à utilização de obras sob forma digital. Considera-se que a armazenagem de uma obra protegida sob forma digital em suporte eletrônico constitui um ato de reprodução na acepção do artigo 9º da Convenção de Berna"* (tradução livre do autor).

[730] *"[Art.8º Derecho de comunicación al público]*

*Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 11ter,1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija".*

usuário ativamente recebe o material protegido, de modo que a comunicação estabelecida dá-se entre ele e o provedor.

Justamente nesse passo, é importante observar que as negociações levadas a cabo na Conferencia Diplomática de dezembro de 1996 endereçaram questões relacionadas à responsabilidade de provedores de conteúdo e acesso na atividade de transmissão, pelas redes telemáticas, de conteúdo autoral protegido, incluindo tais aspectos da interatividade e simultaneidade das comunicações emitidas e recebidas por usuários de internet.[731] Segundo a abordagem do WCT, atos de disseminação do material protegido por direitos de autor, nas redes digitais, e, portanto, no processo das comunicações eletrônicas, pode envolver uma série de etapas e de intermediários, entre o efetivo momento de criação da obra pelo autor e de sua experimentação pelo usuário final.[732]

No campo das exceções e limitações aos direitos de autor no ambiente digital, o artigo 10(1) do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor autoriza às Partes Contratantes a estabelecer, nos direitos nacionais, normas relacionadas às exceções e limitações à proteção conferida pelos direitos de autor sobre obras literárias e artísticas no ambiente digital. O dispositivo em análise persegue a lógica justificada em importante princípio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual conhecido como "Regra dos Três Passos" (*three-step test*), a partir do qual os legisladores domésticos podem prever, em seus ordenamentos, limitações aos direitos de autor segundo a gradação contida no Artigo 9(2) da Convenção de Berna de 1886. O dispositivo estabelece que tais limitações e exceções podem ser (i) autorizadas em casos especiais, desde que (ii) não colidam com a

[731] A esse respeito, cf. comentários de FICSOR, Mihaly "Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties", cit., p.212-13.

[732] O Tratado da OMPI de Direito de Autor de 1996 expressamente menciona, no que tange às Declarações Acordadas pelas Partes Contratantes relativamente à interpretação do Artigo 8º, que "a simples oferta de meios materiais para permitir ou realizar uma comunicação não representa, por si só, uma comunicação no sentido empregado pelo Tratado ou pela Convenção de Berna", e que "nenhuma das disposições do Artigo 8º impede que uma Parte Contratante aplique o disposto no nº 2 do artigo 11*bis*" - aqui uma referência ao texto normativo da Convenção de Berna de 1886, estabelecendo a liberdade dos países da União de determinar as condições pelas quais os direitos de comunicação ao público e de radiodifusão podem ser exercidos pelos titulares, sem prejuízo à proteção aos direitos morais do autor. Sobre isso, cf. Declaração mutuamente acordada para o Art.8º do WCT, *"[Declaración concertada respecto del Artículo 8]: Queda entendido que el simple suministro de instalaciónes físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en el Artículo 8 impide que una Parte Contratante aplique el Artículo 11bis.2)"*.

'exploração normal da obra protegida' e (iii) não resultem em prejuízo injustificado aos 'interesses legítimos do titular'.[733]

Entre as maiores inovações introduzidas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, no entanto, e que ampliam o poder de controle das obras de autoria nas redes digitais pelos titulares, os Tratados da OMPI de 1996 consolidaram as denominadas "medidas de caráter tecnológico" para controle do acesso às obras protegidas nos ambientes digitais e sistemas de gestão de direitos de autor nos ambientes digitais (os chamados dispositivos de DRM - "*Digital Rights Management*")[734]. Entre os possíveis exemplos nas leis internas dos Membros da OMPI, em referência às normas do WCT e WPPT, destacam-se os dispositivos da *Digital Millenium Copyright Act* norte-americana, que estabelece mecanismos de proteção de caráter tecnológico contra acessos não autorizados ao conteúdo ou material protegido por direitos de autor nos ambientes digitais ou contra medidas anti-elisão de dispositivos de proteção das obras por direitos de autor nos ambientes digitais.[735]

As medidas de caráter tecnológico, segundo a Lei norte-americana, permitem controle de acesso ao conteúdo protegido por direitos de autor, com atribuição de responsabilidade aos usuários que tenham elidido dispositivos de proteção de caráter tecnológico aplicados ao ambiente digital ou disseminação dos mesmos pela internet[736]. No caso de controle de exercício de direitos, a Lei norte-americana atribui responsabilidade aos usuários que tenham comercializado dispositivos para elisão de medidas de caráter tecnológico[737]. São proibições em torno da elaboração, desenvolvimento e comercialização

---

[733] Cf. Art.10(1) do WCT:"(1): "Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor".

[734] Cf., especificamente, Art.8, do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996 e Arts.18 e 19, do Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas de 1996.

[735] A DMCA estabelece dupla proteção para os titulares de direitos de autor, assegurando o sancionamento de terceiros ou até usuários de internet que empregam dispositivos tecnológicos para "elidir, remover, desativar e de qualquer modo prejudicar a finalidade de uma medida de caráter tecnológico anti-elisiva" (previsão, por exemplo, introduzida no §1.201(a)(3) da Lei norte-americana de Direitos de Autor de 1976). As medidas de caráter tecnológico anti-elisivas são definida, pelo legislador norte-americano, como aquelas destinadas a "proteger efetivamente o titular dos direitos de autor", se, no curso ordinário de seu funcionamento, impedirem, restringirem ou de outro modo limitarem os direitos de autor.

[736] Cf. §1201(a) da DMCA de 1998.

[737] Cf. §1201(b) da DMCA de 1998. Segundo a abordagem do legislador norte-americano, a **responsabilidade** por atos de violação aos direitos de autor no ambiente digital é embasada na conduta ativa do réu quanto à elisão das medidas de caráter tecnológico sobre o acesso às obras protegidas ou comercialização de dispositivos de elisão das medidas de caráter tecnológico, e não se esses atos resultariam em violação dos direitos de autor; antes de acessar o conteúdo de material protegido na internet, portanto, o usuário pode incorrer em violação das normas relativas à elisão de medidas de caráter tecnológico.

de dispositivos "anti-elisão" que fortalecem a aplicação das normas de direitos de autor nos ambientes digitais, levando a restrições de ordem prática para a disciplina das exceções e limitações nos ambientes digitais, sobretudo porque poucos dispositivos podem ser desenvolvidos para especificamente se adequar aos contornos dos usos permitidos das obras de autoria, sem que sejam considerados infrativos.[738]

A radicalização das normas do WCT e WPPT, a partir do exemplo fornecido pela Lei de Direito de Autor norte-americana, aponta para a criação de dois regimes normativos de proteção: de um lado aquele ainda baseado na tutela das obras de autoria mediante exercício dos direitos patrimoniais conferidos aos titulares; de outro, de meta-direito, criado para regular acessos às obras de autoria no ambiente digital, atribuindo responsabilidades de natureza civil e criminal para usuários de internet quanto ao acesso a material protegido.[739] Nesse caso, especificamente, restará a dificuldade prática na aplicação das normas de exceções e limitações aos direitos de autor aos atos relacionados às medidas de caráter tecnológico para acesso a material protegido nos ambientes digitais.

Isso porque as exceções e limitações aos direitos de autor foram idealizadas no contexto de exploração das obras de autoria no quadro do desenvolvimento dos meios de comunicação e novas tecnologias observado entre o final do século XIX até a década de 1960 do século XX. Não seria surpreendente o fato de a doutrina tradicional do Direito de Autor ter dificuldades para esclarecer a natureza das normas anti-elisão dos controles de acesso às obras protegidas nos ambientes digitais, partindo dos modelos clássicos vigentes impregnados pela corrente privatista da propriedade intelectual. Destaca-se ainda que as decisões sobre usos permitidos, limitações e exceções, são basicamente formuladas individualmente, já que a casuística ainda desempenha um papel de interpretação das normas vigentes em matéria de direitos de autor, formando doutrina e jurisprudência nessa área.[740]

---

[738] Essa a crítica oportuna de GOLDSTEIN, Paul, "Fair Use in a Changing World", cit., p.145, para quem os titulares de direitos de autor também estariam sujeitos à disciplina das exceções e limitações, tais como "fair use", as quais, portanto, podem sser invocadas pelos usuários, sem que a utilização da obra configure violação dos direitos.

[739] Segundo Paul GOLDSTEIN, "Fair Use in a Changing World", cit., p.145: o método adotado pelo legislador na DMCA de 1998 surge diametralmente oposto à própria disciplina dos direitos de autor; enquanto esta se justifica no respeito às normas que disciplinam a proteção das obras de autoria para mediar a produção e uso de obras literárias e artísticas, a primeira retoma uma "era pré-proprietária de exclusão mediante cercas impostas por força militar".

[740] Cf. GOLDSTEIN, p.145, que enfatiza que as decisões sobre usos permitidos, no direito de autor, são 'ad hoc', calibradas sensivelmente e, igualmente importante, provocadas pelo usuário ("In case of copyright, decisions on permissible use are ad hoc, finely calibrated and equally important, triggered by the user").

As principais diferenças entre as normas que disciplinam a proteção dos direitos de autor e normas anti-elisão de dispositivos de controle de acesso às obras nos ambientes digitais encontram-se na forma de manifestação da decisão do usuário da obra de autoria de fazer determinado uso de seu conteúdo e da decisão do titular dos direitos de autor em criptografar determinado conteúdo ou material protegido nos ambientes digitais. Com tal distinção, seria possível separar as duas disciplinas, estabelecendo categorias de obras de autoria que podem ser apresentar como objeto das medidas de controle de acesso nos ambientes digitais, sem a enumeração ou fixação de um 'numerus clausus' de usos das obras. Assim, são maiores as alternativas de livres usos ou usos autorizados segundo as exceções e limitações de direitos de autor.[741]

Em casos como esses, portanto, é importante determinar o equilíbrio existente entre interesses associados à proteção dos direitos dos titulares nos ambientes digitais, buscando-se, a implementação das normas internacionais relativas às limitações e exceções, bem como flexibilidades e salvaguardas ainda hoje pouco exploradas pelos países em desenvolvimento. Se categorias de um "sobre-direito" dos direitos de autor são criadas para assegurar controle proprietário pelos titulares de todos os usos possíveis das obras no espaço virtual, então elas também estarão sujeitas a um regime de exceções e limitações. Caso contrário, o equilíbrio entre interesses na proteção das criações e invenções e no acesso pelos usuários da propriedade intelectual aparece cada vez mais mitigado.[742]

Em realidade, o processo expansionista dos modelos de proteção dos direitos de autor no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual não chegou ao fim. A história não se concluiu e os resultados das Conferências dos Membros da OMPI, realizadas em novembro de 1996, sugerem a constatação de que a "agenda revisionista" iniciada nos trabalhos dos Estados Unidos havia fracassado apenas em parte, no plano internacional. Foi retomada nas iniciativas regionais e bilaterais, inclusive pela exportação dos dispositivos da DMCA, e conseqüente transposição de modelos, para países em

[741] No caso da Lei norte-americana de Direitos de Autor de 1976, com a reforma dada pela DMCA, seu §1201(a) não estabelece categorias de usos permitidos enquadráveis como 'fair uses' associadas às medidas de caráter tecnológico. Ela apenas prevê que as categorias de obras serão principio informador para que a Livraria do Congresso Nacional dos Estados Unidos estabeleça casos individuais de exceções e limitações no ambiente digital, o que seria consolidado a partir da edição trienal de normas interpretativas.

[742] Cf. GINSBURG, Jane C. "From Having Copies to Experiencing Works: the Development of an Access Right in U.S. Copyright Law", in *Journal of the Copyright Society of the USA*, vol. 50 , 2003, p. 113 e ss.

desenvolvimento.[743] Para alguns nostálgicos da fase nacionalista da propriedade intelectual, essa seria a irrefutável constatação.[744]

### *3.7.6 Evolução recente sobre as negociações do Tratado da OMPI sobre Proteção dos Organismos de Radiodifusão*

Na esteira dos desdobramentos da Agenda Digital e dos novos mecanismos de apropriação da informação nas redes digitais, desenvolvidos a partir das novas tecnologias de internet, a OMPI buscou estabelecer novas negociações para a conclusão do Tratado sobre Proteção dos Organismos de Radiodifusão (WBT).[745] Em destaque, é importante observar que os direitos a serem criados e reconhecidos no sistema multilateral, com a adoção do tratado, superam os níveis de proteção já assegurados a tais entidades, de acordo com as normas substantivas da Convenção de Roma de 1961 para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão[746] e o Artigo 14.3 do Acordo TRIPS. Igualmente, esses direitos concorrem com a proteção jurídica estabelecida pelo Tratado da OMPI de 1996 sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas (WPPT), centrando a racionalidade de proteção, pela OMPI, de novos direitos atribuídos aos beneficiários dos direitos conexos tradicionais.

---

[743] No presente trabalho, ver itens 1.5 e 1.6 do Capítulo 1. Na coerente abordagem de Ralph S. BROWN, "Academic Responses to the TRIPS/WTO Situation", cit., p.504, "se o impulso inato dos autorialistas é aquele de expandir o escopo de proteção dos direitos de autor, então seria possível entender porque muitos destes eram atraídos pelas propostas formuladas pelo Relatório Lehman" e exportadas para o sistema internacional da propriedade intelectual. Por isso, a comunidade internacional deveria agradecer muitos dos países em desenvolvimento, organizações não-governamentais e juristas dedicados ao estudo da disciplina que estiveram na retaguarda, ou melhor, artilharia contrária à adoção dos padrões de elevação da proteção de direitos de autor emergentes do Relatório Lehman.

[744] Há quem sustente, por exemplo, como faz David NIMMER, "The End of Copyright", in *Vanderbilt Law Review*, vol.48, 1995, p.1385 e ss, especialmente, p. 1417, que somente alguns países têm condições de assumir a responsabilidade de vanguarda por esse movimento. O autor acredita que "os Estados Unidos desempenham, com sucesso, o papel de elefante no comércio internacional". Segundo ao autor, "Nós (Estados Unidos) somos os maiores negociadores mundiais e podemos tentar lançar nosso peso ao redor para esmagar nossos oponentes". Por essa e outras razões, NIMMER continua a representar visão combativa e relutante em torno das transformações geradas pelo Direito Internacional da Propriedade Intelectual e desconfia da aptidão do sistema multilateral para a transformação dos modelos normativos vigentes. Trata-se, portanto, de um dos desafios da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento. Criticamente, cf. BROWN, Ralph S. "Academic Responses to the TRIPS/WTO Situation", cit., p.502.

[745] Ver fundamentalmente WIPO/OMPI, *Consolidated Text for a Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations*, de 29 de fevereiro de 2004 (documento WIPO/SCCR/11/3; *Non-paper on the WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations*, 20 de abril de 2007 (documento WIPO/SCCR/S2); *Preparatory Meeting on the Diplomatic Conference on the Protection of the Rights of Broadcasting Organizations*, de 22 de junho de 2007 (documento SCCR/PM).

[746] Incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n. 57.125, de 19 de setembro de 1965.

Com efeito, o trabalho atualmente desenvolvido pelo Comitê Permanente de Direitos de Autor e Direitos Conexos da OMPI pretende assentar consenso entre os Estados Membros quanto ao escopo da proteção conferida pelos direitos de entidades de radiodifusão, vale dizer, se compreenderiam atos relacionados à transmissão de sinais, na concepção que admite a Convenção de Roma de 1961, ou qualquer combinação ou representação de "imagens e sons" que seja distribuída por satélite ou TV a cabo.[747]

Fundamentalmente, a proposta do Tratado sobre Proteção dos Organismos de Radiodifusão compreende as tecnologias de transmissão de sinais mediante cabo e internet ("cablecasting" e "webcasting"). Na prática, as negociações levariam à criação de novas categorias de direitos de propriedade intelectual relativos a tais entidades, ampliando o modelo protecionista elaborado pelos Estados Membros da OMPI na Convenção de Roma de 1961 para a proteção dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão.

E não apenas relativamente ao escopo de proteção aos direitos de entidades de radiodifusão estabelecidos pela Convenção de Roma de 1961. Thomas DREIER[748] observa que "assim como os dispositivos da Convenção de Roma e do TRIPS relacionados aos produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, a proposta do WBT pela OMPI seria um instrumento jurídico destinado muito mais a assegurar a proteção dos investimentos realizados por tais entidades do que necessariamente as atividades criativas relevantes. A lógica fundamentando o tratado é que, na ausência de proteção jurídica, sinais de radiodifusão estariam sujeitos à apropriação, sem limites, por 'piratas' da internet.[749]

---

[747] Até julho de 2007, os trabalhos do Comitê deveriam levar uma recomendação ao Diretor-Geral da OMPI para a uma Conferência Diplomática dos Estados Membros objetivando a conclusão do tratado proposto. Em questão estaria justamente a extensão de tais direitos para a exploração de obras autorais e atos de radiodifusão na internet. Sobre o debate anterior, ver ASBELL, Mattew. "Progress on the WIPO Broadcasting and Webcasting Treaty", in *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, vol.24, 2006, p.349 ss.

[748] *Reflections on the Draft WIPO Broadcasting Treaty and its Impact on Freedom of Expression*, in *Copyright Bulletin*, UNESCO, July/September 2006, p.2. Disponível em <http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/fd571c9099c7b3ea11875d6dd462a874Dreier_e.pdf> . Dreier assim se manifesta: *"Like those provisions of the Rome Convention and TRIPS that concern phonogram producers and broadcasting organizations, the draft WBT is a legal instrument protecting investment rather than creative activities. The underlying rationale is that in the absence of legal protection, signals of broadcasts would be subject to unhindered appropriation by free riders."*

[749] Assim, cf. observações de Mattew ASBELL, "Progress on the WIPO Broadcasting and Webcasting Treaty", cit., p.350-51: "Desde 1997, a OMPI veio trabalhando para atualizar os direitos de radiodifusão para tratar da pirataria de sinais, um problema de dimensão mundial resultando, pelo menos em parte, das tecnologias de internet. Piratas digitalizam sinais análogos às emissões de radiodifusão ou copiam transmissões digitais e então as armazenam ou as redistribuem pela internet. A adoção pelo consumidor de

A primeira categoria estabelecida seria aquela relacionada a direitos específicos do tipo dos direitos conexos, nos casos de proteção dos sinais radiodifundidos, seja por atos de retransmissão como por atos de transmissão diferida. Com efeito, parece que o escopo de proteção a ser estabelecido pelo tratado busca uma requalificação material dos direitos assegurados pela Convenção de Roma de 1961.[750]

Na prática, dispositivos do tratado almejado estabelece a criação de novas categorias de direitos de propriedade intelectual, cujos destinatários seriam empresas atuantes no segmento da indústria cinematográfica e fonográfica; a atividade econômica relevante, nesses casos, encontra-se na retransmissão, sem quaisquer atos criativos/trabalho inventivo, de obras musicais e audiovisuais (radio e TV). Com efeito, as negociações levadas a cabo no Comitê sobre Direitos de Autor e Conexos da OMPI foram impregnadas pela influência da indústria norte-americana em torno do alargamento da proteção estabelecida pelo tratado a direitos atribuídos à empresas atuantes na internet sobre os atos de retransmissão do conteúdo digital das obras protegidas (e.g. atividades do Yahoo! YouTube/Google, Warner).

A proposta de Tratados da OMPI sobre os Organismos de Radiodifusão cria categorias de direitos conexos antes desconhecidas, para além da técnica que ajusta as formas tradicionais da propriedade intelectual (direitos de artistas e intérpretes, produtores de fonogramas e entidades de radiodifusão) aos mecanismos de exploração dos sinais de radiodifusão no ambiente digital. A noção de 'webcasting' expressa fundamentalmente o ato de transmissão de conteúdos de vídeo e áudio por intermédio eletrônico no ambiente digital ("transmissão de internet" – "radiodifusão pela internet"), entre emissores e receptores situados em diferentes locais e ao mesmo tempo. O usuário final tem acesso

---

tecnologia de banda larga tornou imediatos os receios de que sem proteção, licenciar direitos sobre um único sinal de radiodifusão poderia resultar em redistribuição em escala internacional e na inaptidão de determinar temporalmente as emissões de sinais em diferentes regiões. A indústria cinematográfica e outros produtores de filmes estão preocupados com o fato de que casas e indivíduos com acesso à internet sejam capazes de, em pouco tempo, compartilhar arquivos eletrônicos com a transmissão de filmes de longa duração em formato digital, na mesma facilidade com que hoje compartilham arquivos musicais não criptografados; como resultado, uma pirataria on-line disseminada. A ausência de controle sobre a internet, enquanto canal de distribuição, incitou, portanto, esforços para a proteção de sinais de radiodifusão como bens da propriedade intelectual" (tradução livre do autor).

[750] Sobre isso, ver artigo de Maryam FAYES e Silvia De MICHELI, "Webcasting and Broadcasting", na coletânea da OMPI, *Master of Laws in Intellectual Property Collection of Research Papers 2006*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2007. Um exemplo interessante é aquele das definições aplicáveis à interpretação dos dispositivos da Convenção de Roma, quanto aos atos de "emissão de radiodifusão" e de "retransmissão", ambos previstos no Artigo 3º, alíneas 'f' e 'g': *"Para os fins da presente Convenção, entende-se por: (...) (f) "emissão de radiodifusão", a difusão de sons ou de imagens e sons, por meio de ondas radioelétricas, destinadas à recepção pelo público; (g) "retransmissão", a emissão simultânea da emissão de um organismo de radiodifusão, efetuada por outro organismo de radiodifusão."*

imediato ao conteúdo protegido, podendo com ele interagir simultaneamente ao ato de emissão pela empresa que transmite o sinal de radiodifusão pela rede de computadores. Do mesmo modo, os recursos de mídia e aplicativos empregados nesse contexto permitem que um único conteúdo digital seja visto ou ouvido por vários usuários indistintamente, sem que haja interatividade recíproca.

De fato, a proposta de tratado parece não residir necessariamente no argumento da proteção dos titulares contra a "interceptação ilícita de sinais radiodifundidos", mas antes, da possibilidade de assegurar remuneração pelos sinais que sejam objeto de emissão e de retransmissão em qualquer contexto tecnológico. No ambiente digital, a proteção dos atos de radiodifusão asseguraria lucros significativos às empresas da indústria cinematográfica e produtores de fonogramas.[751]

O Comitê da OMPI de Direitos de Autor e Conexos, por seu turno, parece indicar que a razão para a adoção de um novo tratado protegendo organismos de radiodifusão residiria justamente no *anacronismo* entre os dispositivos da Convenção de Roma de 1961 e o desenvolvimento tecnológico implicado no espaço virtual. Enquanto a Convenção de Roma prevê a figura das 'transmissões sem fio e sons análogos, com ou sem imagem' para traduzir a tecnologia de radiodifusão existente à época de sua conclusão tratado pelas Partes Contratantes, na atualidade os atos de radiodifusão seriam muito mais sofisticados, sobretudo pela possibilidade de disseminação de sinais pela internet. Segunda tal lógica, "as definições estritas da convenção de Roma mostrar-se-iam insuficientes para proteger os organismos de radiodifusão".[752]

Por outro lado, as negociações na OMPI, em particular quanto à realização da Conferencia Diplomática em novembro de 2007, não permanecem pacíficas. Organizações não-governamentais, representantes da indústria de tecnologia da informação e mesmo titulares de direitos de autor, ao formar a opinião pública contrária à adoção do WBT pelos

---

[751] O debate é, em sua essência, controvertido, já que as negociações conduzidas na OMPI pelos representantes da União Européia, fundamentalmente, buscam assentar a idéia de um tratado com escopo bem restrito, a proteger a categoria de direitos relacionados às organizações de radiodifusão. Organizações não-governamentais, como é o caso da *Knowledge Ecology International* (antiga CPTEch - Consumer Project on Technology), por sua vez, tendem a sustentar a inadequação de um tratado celebrado sob os auspícios da OMPI que busque criar direitos de propriedade intelectual apenas para promover comercialmente e distribuir 'pacotes' de obras de autoria no ambiente digital. Sobre isso, ver informações institucionais da *Knowledge Ecology International* <http://www.cptech.org/ip/wipo/bt/>

[752] M.D.ASBELL, "Progress on the WIPO Broadcasting and Webcasting Treaty", cit., p.349 ss. A opinião do autor indica tal assertiva: "Competindo com ondas sonoras estavam transmissões por intermédio de tecnologias de cabo e satélite e sinais analógicos foram sendo gradativamente substituídos por sinais digitais. Essa seria uma das razões por que organismos de radiodifusão reclamariam proteção mais intensiva do que aquela 'superficialmente' estabelecida pela Convenção de Roma de 1961" (tradução livre do autor).

Estados Membros opõem-se frontalmente contra a concessão de direitos de propriedade intelectual a entidades que apenas selecionam e transmitem conteúdos digitais veiculados na internet, sem qualquer participação na elaboração criativa do produto final. Parece que a demanda se afigura ao menos legitima, já que a adoção do referido tratado poderia na prática levar os Estados à implementação de normas domésticas desnecessariamente protetivas no campo dos direitos conexos – um domínio por excelência controvertido na história da propriedade intelectual.

## 3.8 Anotações finais de capitulo

A emergência de um regime internacional de proteção da propriedade intelectual no final do século XIX, com a criação das Uniões de Paris de 1883 e de Berna de 1886, caracterizou-se pela preocupação originária dos Estados de aproximarem as legislações nacionais em torno de princípios mínimos da disciplina substantiva de patentes de invenção, marcas, desenhos industriais e direitos de autor sobre obras literárias e artísticas.

A existência de outros tratados e convenções da propriedade intelectual, como aqueles concluídos pelos Estados pan-americanos, e a diversidade dos ordenamentos domésticos marcavam a dificuldade de realização de objetivos de harmonização da proteção substantiva dos direitos de propriedade intelectual. Somente a criação da OMPI, em 1967, representaria uma mudança significativa de objetivos no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. A Convenção de Estocolmo de 1967 vinculou as competências de harmonização normativa ao objetivo geral de proteção dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional.

Até a entrada em vigor do TRIPS/OMC, esse modelo manteve-se fundado em uma ampla discricionariedade dos Membros da OMPI quanto à implementação das obrigações multilaterais assumidas, com liberdade de reservas nos tratados e convenções por ela administrados; ele também era caracterizado pela criticada falta de efetividade dos mecanismos de solução de controvérsias para os litígios internacionais da propriedade intelectual, em especial quanto à jurisdição da Corte Internacional de Justiça expressamente referida na CUP e na CUB. A introdução de padrões mínimos de proteção (*minimum standards*), a partir de obrigações multilaterais do sistema GATT/OMC, permitiu que os Membros implementassem normas de proteção da propriedade intelectual

em seus ordenamentos domésticos de acordo com distintas políticas e opções legislativas, porém imediatamente vinculadas à observância do TRIPS e à conseqüente jurisdição do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

Desde a adoção do Acordo TRIPS pelos Membros da OMC, o processo de harmonização substantiva no Direito Internacional da Propriedade Intelectual veio consolidando novas perspectivas em torno da elevação da proteção dos bens resultantes da atividade criativa e inovadora, fortalecendo os instrumentos normativos para proteção dos interesses dos titulares. Nesse sentido, analisamos as distintas expressões dos "regimes globais de proteção" da propriedade intelectual, em três domínios específicos – patentes, marcas e direitos de autor, confrontados com a tendência expansionista dos direitos de propriedade intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio. Após a adoção da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005, qualquer iniciativa de harmonização substantiva passa a incluir, necessariamente, a identificação dos objetivos dos diferentes níveis de regulamentação da propriedade intelectual, nos âmbitos doméstico, regional e internacional, e os efeitos decorrentes da proteção sobre determinados campos da tecnologia e áreas de interface, como saúde, ciência e educação.

Como observado, em ambientes de expansão da proteção da propriedade intelectual, irreversível é a tendência de apropriação dos bens da tecnologia e informação, com efeitos negativos sobre as flexibilidades existentes no sistema internacional, redução do escopo de limitações e exceções e da oferta de bens existentes no domínio público. Trata-se do resultado imediato de políticas normativas internacionais centradas na racionalidade de apropriação dos bens resultantes da atividade criativa e na relativização dos objetivos da proteção da propriedade intelectual sem consideração das políticas domésticas e regionais relacionadas a desenvolvimento, disseminação de tecnologias, inovação, concorrência nos mercados.

O processo de adensamento das normas internacionais de proteção da propriedade intelectual não deixa de ser complementado pela atuação da OMPI no fortalecimento dos "sistemas globais de proteção", orientados pela harmonização substantiva e também dos procedimentos relacionados a registros e adaptação das categorias da propriedade intelectual às novas tecnologias. Nesses casos, é importante ampliar os interesses envolvidos, não apenas concentrados na perspectivas dos titulares (como na elaboração normativa destinada a flexibilizar requisitos de acesso à proteção no campo das marcas e

patentes, ampliação mecanismos de controle do conteúdo autoral protegido nas redes digitais e fortalecimentos dos sistemas de registros nos escritórios domésticos).

Como observado, a harmonização substantiva objetivada pela OMPI com a adoção ou proposta de adoção de recentes tratados – Tratados de Internet de 1996, Tratados o Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas de 2006 e a proposta do Tratado Substantivo sobre Direito de Patentes - não surge como simples objetivo de aproximação das legislações domésticas da propriedade intelectual, tal como originalmente admitido no sistema das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886. Sem qualquer questionamento, as varáveis dessa harmonização estabelecem novos padrões de proteção (superiores em grau e qualidade em relação ao TRIPS) nos sistemas domésticos e asseguram mecanismos de aquisição de direitos da propriedade intelectual em ambiente favorecido por regras e procedimentos administrativos unificados e mecanismos de controle de acessos à material protegido nas redes digitais. Países desenvolvidos que já tenham alcançado elevado grau de maturação tecnológica e de inovação em seus mercados domésticos e que tenham tradição secular na prática da propriedade intelectual estão em condições mais propícias para implementar, em seus sistemas nacionais da propriedade intelectual, normas dessa natureza

Assim, a adoção de novos padrões de proteção substantiva da propriedade intelectual, à luz dos princípios e objetivos do Acordo TRIPS e da subsquente adoção da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, deve respeitar a lógica gradual com que as obrigações multilaterais da propriedade intelectual são cumpridas pelos países. Nesse caso, permanecem relevantes os critérios dos níveis de desenvolvimento, prazos de implementação, objetivos de políticas públicas domésticas, concessões mútuas e manutenção e ampliação das flexibilidades. Essa parece ser uma das maiores constatações no quadro vigente do Direito Internacional da Propriedade Intelectual e resgata o equilíbrio acordado pelos Membros da OMC na Rodada Uruguai do GATT.

# Capítulo 4. Aplicação efetiva das normas da propriedade intelectual na ordem internacional: Procedimentos e alcance da proteção

No capítulo anterior, analisamos os aspectos da harmonização substantiva e dos sistemas globais de proteção da propriedade intelectual, objetivados como mecanismos para coordenação e fortalecimento da proteção internacional da atividade criativa e inventiva. As obrigações substantivas do TRIPS/OMC consolidaram padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, que são complementados por mecanismos de "aplicação efetiva" ou "observância" dos direitos. Considerando esses dois aspectos, é possível verificar em que medida os titulares da propriedade intelectual tiveram para si reservadas formas adicionais e cumulativas de proteção dos direitos de exclusivo na ordem internacional.

A adoção de procedimentos de aplicação das normas de proteção, como resultado imediato da implementação das obrigações da Parte III do Acordo TRIPS, exige alterações nas estruturas dos Membros da OMPI e OMC, em especial, quanto aos procedimentos civis e administrativos, medidas de fronteira e procedimentos penais relativos à propriedade intelectual. Como será examinado, existem custos consideráveis para ajustamento e adequação dos direitos nacionais às obrigações relativas à observância e as estratégias expansionistas de proteção dos direitos de propriedade intelectual não se limitaram aos acordos de livre-comércio e bilaterais de investimentos. Apresentam atualmente sua maior expressão nas negociações do Acordo de Comércio Anti-Contrafação (ACTA), sob a liderança dos Estados Unidos.

Partindo dessa linha de abordagem, o Direito Internacional da Propriedade Intelectual parece já oferecer instrumentos satisfatórios para proteção substantiva e procedimental da propriedade intelectual, com criação de garantias excessivas aos titulares relativamente à aquisição e manutenção de direitos, mecanismos de proteção administrativa e jurisdicional e coordenação mínima de atividades entre escritórios domésticos e sistemas de registros; não conta, no entanto, com a equilibrada aplicação das exceções e limitações, flexibilidades existentes nos acordos internacionais e direitos de acesso aos bens da informação e tecnologia.

## 4.1 Aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual no contexto Pós-OMC

Entre as inovações mais importantes trazidas pelo Acordo TRIPS ao Direito Internacional da Propriedade Intelectual está a introdução de obrigações multilaterais relativas à aplicação das normas de proteção. Além de obrigações substantivas, previstas fundamentalmente em sua Parte II, que busca consolidar os padrões mínimos de proteção das diversas categorias normativas da propriedade intelectual nos ordenamentos dos Membros da OMC, o Acordo estabelece obrigações de caráter procedimental relativas aos mecanismos de *observância* ou *aplicação das normas de proteção* da propriedade intelectual nos direitos internos.[753]

Em realidade, o TRIPS é o primeiro tratado – dentre aqueles dedicados aos vários domínios do Direito Internacional da Propriedade Intelectual - que contém uma parte específica para a disciplina procedimental da proteção dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos domésticos. O detalhe e técnica dessa área normativa sugerem muito mais a realidade de intensa mutação pela qual hoje se desenvolvem os instrumentos de proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual na era Pós-Organização Mundial do Comércio, os quais estão relacionados à ampla flexibilidade na implementação das obrigações pelos legisladores nacionais e também, como será examinado, às estratégias ofensivas dos Estados Unidos e União Européia quanto à adoção do Acordo de Comércio Anti-Contrafação (ACTA) e elevação dos padrões mínimos do TRIPS.[754]

---

[753] Cf. Parte III do Acordo TRIPS, intitulada "Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual" na versão em português anexa ao Decreto nº 1.355/94. Por uma questão de uniformidade terminológica, no presente trabalho adotaremos as expressões "aplicação das normas de proteção" e "observância" dos direitos de propriedade intelectual, considerando a dificuldade de determinação de um sentido idiomático adequado, na Língua portuguesa, para a expressão conforme versões autênticas do Acordo TRIPS/OMC, em inglês, francês e espanhol.

Consideramos, igualmente, a noção de "cumprimento" das normas internacionais, de acordo com os Artigos 26, 27 e 28 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 (cf. Decreto nº 7.030/2010), que estabelecem dispositivos sobre aplicação e observância de tratados, com base nos princípios gerais da boa fé e *pacta sunt servanda* quanto ao cumprimento das obrigações decorrentes de tratados e convenções no Direito Internacional. Ver ainda item 4.3 infra.

[754] Sobre o tema, cf. REICHMAN, Jerome H. "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", in *Virginia Journal of International Law* vol.37, 1997, p.335 ss; CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998, p.191 e ss.; BASSO, Maristela. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.252 ss.; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2.ed. London: Sweet & Maxwell, 2003, §2.375, p.287 ss. A noção de "implementação", aqui empregada em referência ao Artigo 1.1 do TRIPS, corresponde à adoção de normas domésticas que sejam compatíveis e

Por outro lado, as obrigações relativas à observância da propriedade intelectual revelam, igualmente, a excessiva carga valorativa do Acordo TRIPS em torno da proteção de interesses dos titulares, em larga medida desproporcional em relação a interesses de terceiros e usuários. Na visão de STRAUS[755], o TRIPS não apenas alcançou novos padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual, pela abrangência da matéria objeto de proteção e elevados padrões para o conteúdo material dos direitos conferidos aos titulares, mas também estabeleceu normas que fortalecem a posição dos titulares quando da aplicação de seus direitos nos Membros da OMC.

A Parte III do Acordo TRIPS reúne um conjunto de normas cujo escopo de política internacional reside na idéia de complementaridade entre a titularidade e exercício dos direitos de propriedade intelectual e medidas eficazes de observância. Como resultado, a proteção efetiva e real dos direitos somente seria alcançada e assegurada por seu titular, se a ele fossem oferecidos os instrumentos de proteção, envolvendo esferas administrativas e judiciais nos ordenamentos jurídicos domésticos.[756] A Parte III do Acordo especifica justamente as obrigações multilaterais a serem observadas pelos Membros da OMC na "observância" (ou "aplicação") de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual", estabelecendo mecanismos e instrumentos que visam assegurar a concretização da proteção dos direitos, em larga medida, como complementos às normas substantivas que formam o regime internacional da propriedade intelectual.[757]

---

adequadas às obrigações multilaterais assumidas pelos Membros da OMC, portanto, passíveis de escrutínio pelo Órgão de Solução de Controvérsias e submetidas à suas jurisdição no sistema multilateral do comércio. Como observado, outras convenções e tratados da propriedade intelectual, cujas normas são incorporadas por referência pelo TRIPS, também passaram a ser objeto de implementação. Autoridades judiciais e administrativas dos Membros da OMC também exercem competências domésticas relativas e ajustadas aos padrões mínimos de proteção e aplicação da propriedade intelectual nos ordenamentos internos, portanto, em conformidade com as obrigações do TRIPS.

[755] "Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent Law", in F.-K. BEIER and G. SCHRICKER (eds.), *From GATT to TRlPS-Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo, 1996, p. 170 e ss.; *idem*, "Reversal of the Burden of Proof, the Principle of "Fair and Equitable Procedures" and Preliminary Injunctions under the TRIPS Agreement", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.3, n.6, 2000, p. 807.

[756] CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Regimen Internacional de la Propriedad Intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998, p.191 e ss.

[757] BASSO, Maristela, *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.252 (assim referindo-se: "A Parte III do TRIPS estabelece os princípios básicos dos procedimentos que devem ser respeitados pelos Estados na aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em outras palavras, esta Parte estabelece os mecanismos ou instrumentos para garantir o cumprimento das normas substantivas previstas na Parte II"). Segundo OTTEN, Adrian e WAGER, Hannu, "Compliance with TRIPS: The Emerging World View", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, 1996, n.3, p. 403, os procedimentos de aplicação da propriedade intellectual têm dupla função: criam mecanismos efetivos para aplicação das normas substantivas da propriedade intelectual e consolidam esforços dos Membros da OMPI e OMC de assegurar que os meios de proteção sejam aplicados de forma efetiva, de tal modo a evitar a criação

Ainda nas negociações do TRIPS na Rodada Uruguai do GATT, a racionalidade para adoção de normas sobre observância pelos Membros da futura OMC explicava-se pela tese de que, em muitas áreas da propriedade intelectual, haveria deficiências consideráveis para a concretização da proteção jurídica pelos titulares em litígios privados individualmente considerados.[758] Na visão da doutrina, isso se explicava pela "distância considerável entre os direitos conferidos ao titular e sua aplicabilidade real", sobretudo em domínios como direitos de autor e marcas. A previsão nas legislações domésticas e aplicação de medidas cautelares e tutelas de urgência resultariam fundamentais para assegurar a proteção contra atos de violação dos direitos de propriedade intelectual. [759]

A Parte III do Acordo é eminentemente elaborada para preservação de interesses dos titulares da propriedade intelectual, pois amplia as alternativas de proteção nos ordenamentos domésticos e legitima empresas transnacionais, operantes em vários mercados, a recorrerem às esferas judiciais e administrativas. No limite, as normas de aplicação da proteção da propriedade intelectual referem-se, justamente, à capacidade dos interesses empresariais e corporativos de reclamar, satisfazer e concretizar a proteção de direitos de propriedade intelectual em escala global.[760]

De um modo geral, após mais de 15 anos de vigência do Acordo TRIPS, é ainda difícil mensurar as significativas transformações operadas nos ordenamentos domésticos relativamente à implementação das obrigações de observância das normas de proteção da propriedade intelectual, objetivadas pela Parte III do Acordo. Nesse domínio, assim como

---

de obstáculos ao comércio legítimo, e oferecem mecanismos e salvaguardas contra abusos pelos titulares da propriedade intelectual.

[758] O exemplo ilustrado por GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2.ed. London: Sweet & Maxwell, 2003, §2.375, p.288 explica muito bem essa preocupação. Enquanto em determinados litígios privados, discute-se escopo de reivindicações de uma patente de invenção, a única estratégia defensiva possível a ser empregada por empresas que incorrem em atos de violação por pirataria e falsificação em escala comercial seria justamente a alegação de inexistência dos atos ou retardar e frustrar o cumprimento de qualquer medida judicial contra elas proferidas pelos tribunais domésticos. *"Uma vez que um pirata é localizado (o que nem sempre é fácil), medidas domésticas imediatas devem ser adotadas nos mercados, para apreensão de bens e demais produtos que sejam objeto de contrafação e pirataria"*.

[759] CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propriedad Intelectual*, cit., p.192 ("*Existen varias áreas de la propiedad intelectual en las que se presenta una distancia considerable entre los derechos conferidos y su aplicabilidad real. Esto ocurre particularmente en áreas de la legislación sobre derechos de autor- como p.ej. programas de computación- y marcas. La disponibilidad y aplicación de interdictos y de medidas provisorias resultan, entre otras, esenciales para asegurar el accionar contra los infractores. Por este motivo, la Parte III del Acuerdo TRIPS quizás sea un de los resultados más importantes de la Ronda Uruguay en materia de propiedad intelectual"*).

[760] Entre as várias convenções da propriedade intelectual, o TRIPS é um tratado muito bem redigido, pelo menos no que concerne às definições empregadas pelos negociadores da Rodada Uruguai na elaboração de definições e distinções de categorias substantivas. Seus dispositivos relacionados aos procedimentos de aplicação das normas de proteção, conforme estabelecidos na Parte III, no entanto, claramente revelam as dificuldades intrínsecas de um compromisso de concessões entre os Membros da OMC.

em outros setores compreendidos pelo TRIPS, a literatura ainda discute os custos de implementação ou adequação a serem incorridos pelos Membros da OMC nessa difícil tarefa.[761] Esses custos estariam diretamente relacionados às políticas domésticas necessárias para influenciar os legislativos nacionais ao ajustamento dos ordenamentos internos às normas do TRIPS, fortalecendo instituições internas que seriam competentes para o controle de práticas relacionadas à propriedade intelectual e também à aplicação concreta das normas de proteção, pelas autoridades administrativas (e.g. escritórios de marcas e patentes) e tribunais domésticos.[762]

Importante observar que os países desenvolvidos (como a maioria daqueles da OCDE, incluindo os Estados Unidos, Japão, Canadá e os da União Européia) sentiriam com menor intensidade os custos de implementação do Acordo TRIPS, já que eles apresentavam importantes instituições dedicadas à proteção e gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo nos aspectos de capacitação técnica, política legislativa e prática.[763]

A experiência revela, no entanto, que muitos países em desenvolvimento tiveram de necessariamente adaptar e aprofundar os regimes domésticos de proteção dos direitos de propriedade intelectual para atingir os padrões mínimos estabelecidos pelo TRIPS.[764] Isso justificou imediatamente uma ampla política de cooperação internacional nas áreas de assistência técnica na área da propriedade intelectual, bem como formação e capacitação de autoridades administrativas e tribunais (sobretudo examinadores das autoridades patentárias e juízes) nos Membros da OMC em desenvolvimento, levadas a cabo tanto pela

---

[761] Cf. HOECKMAN, Bernard e KOSTEKI, Michael. *The Political Economy of the World Trading. System: The WTO and Beyond*. 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001, p.290; MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002, p.117 e ss.

[762] Idem, p.290. Outros custos, por sua vez, seriam custos econômicos propriamente ditos, especialmente no curto prazo, na medida em que o preço pago pelo uso de tecnologias protegidas seria automaticamente transferido, sob remuneração, dos consumidores domésticos para os titulares de direitos de propriedade intelectual sediados no estrangeiro e que reclamam a proteção nos ordenamentos dos países em desenvolvimento.

[763] *The Political Economy of the World Trading. System: The WTO and Beyond*. 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001, p.290.

[764] Ver, por exemplo, análise crítica de REICHMAN, Jerome H. "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit., p.335 e ss, quanto aos custos de implementação das obrigações relacionadas à aplicação efetiva de direitos de propriedade intelectual; CORREA, Carlos. *The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries*, in ICTSD, *The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*. Geneva: ICTSD, 2008, p.27-79 (Issue Paper n.22), disponível em <http://ictsd.org/i/publications/42762> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010); Ver ainda comentários em MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*, cit. p.117 e ss.

Organização Mundial do Comércio e Organização Mundial da Propriedade Intelectual, como unilateralmente pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.[765]

Por outro lado, a experiência do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (OSC) em matérias compreendidas pelo Acordo TRIPS, nos últimos anos, também apresenta relevantes indícios sobre os efeitos das soluções mutuamente acordadas nas controvérsias entre Estados Unidos e outros Membros, especificamente, Dinamarca, Suécia, Grécia e Argentina.[766] Os resultados desses casos apontam para uma intrusividade das normas do TRIPS (como de resto, das normas do sistema multilateral do comércio) sobre os ordenamentos nacionais, em especial pelo fato de que os Membros da OMC são levados a reformas pontuais em suas legislações domésticas para plena adequação às obrigações multilaterais assumidas no Acordo.

Por outro lado, o OSC é chamado recentemente a endereçar, a partir dos trabalhos de um Grupo Especial já constituído, a controvérsia entre Estados Unidos e China relativamente a medidas, pela ultima adotadas, que afetam a proteção e aplicação dos direitos de autor.[767] O caso é o primeiro a ser julgado pelo Órgão relativamente às obrigações de observância dos direitos de propriedade intelectual, em especial porque muitos dispositivos da Parte III do TRIPS são invocados pelos Estados Unidos em sua reclamação.

Em grande medida, as normas do TRIPS destinadas a assegurar e facilitar a aplicação dos direitos de titulares da propriedade intelectual, e torná-la efetiva, apontam para mudança da prática da propriedade intelectual nos Membros da OMC. Nesse sentindo, destacam-se os dispositivos do Acordo estabelecendo o princípio dos procedimentos justos e equitativos no campo da propriedade intelectual (Art. 42), medidas cautelares (Art.50), medidas de fronteiras (Art.51-60), inversão do ônus da prova em processos envolvendo patentes (Art.34) e procedimentos e sanções criminais envolvendo atos de pirataria e contrafação (Art.61)

---

[765] Sobre isso, ver Capítulo 2 do presente trabalho. Para HOECKMAN, Bernard e KOSTEKI, Michel, *The Political Economy of the World Trading. System: The WTO and Beyond*. 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001, p.290, a capacitação e assistência técnica serviriam como tarefa educativa para autoridades administrativas e judiciais nos países em desenvolvimento, em torno da aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, de tal modo que aqueles pudessem compreender a fundo o funcionamento das normas do Acordo TRIPS e receber orientações para sua aplicação.

[766] Cf. Item 4.4 infra.

[767] Cf. item 4.4; Sobre a constituição do Grupo Especial pelo OSC, cf. WT/DS362/8, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Constitution of the Panel Established at the Request of the United States - Note by the Secretariat, December 13, 2007.

A história do desenvolvimento das negociações na Rodada Uruguai do GATT, no entanto, não oferece muitos subsídios para a compreensão dos fundamentos e funcionamento das obrigações relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo porque é uma disciplina engendrada na prática legislativa e jurisprudencial de países europeus e dos Estados Unidos.[768] É um tema que sempre esteve muito distante da realidade dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, os quais, depois de observado o prazo de transição estabelecido no Art.65 do TRIPS, tornaram-se destinatários de obrigações substantivas e procedimentais relativas à proteção da propriedade intelectual, em certa medida excessivas e centradas na perspectiva da proteção dos interesses de titulares.[769] E, como observado, passaram a figurar como partes reclamadas nos contenciosos da Organização Mundial do Comércio, por força do Art. 64 do TRIPS.[770]

---

[768] Sobre isso, cf. opinião de autores sustentando o "pioneirismo" da prática dos países desenvolvidos no contexto da disciplina dos procedimentos relacionados à proteção efetiva da propriedade intelectual, como PHILLIPS, Jeremy, "Intellectual Property: Borders and Crossroads", in VRINS, Olivier and SCHNEIDER, Marius (eds). *Enforcement of intellectual property rights through border measures*. Oxford: Oxford University Press, 2006. p.1099 ss; HARMS, Louis T.C. *The enforcement of intellectual property rights: a case book*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2005, p. 15 e ss. Na observação de STRAUS, Joseph. Reversal of the Burden of Proof, the Principle of "Fair and Equitable Procedures" and Preliminary Injunctions under the TRIPS Agreement, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.3, n.6, 2000, p. 808: *"Since, however, the legislative history of the respective TRIPS provisions does not offer much help for their interpretation, the case-law of some industrialized countries, World Trade Organization Members, with corresponding statutory provisions may provide for valuable guidance and should be taken into account. The experience of developed countries may, in particular, contribute to the necessary understanding of the rights conferred on the parties in a patent suit, as well as to the understandng of the relationship between the provisions at hand"* ("Como, no entanto, a história legislativa dos respectivos dispositivos do TRIPS não oferece muita ajuda para sua interpretação, a jurisprudência de alguns países industrializados, de Membros da OMC, com as normas legislativas correspondentes podem oferecer diretrizes valiosas e devem ser levadas em consideração. A experiência dos países desenvolvidos deve, em especial, contribuir com a necessária compreensão sobre os direitos conferidos às partes em uma ação envolvendo patentes, assim como a compreensão entre dispositivos em questão" - Tradução livre).

[769] Observando as conseqüências da perspectiva eurocêntrica que predominou nas negociações da Rodada Uruguai do GATT no tocante à Parte III do TRIPS, alguns autores sustentam que os procedimentos de proteção efetivada propriedade intelectual afastam-se do equilíbrio entre interesses dos titulares e de terceiros no conjunto das relações envolvendo a exploração dos bens da tecnologia e informação. Sobre isso, cf. REICHMAN, Jerome H., "Enforcing Enforcement Procedures", cit., p.351 (referindo-se ao intervencionismo excessivo dos Estados na tarefa de controle e monitoramento da proteção dos direitos de propriedade intelectual); CORREA, Carlos. *The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries*, in ICTSD, *The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*. Geneva: ICTSD, 2008, especialmente p. 39 e ss (em referência às estratégias dos países desenvolvidos em expandir os níveis de proteção da propriedade intelectual a partir de obrigações relacionadas às medidas cautelares, medidas de fronteiras e de criminalização de atos de violação de direitos de propriedade intelectual).

[770] Sobre os riscos e evidências empíricas envolvendo as controvérsias internacionais relativas à Parte III do TRIPS, cf. OTTEN, Adrian e WAGER, Hannu, "Compliance with TRIPS: The Emerging World View", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, 1996, n.3, 391 e ss.; BELLO, Judith H. "Some Practical Observations about WTO Settlement of Intellectual Property Disputes", in *Virginia Journal of International Law*, vol.37, 1997, p.357 e ss.; ALPANA, Roy. A New Dispute Concerning the TRIPS Agreement: The

O recente desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual constata igualmente a tendência expansionista das obrigações procedimentais relacionadas à propriedade intelectual para além dos padrões normativos da Parte III do Acordo TRIPS, sugerindo que os países desenvolvidos não se ativeram ao patamar mínimo de proteção, em larga medida embasados no compromisso de adoção de "procedimentos justos e equitativos", conforme o Artigo 42 do Acordo. Em seu estudo, CORREA analisa e compara recentes iniciativas dos Estados Unidos e União Européia quanto ao aperfeiçoamento de um regime global de aplicação dos direitos de propriedade intelectual (*global enforcement regime*)[771], caracterizado por ofensivas essencialmente ligadas à criminalização de condutas ou atos de violação da propriedade intelectual e uma retórica de luta global à pirataria em escala transnacional.[772] Em relação à essa disciplina especificamente, padrões 'TRIPs-Plus' foram incorporados em acordos de livre comércio, acordos quadros de investimentos, acordos de parceria econômica negociados pela União Européia com países africanos na ACP (*Economic Partnership Agreements* - EPAs) e acordos de acessão à OMC estabelecidos para o ingresso de novos Membros na Organização.

Essas questões demonstram, como será examinado, que a aplicação efetiva da proteção da propriedade intelectual depende de um conjunto de fatores mais amplos e técnicos nos diversos Membros da OMC, especialmente porque está ligada à capacidade existente e em formação das instituições administrativas e judiciais domésticas e regionais, bem como a consideração de direitos de usuários e terceiros em relação aos acessos a bens da tecnologia e da informação nos mercados. Não inclui apenas a tarefa de controle preventivo (monitoramento) e repressivo (sancionamento) de práticas infrativas da propriedade intelectual, (especialmente atos de pirataria e contrafação nos mercados domésticos) e medidas para impedir *a ocorrência de atos de contrafação e pirataria em escala transnacional.*

## 4.2 Justificativa das normas de observância da propriedade intelectual no TRIPS

---

United States and China in the WTO, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.10, n.6, 2007, p. 476 e ss.

[771] CORREA, Carlos. *The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries*, cit., p.34.

[772] Retomamos, nesse passo, a expressão 'enforcement offensive' empregada por CORREA, para definir as recentes iniciativas de países em desenvolvimento quanto ao fortalecimento dos padrões de aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade intelectual.

Antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS no plano internacional, a questão da observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual estava fundamentalmente relegada aos direitos internos. Entre as razões, a doutrina aponta fundamentalmente para o desenho institucional do sistema erigido pela Convenção de Paris sobre Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e a Convenção de Berna sobre a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, que não teriam acompanhado a criação de um sistema de solução de controvérsias dotado da mesma efetividade e capacidade sancionatória, comparativamente alcançadas com a criação do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.[773]

Com efeito, a Parte III do Acordo TRIPS foi certamente um dos "grandes resultados" das negociações da Rodada Uruguai do GATT[774], especialmente porque, no conjunto de normas do sistema internacional da propriedade intelectual erigido sob as Convenções de Paris e de Berna, os dispositivos relativos à observância e aplicação das normas de propriedade intelectual se referiam a obrigações multilaterais de caráter geral. Segundo essas convenções, os países das respectivas Uniões deveriam oferecer "proteção adequada" aos direitos dos titulares e, em determinados casos, "medidas judiciais" destinadas à apreensão de bens ilicitamente reproduzidos.[775] Não havia, no entanto, uma parte especial destinada a regular medidas de observância dos direitos de propriedade intelectual, comparadas com aquelas estabelecidas pelo TRIPS, e que criassem obrigações multilaterais orientadas para a implementação pelos Estados em seus ordenamentos nacionais.

Assim, as normas sobre observância dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional dependiam muito mais da operatividade dos sistemas legislativos domésticos e na estrutura concebida pelos legisladores nacionais para arquitetar a proteção jurídica das invenções e criações. Várias razões poderiam ser mencionadas para justificar a ausência de adoção de normas uniformes ou de iniciativa de harmonização no plano internacional relativamente à observância da propriedade intelectual. Entre elas estariam o número limitado de Estados originalmente negociadores das Convenções de Paris e de

---

[773] REICHMAN, Jerome H. "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit., p.338.
[774] GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreeement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.375, p.287.
[775] Bons exemplos são aqueles fornecidos pelos Arts. 9, 10, 10*bis* e 10*ter*(1), da Convenção de Paris de 1883 e Art. 16 da Convenção de Berna de 1886. Em outro exemplo, o Art.8 do Acordo de Lisboa relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional de 1958 determina que as "ações necessárias para a proteção das denominações de origem possam ser exercitadas, "em cada um dos países da União, de acordo com a legislação nacional" e adotadas por órgão da Administração ou a pedido do Ministério Público, ou por iniciativa dos particulares (qualquer interessado, pessoa natural ou jurídica).

Berna, as grandes diferenças de abordagens e prática relativas aos sistemas processuais civis nos ordenamentos nacionais, além da ausência de qualquer política internacional em torno da disciplina jurídica dos atos de violação de direitos de propriedade intelectual.[776]

Na visão das Convenções de Paris e de Berna, destacava-se uma ênfase na aplicação efetiva do *princípio do tratamento nacional* para autores e inventores pelos países das Uniões e não, efetivamente, a medida (quantitativa ou qualitativamente considerada) de proteção dos direitos de PI nos ordenamentos internos. O ponto de partida dessa análise, após a entrada em vigor do Acordo TRIPS/OMC, passaria a ser o cumprimento das obrigações substantivas de proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio e também de obrigações relativas à observância e aplicação desses direitos, a partir de padrões mínimos imediatamente intrusivos sobre a configuração dos direitos nacionais.

Considerando que o Acordo TRIPS não estabelece obrigações multilaterais específicas com escopo de coibir atos de pirataria e contrafação, como pretendiam os países desenvolvidos ainda durante as negociações da Rodada Uruguai do GATT, sua Parte III concentrou-se nas normas de observância dos direitos de propriedade intelectual. O número significativo de dispositivos nessa matéria aponta para regras muito mais detalhadas do que aquelas estabelecidas no campo das patentes de invenção (Parte II, Seção 5 do TRIPS).

A Parte III igualmente reflete-se na ausência de harmonização normativa no contexto do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, bem como na diversidade dos instrumentos e normas domésticas relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual. Por essa razão, o Acordo TRIPS estabelece uma distinção entre as obrigações gerais dos Membros da OMC em matéria de observância dos direitos de propriedade intelectual (Art.41), regras sobre procedimentos e remédios civis e administrativos, incluindo medidas cautelares (Arts. 42-49 e Art.50), medidas administrativas de controle de fronteira (Arts. 51-60) e procedimentos penais em casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial (Art.61).

---

[776] Cf., por exemplo, HEATH, Christopher. "Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions", in HEATH, Christopher; PETIT, Laurence (eds.). *Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries: Writings in honour of Dieter Stauder*. Munich/Strasbourg: Hart/Max Planck, 2005, p.8 ss.

## 4.3 Natureza e alcance das obrigações de aplicação da proteção

Em diversas passagens de seus dispositivos, as versões autênticas do Acordo TRIPS, nos diferentes idiomas adotados para o tratado, mencionam as expressões "enforcement", "moyens de faire respecter" e "observancia", quando relativas aos meios a serem adotados pelos Membros para aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em língua portuguesa não existe uma tradução precisa comparável com o sentido empregado pelo Acordo TRIPS.[777]

Sobre esse aspecto, no entanto, poucas referências contextuais encontram-se em alguns importantes instrumentos normativos, como o texto de tradução contido no Decreto nº 1.355/94, que incorpora a Ata Final da Rodada Uruguai e o Acordo TRIPS/OMC ao ordenamento brasileiro[778], ou ainda, no tocante ao domínio do direito comunitário europeu, a tradução oficial em português da Diretiva nº 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual ("Diretiva Européia sobre Respeito dos Direitos de Propriedade Intelectual" ou *Enforcement Directive*).[779]

Na ausência de uma terminologia uniforme, com significado comum em vários idiomas, a política legislativa adotada no domínio da União Européia recentemente manteve a expressão 'enforcement' para as medidas a serem adotadas por seus Estados Membros para assegurar a aplicação ou "respeito" – tanto nas esferas administrativas como judiciais - das normas substantivas da propriedade intelectual nos ordenamentos internos. Na verdade, seria mais adequado falar em procedimentos relativos à aplicação das normas de proteção, e que correspondem, em última análise, à elevação de padrões procedimentais

---

[777] No inglês jurídico, particularmente, a expressão 'enforcement' significa a ação de executar ou aplicar determinada lei, medida, decisão ou a arrecadação ou cobrança de débitos e multas. Sobre isso, cf. *Black´s Law Dictionary*, 8th ed. New York: West Group, 2004; *Barron´S Law Dictionary*, New York: Barrons, 2003. Comparativamente, a expressão mais próxima daquela reside em um misto idiomático entre "aplicação", "execução" e "respeito": "Durchsetzung" em alemão; "respeito" em português, "respecto", em espanhol; "rispetto", em italiano; "respect" em francês. No presente trabalho, optamos por adotar a expressão "observância" ou "aplicação", como entre nós também empregada por Maristela BASSO, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual,* cit., p.252 e ss; e CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.191 e ss.

[778] Especificamente, ver. a expressão utilizada na versão traduzida em português anexa ao Decreto nº 1.355/94 na correspondente Parte III do TRIPS: "Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual".

[779] *Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual*, in Jornal Oficial L157, de 30.4.2004.

mínimos de proteção de direitos dos titulares introduzidos no próprio contexto do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, após a entrada em vigor do TRIPS/OMC.[780]

Como resultado, legisladores nacionais, em especial aqueles dos Membros da OMC, seriam conduzidos a um movimento de elaboração de normas procedimentais de elevado grau de tecnicidade e sofisticação, cujos fundamentos de política legislativa residem antes na tarefa de assegurar "mecanismos", "instrumentos" ou "remédios" para a tutela administrativa e jurisdicional dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos nacionais. A somatória de sistemas domésticos de observância da propriedade intelectual, a partir da concepção entabulada pela Parte III do TRIPS, levaria, possivelmente, à criação de um arcabouço coeso.

Não obstante as expressões "respeito" e "aplicação" serem empregadas em português para lidar idiomaticamente com expressão hoje universalizada a partir da idéia de "enforcement", é bem provável que a concepção central do problema esteja antes na consagração de medidas de "observância e aplicação" das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual nos direitos domésticos a partir do cumprimento de obrigações multilaterais, como é o caso do TRIPS especificamente.[781] São antes níveis normativos relacionados à concretização de direitos subjetivos da propriedade intelectual perante autoridades domésticas nos Membros da OMC e que se caracterizam por forte apelo

---

[780] Cf. MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement, cit.,* p.117 e ss. Admitimos aqui, igualmente, a noção de "respeito" ou "aplicação da lei", conforme proposta por Jacques DERRIDA, *Força da Lei: Fundamento Místico da Autoridade*. São Paulo, Marins Fontes 2007, p.5 e ss, em que o autor analisa os possíveis significados da expressão "enforcement". Trata-se do cumprimento de obrigação ou dever, estabelecidos ou impostos por uma espécie de força simbólica, ou de lei, e não simplesmente controle. Segundo DERRIDA, a preciosidade da expressão "enforcement" ou "enforceability", do inglês, não admitem equivalentes em francês e outros idiomas latinos, com a mesma exatidão que pretendem transmitir ao destinatário das normas (*idem*, p.7-8).

A idéia de aplicação das normas da propriedade intelectual, segundo a Parte III do TRIPS, admitiria a mesma "força autorizada" pelos Membros, que estão legitimados, segundo o tratado, a adotar medidas de aplicação efetiva da propriedade intelectual – força que se justifica nos centros de poderes ou competências delegadas pelos Estados à OMC (e, conseqüentemente, ao seu Órgão de Solução de Controvérsias); e a noção de "enforceability" traduziria a idéia de possibilidade ou aptidão de aplicação das normas, intrínseca ao Direito. Admitida segundo a visão formalista, a Parte III do TRIPS equaciona uma antiga demanda dos países desenvolvidos no sistema internacional da propriedade intelectual e reclamos contra a OMPI, de "fazer valer" ou "tornar efetiva" a proteção da propriedade intelectual. Por isso, nas palavras de Jacques DERRIDA: *"Existem certas leis não aplicadas, mas não há leis sem aplicabilidade e não há aplicabilidade da lei sem força, quer seja direta ou não, física ou simbólica, exterior ou interior, brutal ou sutilmente discursiva,-- ou hermenêutica, coerciva ou reguladora"* (*idem*, p.9).

[781] Retomamos aqui a visão da doutrina juspublicista internacional quanto à aplicação das normas de tratados e cumprimento das obrigações deles decorrentes. Sobre isso, cf. CRANDALL, Samuel. *Treaties, Their Making and Enforcement*. New York: Columbia University Press, 1902, p.10 e ss; e PAUST, Jordan J. "Self-executing treaties", in *The American Journal of International Law,* vol. 82, 1988, p.760 e ss. Para uma releitura contemporânea, ver KINGSBURY, Benedict, "The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law", in *Michigan Journal of International Law*, vol.19, 1998, p. 345 e ss.

privatista, já que o principal endereçado das normas é o titular, a quem são oferecidos remédios para proteção dos direitos de propriedade intelectual (direitos de autor e conexos, marcas, desenhos industriais, patentes de invenção, topografias de circuitos integrados, informações não confidenciais).

Na esteira das obrigações estabelecidas na Parte III do Acordo TRIPS, várias pretensões são reconhecidas aos titulares da propriedade intelectual, em especial aquelas relativas à obtenção de decisões administrativas, medidas cautelares, decisões judiciais terminativas julgando o mérito dos litígios privados, enfim, quaisquer medidas que assegurem o direito de acesso à justiça nos ordenamentos nacionais para solução de litígios privados da propriedade intelectual e a proteção dos direitos de propriedade intelectual em caso de violação por terceiros.

Apesar de toda dificuldade terminológica, as noções de "respeito", "observância" e "aplicação" parecem apontar conjuntamente para um domínio muito especifico no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, atualmente como categoria de normas procedimentais propriamente ditas destinadas a assegurar a proteção – em sede jurisdicional e administrativa - dos direitos de propriedade intelectual de determinadas categorias de titulares nos ordenamentos nacionais. São "procedimentos para a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual", ou "procedimentos de observância dos direitos de propriedade intelectual"[782], destinados, em sua maioria, a impedir a ocorrência ou continuidade de atos de violação (e.g. aqueles de pirataria e falsificação/contrafação em escala comercial), conferindo medidas ou remédios de proteção específicos aos titulares.[783] Atos de violação ocorrem especificamente quando submetidos ao controle dos titulares dos direitos e não sujeitos a qualquer exceção permitida[784] e que são praticados por terceiros sem o consentimento dos titulares ou das autoridades competentes (e.g. nos casos de patentes objeto de licenciamento compulsório).[785]

---

[782] Aqui, trata-se da referência às versões francesa e espanhola do Art.41 do TRIPS, quanto à passagem "procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle" e "procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual", respectivamente.
[783] UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, New York: Cambridge Univ. Press, 2005, p.575 ss.
[784] Como exemplos, citamos aquelas previstas nos Arts. 13 e 30 do TRIPS/OMC, relativamente às exceções aos direitos de autor e direitos patentários.
[785] A definição é empregada amplamente nos comentários de UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, New York: Cambridge Univ. Press, 2005, p.576.

O escopo das obrigações do TRIPS/OMC sobre "observância de direitos de propriedade intelectual" parece ser muito amplo, compreendendo, como será examinado, princípios gerais sobre procedimentos civis e administrativos da propriedade intelectual, medidas cautelares e controle de atos de violação praticados nos mercados domésticos, em geral aplicáveis a todas as categorias de direitos de propriedade intelectual integrantes do Acordo.[786] Algumas dessas medidas, no entanto, apenas são obrigatórias em relação a determinados direitos de propriedade intelectual, como seria o caso daquelas relativas ao controle de fronteiras e em procedimentos de natureza penal – vinculantes apenas para a proteção de obras de autoria e marcas que sejam objeto de pirataria e contrafação ou falsificação, respectivamente, como estabelecem os Artigos 51 e 61 do TRIPS.[787-788]

A "observância" estabelece, portanto, a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual, que se materializa na adoção de medidas judiciais e administrativas amplamente consideradas, tais como remédios (e.g. tutela jurisdicional) e procedimentos (judiciais e administrativos), invocados pelos titulares e também, em determinadas situações, pelos supostos infratores da propriedade intelectual. Elas podem estar divididas em três categorias distintas: i) procedimentos e remédios; ii) direitos de revisão de decisões administrativas e judiciais e iii) mecanismos de transparência.

As obrigações gerais do TRIPS em matéria de observância de direitos de propriedade intelectual (como aquelas estabelecidas na Parte III do Acordo) não determinam o conteúdo dos remédios e procedimentos a serem implementados nos ordenamentos domésticos dos Estados, mas antes dizem respeito a *obrigações de resultado*.[789] Isso explica, por exemplo, porque tais dispositivos contêm em seus

---

[786] Ver, por exemplo, as categorias de direitos de propriedade intelectual estabelecidas pelas Seções 1 a 7, da Parte II, do TRIPS/OMC, como prevê, em especial o Art.1.2 do Acordo.

[787] Cf. Artigo 51: *"Os Membros adotarão procedimentos, de acordo com as disposições abaixo, para permitir que um titular de direito, que tenha base válida para suspeitar que a importação de bens com marca contrafeita ou pirateados possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito junto às autoridades competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação desses bens. (...)"*; Artigo 61: *"Os Membros proverão a aplicação de procedimentos penais e penalidades pelo menos nos casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial. (...)"*.

[788] Sobre as implicações práticas das medidas de controle de fronteira na perspectiva do Direito da União Européia, cf. estudo de VRINS, Olivier e SCHNEIDER, Marius, *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures: Law and Practice in the EU*. New York: Oxford Univ. Press, 2006, p.13 ss.

[789] Sobre a distinção das obrigações de conduta/meio e resultado no Direito Internacional Público, ver o importante Relatório da Comissão de Direito Internacional sobre sua 29a Sessão de 1977, conduzido sob os trabalhos do Prof. Roberto AGO e compilado no documento A/32/10 - *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-ninth session*, 9 May - 29 July 1977, Official Records of the General Assembly, Thirty-second session, in *Yearbook of the International Law Commission 1977*, vol. II(2), p.3-135, também disponivel em <http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_32_10.pdf> (último acesso em 09 de março de 2010); Ver ainda BRIERLY, James Leslie; LAUTERPACHT, Hersch; WALDOCK, C. H. M. *The Basis of Obligation in International Law, and Other Papers*. Oxford/UK: Clarendon Press, 1958,

respectivos textos normativos, tantas expressões adjetivadas concernentes às medidas de observância de direitos de propriedade intelectual, especificamente "ação eficaz", "remédios expeditos" "procedimentos justos e eqüitativos", "prazos não razoáveis", "atrasos indevidos", "acesso à informação necessária", "provas razoavelmente acessíveis", "compensação adequada", "dissuasão eficaz contra violações", "medidas apropriadas de reparação"[790]

As obrigações gerais de observância de direitos de propriedade intelectual no plano internacional são de diversas naturezas. O TRIPS/OMC estabelece, por exemplo, que os Membros devam conferir e dotar as autoridades domésticas - judiciais e administrativas - de poderes e competências específicas para adoção de medidas de proteção dos direitos de PI, o que inclui tutela jurisdicional em concreto pelos tribunais e ordens de busca e apreensão de bens ilicitamente reproduzidos e que sejam objeto de atos de pirataria e contrafação. A linguagem empregada no Acordo, no entanto, parece ser conducente com um elevado grau de discricionariedade a ser atribuído a tais autoridades domésticas: enquanto os Membros da OMC estão vinculados à obrigação de implementação das normas de proteção da propriedade intelectual, reservando às suas respectivas autoridades domésticas (judiciais e administrativas) poderes e competências, estas não estariam obrigadas à concretização de tais medidas de proteção de direitos de PI, podendo adotá-las discricionariamente.[791]

"Mesmo se comprovada uma recusa sistemática para exercer os poderes conferidos, que dificilmente poderia ser demonstrada", o Membro em questão teria cumprido as obrigações do Acordo ao conferir os poderes previstos, especialmente quanto à adoção de medidas de proteção da propriedade intelectual em um caso concreto.[792] Além de tal

---

p.25 ss.; DUPUY, Pierre M. "Reviewing the difficulties of codification: on Ago's classification of obligations of means and obligations of result in relation to state responsibility", in *European Journal of International Law*, vol.10, n.2, 1999, p. 371ss.

[790] De modo exemplificado, cf. Arts. 41,43, 44, 46 e 48 do TRIPS/OMC. Comentando os aspectos substantivos de tais expressões, ver comentários de DREIER, Thomas, "TRIPS and the enforcement of intellectual property rights", in BEIER, Karl-Friedrich e SCHRICKER, Gerhard (eds.) *From GATT to TRIPS.* München: Max Planck Institute/VCH, Weinheim, 1996, p. 255.

[791] Essa também é fundamentalmente a opinião defendida nos comentários do UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, New York: Cambridge Univ. Press, 2005, especialmente p.576.

[792] UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, New York: Cambridge Univ. Press, 2005, p.576 (While Members must *empower* their judicial authorities to order certain acts, such authorities are *not obliged* to do so, and can exercise discretion in applying the mandated rules. Even if a systematic refusal to use the authority conferred were proven, which may be difficult to demonstrate, the Member in question would have complied with the Agreement's obligations by empowering such authorities to take the prescribed action in a particular case, where the courts have acted in accordance with the dominant practice in the Member in question. In addition, in order to assert violation it would be necessary to prove that the

dificuldade, para a determinação da violação seria necessário provar que os padrões materiais de proteção relativamente aos quais se refere à questão de observância seriam suficientemente ambíguos para resultar na concessão de certas medidas de aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual[793]

## 4.4 Princípios gerais relacionados à aplicação efetiva da propriedade intelectual

O TRIPS consolidou princípios gerais relacionados à aplicação da proteção da propriedade intelectual e que residem, como de resto examinado, no objetivo de assegurar aos titulares medidas de proteção de seus direitos nos ordenamentos dos Membros da OMC, afastando-se, portanto, das soluções oferecidas pelos dispositivos genéricos da Convenção de Paris de 1883 e Convenção de Berna de 1886. O Artigo 41 do TRIPS ressalta o atributo da "efetividade" das medidas a serem adotadas pelos Estados Membros, na tarefa de consecução do objetivo de proteção da propriedade intelectual.[794] A aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual, nesses casos, é materializada, segundo os negociadores do TRIPS, pelas medidas judiciais e administrativas internas destinadas a assegurar a proteção da propriedade intelectual contra atos de violação praticados, seja em caráter de prevenção ou de sancionamento.

Entre as medidas destinadas à prevenção da ocorrência de tais atos estão aquelas relativas à imputação de responsabilidade civil e criminal, medidas de busca e apreensão de bens protegidos que tenham sido ilicitamente reproduzidos nos diferentes Membros da OMC e medidas de controle aduaneiro ou de fronteira. Elas devem oferecer efeito

---

substantive standard of protection in relation to which an enforcement issue arises is sufficiently unambiguous to trigger the granting of certain enforcement measures).

[793] UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, New York: Cambridge Univ. Press, 2005, p.577

[794] Cf. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., §2.376, p.287 e ss; BASSO, Maristela, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., p.252 e ss. As medidas de aplicação da proteção devem se basear, segundo a linguagem empregada pelo TRIPS, em ações eficazes. Assim, o Art.41.1 do Acordo: *"Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a aplicação de normas de proteção como especificadas nesta Parte, de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo".*

dissuasivo em relação às práticas ilícitas envolvendo direitos de propriedade intelectual previstos no Acordo.[795]

O Artigo 41.1 do TRIPS enfatiza a adoção de "ação eficaz" contra qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos no Acordo, sugerindo que os Membros da OMC não se afastaram da preocupação central sobre o controle de contrafação e pirataria envolvendo bens protegidos pela propriedade intelectual. Como observado, essa sempre foi uma das demandas prioritárias da indústria sediada em países desenvolvidos nas décadas de 1970 e 1980 e certas categorias de titulares da propriedade intelectual. Com efeito, enquanto litígios privados podem compreender o escopo de reivindicações de uma patente, a única defesa possível a ser alegada para empresas que incorrem em atos de violação por pirataria e falsificação é evitar demandas judiciais ou buscar retardar ou frustrar o cumprimento de qualquer medida judicial contra elas proferidas pelos tribunais domésticos.[796]

No presente item, analisaremos os princípios que justificam a adoção de mecanismos de tutela dos direitos de propriedade intelectual nos Membros da OMC e que servem para distinguir a preocupação sobre a efetividade da aplicação dos direitos assegurados pelo TRIPS nos ordenamentos internos. Esses princípios também devem atender ao interesses de usuários de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, sobretudo nos casos em que figurem como parte em litígios privados. Como sustentado no presente trabalho, qualquer iniciativa de fortalecimento dos mecanismos de proteção não deve comprometer o equilíbrio objetivado na disciplina da propriedade intelectual, já que usuários legítimos de bens protegidos não podem ser considerados piratas e falsificadores apenas com base na existência de atos de violação, que, pela natureza privada, podem estar submetidos a regime de responsabilidade civil.

### *4.4.1. Princípios gerais estabelecidos pelo Art. 41 do TRIPS*

---

[795] GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreeement*, cit., §2.375, p.287.

[796] Retomamos aqui as observações de Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreeement*, cit., §2.376, p.288, comentando a racionalidade quanto à adoção das medidas de tutela jurisdicional da propriedade intelectual no TRIPS: *"Uma vez que um pirata é localizado (o que nem sempre é fácil), medidas domésticas imediatas devem ser adotadas nos mercados. para apreensão de bens e demais produtos que sejam objeto de contrafação e pirataria"*.

O Art. 41 do TRIPS contém quatro princípios cardeais relativamente à observância dos direitos de propriedade intelectual no sistema GATT/OMC, atribuindo uma significativa liberdade aos Membros da OMC para adequar seus sistemas jurídicos domésticos às obrigações multilaterais da Parte III do Acordo.[797] O método de implementação dessas obrigações, no entanto, não requer ser distinto dos sistemas já existentes para aplicação das leis nacionais e adjudicação dos litígios pelos tribunais domésticos.[798]. Com efeito, como observado por REICHMAN, essa regra salvaguarda os Estados de obrigações excessivas, como aquela de oferecer aos titulares estrangeiros determinada proteção muito mais ampla e efetiva do que aquela já oferecida por tribunais e autoridades administrativas domésticas para a tutela de direitos subjetivos.[799]

As normas sobre observância estabelecem um critério da "efetividade" para medidas adotadas pelos Membros da OMC, o que se materializa, concretamente, em medidas judiciais e administrativas internas orientadas para proteção da propriedade intelectual contra atos de violação, seja em caráter de prevenção/inibição ou de sancionamento. Esse aspecto é diretamente endereçado pelo Art.41.1 do TRIPS, que faz referência à "ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos no Acordo".

Entre as medidas destinadas à prevenção da ocorrência de atos de violação estão aquelas relativas à imputação de responsabilidade civil e criminal aos infratores, bem como medidas de busca e apreensão de bens protegidos que tenham sido ilicitamente reproduzidos nos diferentes Membros da OMC. Segundo a lógica admitida pelo Art. 41.1, essas medidas impediriam a ocorrência ou continuidade de atos infrativos à propriedade intelectual e constituiriam um "meio de dissuasão de infrações ulteriores". Seu escopo, segundo a importante observação de GERVAIS, seria a de desestimular a prática de atos infrativos à propriedade intelectual por terceiros, portanto, como forma de "efetiva dissuasão" das violações.[800]

---

[797] REICHMAN, Jerome H. "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit. especialmente p.340.

[798] Cf. por exemplo, Art. 41.5 do TRIPS: *"O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral. Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral."*

[799] Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement, cit. p.340.

[800] *The TRIPS Agreeement*, cit., §2.375, p.287 (referindo-se à expressão "effective deterrent to further infingements").

Parece ser difícil, no entanto, determinar o alcance da "dissuasão" ou dos "efeitos dissuasivos" sobre atos de violação, especialmente na ausência de qualquer critério, no TRIPS, distinguindo o caráter das sanções no curso do processo civil relacionadas especificamente à tutela jurisdicional dos direitos de propriedade intelectual. Como observado por HEATH[801], o Art. 45.1 do Acordo prevê que qualquer indenização paga pelo infrator deva ser "adequada" para compensar o titular pelos prejuízos sofridos, o que poderia não ter qualquer efeito dissuasivo sobre a conduta infrativa efetivamente constatada. Como modalidade de dissuasão, pode ser estabelecida obrigação de pagamento, pelo infrator, das custas judiciais incorridas pelo titular no curso do processo, incluindo honorários advocatícios, o que de fato é endereçado pelo Art.45.2 do TRIPS, porém em caráter alternativo ou opcional, sugerindo uma flexibilidade no cumprimento, pelos Membros, da obrigação ali prevista.[802]

O Art.41.2 do TRIPS estabelece princípios gerais concernentes aos procedimentos envolvendo as medidas de observância de direitos de propriedade intelectual a serem adotadas pelos OMC, extensíveis às esferas administrativa e judicial; segundo o dispositivo, esses procedimentos devem ser "justos" e "eqüitativos", não necessariamente custosos nem prolongarem-se injustificadamente no tempo.[803] Difícil de estimar, no entanto, se a prática dos tribunais domésticos e a eventual lentidão ou morosidade no julgamento de litígios envolvendo violação de direitos de propriedade intelectual ou fiscalização pelas autoridades administrativas poderiam ser levados em consideração na interpretação da regra do artigo 41.2 do TRIPS.[804]

O fundamento desses princípios em relação aos procedimentos, administrativos e judiciais, relacionados à observância de direitos de propriedade intelectual também estaria justamente na não-discriminação de titulares que não sejam nacionais ou domiciliados no

---

[801] "Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions", in HEATH, Christopher; PETIT, Laurence (eds.). *Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries: Writings in honour of Dieter Stauder*. Munich/Strasbourg: Hart/Max Planck, 2005, p.11.

[802] Idem, p.12. Dentro do contexto normativo da Parte III, como observa o autor, restariam pouco claros quais os remédios considerados como dissuasivos em relação aos atos infrativos à propriedade intelectual. De uma perspectiva econômica, os remédios para dissuasão de práticas de violação deveriam ser quantificados em montantes que ultrapassem o que um usuário legítimo teria de investir em situações normais para aquisição do bem protegido por direitos de propriedade intelectual. Uma indenização com caráter compensatório, e não punitivo, teria pouco efeito dissuasivo. Sanções na esfera criminal podem servir como fator de desestímulo para práticas de violação à propriedade intelectual, mas também somente são estabelecidas em situações muito especiais, como aquelas previstas no Art.61 do TRIPS.

[803] Art 41.2: *"Os procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e eqüitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos"*.

[804] Sobre isso, ver, por exemplo, GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreeement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.377, p.288.

Estado em que se invoca a proteção. O TRIPS estabelece que, enquanto sejam autores em demandas relacionadas à propriedade intelectual, nenhum obstáculo seja imposto a tais litigantes, para além daqueles usualmente existentes para cidadãos do Membro considerado. De fato, o que existe é um *principio geral de não obstrução do acesso* às instâncias judiciais e administrativas dos Estados Membros da OMC como pressuposto para a disciplina da aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual.[805] Daí porque o Art.41.2 estabelece que os procedimentos (sejam eles de natureza administrativa ou judicial) nos Estados Membros não sejam "desnecessariamente onerosos" ou comportarão "prazos não razoáveis" ou "atrasos indevidos".

A interpretação dos critérios de *economia* e *celeridade* que aparentemente justificam os princípios do Art.41.2 deve ser estabelecida, no entanto, à luz das diferentes tradições jurídicas dos Membros da OMC e também da experiência concreta dos tribunais domésticos e autoridades administrativas com os direitos de propriedade intelectual. Por sua própria natureza, os litígios privados nesse domínio são caracterizados pela *complexidade*, não raro dependentes da intervenção de peritos e especialistas nas várias áreas das ciências, além da produção, pelas partes, de provas extremamente sofisticadas. Aqui, esses fatores poderiam levar a uma significativa morosidade para a solução jurisdicional em determinados ordenamentos.[806] Não seria possível alcançar uniformidade no tratamento jurisdicional dos litígios da propriedade intelectual em nível doméstico. A íntima relação da disciplina com o principio da territorialidade – para além do que as seculares Convenções de Berna e de Paris estabelecem – torna-se um elemento de proximidade para os tribunais domésticos, cuja competência, na larga maioria dos casos, é exclusiva em virtude do local em que os direitos de propriedade intelectual são registrados.

---

[805] Cf. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., p.288.

[806] Sobre isso, cf. HEATH, Christopher, "Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions", cit., p.12, observando que as ações judiciais mais custosas na área da propriedade intelectual são aquelas processados nos Reino Unido e nos Estados Unidos. Nessa última, uma demanda cujo valor da causa seja abaixo de 1 milhão de dólares custaria, em média, cerca de 400 mil dólares até o julgamento do mérito pelos tribunais. Na Alemanha, uma ação semelhante custaria apenas uma fração desse valor, enquanto que na França e no Japão, litígios discutindo a violação de uma patente, por exemplo, levariam em média, respectivamente, seis e dois anos até serem julgados. Sobre isso, ver também a análise de Aurélio LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual?*. Madrid: Librería-Editorial Dykinson, 2008, especialmente p.164 e ss. O autor confronta as dificuldades de cumprimento de medidas cautelares em litígios transfronteiriços envolvendo direitos de propriedade intelectual com a prática do Regulamento 44/2001 sobre Competência e Jurisdição e Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras no domínio da União Européia. Em perspectiva comparada, Massimo SCUFFI, *Diritto processuale della proprieta' industriale ed intellettuale.* Milano: Giuffrè, 2009, p. 303 e ss, descreve as modalidades de medidas cautelares em matéria de patentes e sua executoriedade no ordenamento italiano.

Outro aspecto a ser considerado relativamente aos procedimentos justos e eqüitativos, invocados pelo Art.41.2 do TRIPS, diz respeito à aplicação de princípios constitucionais processuais, tais como ampla defesa e contraditório, além de prerrogativas das partes relativamente à assistência qualificada perante os tribunais. Nem todos os Membros da OMC contam com um número razoável de advogados especialistas nas disciplinas da propriedade intelectual para a defesa dos interesses das partes, o que limitaria essa assistência em juízo praticamente àquelas partes que tenham condições econômicas mais favoráveis à contratação de equipes jurídicas especializadas.[807]

O mesmo se observa relativamente à proficiência e habilidade dos juizes domésticos com as matérias relativas à propriedade intelectual, sobretudo enquanto tenham de adotar medidas de urgência como cautelares e outras medidas preventivas no curso dos litígios e decidir sobre o mérito de ações discutindo a ocorrência de atos de violação. Essa observação, para além da necessidade de um teste casuístico, tem se constatado na especialização dos tribunais nacionais. Ainda que o Art.41.5 do TRIPS estabeleça que os Membros não estejam obrigados a criar sistemas especializados de adjudicação de conflitos de propriedade intelectual, alguns já têm gradativamente estabelecido uma divisão de competências para tribunais dedicados aos litígios, em especial no campo patentário.[808]

As decisões de mérito, administrativas e judiciais, em matéria de propriedade intelectual também devem ser preferencialmente, segundo o Art.41.3 do TRIPS, escritas e fundamentadas e proferidas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido

---

[807] Sobre a questão dos custos associados ao contencioso judicial da propriedade intelectual, ver interessantes estudos de KESAN, Jay P.; BALL, Gwendolyn G., "How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes", in *Washington University Law Review*, vol. 84, n.2, 2006, p. 237-312, em que os autores analisam o maior ou menor significado das variáveis empregadas para determinação dos custos relativos aos litígios da propriedade intelectual, tais como tempo total para o julgamento de mérito, número de petições e documentos apresentados pelas partes em cada caso, fase de conclusão e trânsito em julgado e ocorrência de acordos ou decisões terminativas; BESSEN, James E. e MEURER, Michael J. "The Private Costs of Patent Litigation". 2nd Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper 07-8, 2008, p.1 ss., disponível em <http://ssrn.com> (último acesso em 09 de março de 2010), observando os efeitos negativos dos custos associados a litígios em matéria de patentes sobre a atividade empresarial desenvolvida por supostos infratores, especialmente aqueles a serem incorridos para defesa das partes no curso do processo judicial e que podem representar desestímulos para continuidade da atividade inventiva e inovação na indústria.

[808] Seguindo o exemplo paradigmático dos Estados Unidos da América, quanto à criação da Corte de Apelação do Distrito Federal (CAFC), com competência exclusiva para adjudicação de litígios em matéria de patentes, alguns países têm adotado análogo sistema, como o Japão, que conta com seções/câmaras especiais nos tribunais de Tóquio e Osaka (embora sem que lhe seja atribuída exclusividade de competência em matéria de propriedade intelectual), ou a Indonésia, cujos tribunais comerciais têm fixado competência exclusiva para adjudicar demandas em propriedade intelectual. Sobre isso, ver comentários de Christopher HEATH, "Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions", cit., p.14.

oportunidade de se manifestar. O dispositivo também estabelece que as decisões estarão à disposição, ao menos das partes do processo, sem "atraso indevido". A racionalidade dessa regra é muito mais uma questão de "justiciabilidade" e transparência, sobretudo porque, em muitos sistemas jurídicos nacionais, as decisões administrativas relacionadas à propriedade intelectual – como, por exemplo, as próprias decisões sobre concessão de registros e oposições aos pedidos de registros – sequer são devidamente publicadas, o que dificulta a antecipação dos resultados de uma possível demanda judicial pelos usuários, concorrentes e terceiros. E não somente isso. A publicação de decisões também permite o desenvolvimento do ensino e pesquisa em torno da propriedade intelectual, bem como o estudo comparado dos vários sistemas jurídicos domésticos a partir de uma jurisprudência, propriamente dita, dos órgãos judiciais e administrativos.[809]

Entre os princípios gerais estabelecidos pelo TRIPS, em matéria de observância, também está aquele de garantia de revisão de decisões administrativas, de caráter definitivo, por tribunais jurisdicionais domésticos (cf. Art. 41.4)[810]. Ele não se justifica apenas na existência de normas relativas ao acesso à justiça dos Membros pelas partes, mas também no controle de decisões administrativas proferidas pelas autoridades patentárias nacionais. Na verdade, o TRIPS parece indiretamente supor a existência do direito de o titular da propriedade intelectual recorrer aos tribunais dos Membros da OMC para pós-questionamento de decisões administrativas, com limitações impostas, evidentemente, pela natureza dos litígios considerados. Importante verificar que, na esfera criminal, isso não significa a exigência de constituição de tribunal de júri para endereçar litígios relacionados à propriedade intelectual, ou para determinados ordenamentos em que não exista possibilidade de recurso interposto contra decisão proferida pelo júri, mas a obrigação de o Membro da OMC de estabelecer normas processuais nesse sentido.[811]

---

[809] De um modo geral, o Art.61 do TRIPS, ao estabelecer o princípio da transparência, busca assegurar que os Membros da OMC tenham acesso amplo e irrestrito às leis, regulamentos, decisões judiciais terminativas e normas administrativas de aplicação geral, e com isso, evitar controvérsias. Sobre isso, ver CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propriedad Intelectual*, cit. p.210. Ainda em relação à publicação de decisões em matéria de propriedade intelectual e disponibilidade de acesso pelas partes ao seu conteúdo, ver HEATH, Christopher, "Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions", cit., p.14.

[810] Art.41.4: "As Partes de um processo terão a oportunidade de que uma autoridade judicial reveja as decisões administrativas finais e pelo menos os aspectos legais das decisões judiciais iniciais sobre o mérito do pedido, sem prejuízo das disposições jurisdicionais da legislação de um Membro relativa à importância do caso. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para revisão de absolvições em casos criminais".

[811] GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreeement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.377, p.288.

O Art. 41.4 do TRIPS estabelece, na verdade, previsão de uma instância judicial revisional para processos administrativos envolvendo a propriedade intelectual, especialmente no que concerne àqueles estabelecidos sob a competência de autoridades registrais domésticas (e.g. para marcas, patentes e desenhos industriais) ou ainda para escritórios de fiscalização (como no campo dos direitos de autor). O dispositivo parte do reconhecimento, no sistema internacional da propriedade intelectual, de direitos subjetivos atribuídos aos titulares dos direitos, como a pretensão das partes de acesso à justiça para revisão jurisdicional das decisões proferidas em instâncias administrativas e também à revisão das decisões de tribunais judiciais em primeiras (aqui a garantia de "duplo grau de jurisdição"). Essa modalidade de revisão ou instância revisional refere-se, justamente, aos aspectos jurídicos da decisão de mérito proferida por tribunais de primeira instância nos Membros da OMC relativamente aos litígios privados envolvendo a propriedade intelectual.[812]

O regime de observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, de acordo com o Acordo TRIPS, está, como mencionado, apoiado em algumas significativas flexibilidades dos Membros da OMC em relação ao cumprimento das obrigações multilaterais dele decorrentes. De acordo com o Art. 41.5, a primeira delas remete à *desnecessidade de elaboração de normas domésticas especiais* para aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, em que o dispositivo estabelece que a Parte III do TRIPS não cria a obrigação de se estabelecer um "sistema jurídico" para a observância da propriedade intelectual, distinto daquele já existente no ordenamento doméstico do Membro.[813]

A segunda flexibilidade diz respeito à *desnecessidade de distribuição de recursos específicos*, pelos Membros, para a aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, alocados entre aqueles já existentes para a aplicação das leis em geral em seus sistemas jurídicos internos. Para países em desenvolvimento, a flexibilidade no cumprimento das obrigações multilaterais assumidas pelos Membros da OMC relativas à disciplina da observância dos direitos de propriedade intelectual (como em geral espelhadas na Parte III do Acordo) reveste-se de grande importância, pois cria senão

---

[812] Sobre isso, ver comentários de Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreeement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.378, p.289.

[813] Entre as possíveis interpretações, estaria aquela que nenhum Membro está obrigado a estabelecer um sistema normativo especial para que a Parte III do Acordo TRIPS seja implementada em seu ordenamento doméstico, portanto se a necessidade que aquele crie um "sobredireito" para aplicação das normas de proteção (materiais ou substantivas) da propriedade intelectual.

indiretamente uma demanda por capacitação técnica e aproveitamento dos recursos já existentes no plano interno.

Estes passam a ser rearranjados ou realocados em instituições ou autoridades domésticas (e.g., órgãos administrativos, escritórios de marcas e patentes e tribunais) em função dos padrões mínimos estabelecidos pelo TRIPS. Em concreto, promove-se uma gradual institucionalização do gerenciamento da propriedade intelectual nos Estados a partir de uma dimensão não apenas protecionista-registral, porém protecionista-jurisdicional, cujas bases se assentam nas obrigações multilaterais de observância dos direitos de PI estabelecidas no Acordo.

### *4.4.2. Interpretação do Artigo 41 do TRIPS na prática do OSC/OMC*

O Órgão de Solução de Controvérsias da OMC teve oportunidade de analisar o alcance normativo do Art.42 do TRIPS, em particular quanto às expressões "titulares" e "dispor de procedimentos civis relativos à aplicação de normas de proteção" dos direitos de propriedade intelectual compreendidos pelo Acordo. No caso *Estados Unidos/Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*[814], em que eram reclamantes as Comunidades Européias, o Órgão de Apelação confirmou a interpretação estabelecida pelo Grupo Especial na análise da controvérsia de que a oferta ou disponibilidade de instrumentos de proteção está diretamente ligada ao direito de acesso, pelos titulares da propriedade intelectual, a procedimentos judiciais que sejam efetivos em causar a observância de seus direitos compreendidos pelo Acordo.[815]

A controvérsia dizia respeito justamente à compatibilidade da Seção 211 do *Omnibus Appropriations Act of 1998*, promulgada em 21 de outubro de 1996 pelo congresso norte-americano, com as obrigações assumidas no TRIPS/OMC. A Seção 211

---

[814] WT/DS176, *United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998* (Reclamante: European Communities). Consultas estabelecidas em 8 de julho de 1999, com decisão do Órgão de Apelação em 2 de janeiro de 2002. Os Membros Canadá, Japão e Nicarágua participaram como interessados na controvérsia apreciada pelo OSC.

[815] WT/DS176/R, *United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998.* Relatório do Grupo Especial, de 6 de agosto de 2001, especificamente no parágrafo 8.95 ("The ordinary meaning of the term "available" would suggest that right holders are entitled under Article 42 to have access to judicial procedures which are effective in terms of bringing about the enforcement of their rights covered by the Agreement when this is warranted"; e também na versão em espanhol: "Del sentido corriente del término "*available*" se desprende que los titulares de derechos pueden, conforme al artículo 42, tener acceso a procedimientos judiciales que sean eficaces para hacer que se respeten aquéllos de sus derechos a que se refiere el Acuerdo, cuando ello esté justificado").

da OAA de 1996 dispõe sobre a utilização de marcas e nomes comerciais, idênticos ou substancialmente similares a outras marcas e nomes comerciais, em conexão com atividade de empresas ou ativos que tenham sido confiscados pelo governo de Cuba em 1 de janeiro de 1959 ou após tal data.[816]

O principal argumento das Comunidades Européias é o de que a Seção 211(a)(2) seria incompatível com o Art.42 do TRIPS. O ato legislativo norte-americano, ao expressamente excluir (ou negar) a possibilidade de acesso aos tribunais norte-americanos para proteção de determinados direitos de propriedade intelectual ali especificados (marcas), resultaria na violação, pelos Estados Unidos, das obrigações assumidas no TRIPS/OMC, em especial a primeira parte do Art.42, que vincula os Membros à criação de mecanismos de aplicação das normas de proteção de direitos de propriedade intelectual.

Os Estados Unidos, por sua vez, sustentavam que o Art. 42 seria aplicável apenas aos direitos de propriedade intelectual compreendidos pelo TRIPS e que a obrigação ali estabelecida não chegaria a vincular os Membros à obrigação de oferecer remédios judiciais específicos para proteção de direitos que não existem. De acordo com os argumentos apresentados, se um determinado direito de propriedade intelectual não está "coberto pelo Acordo", nenhum Membro estaria obrigado a assegurar proteção mediante instituições e remédios assegurados em seu sistema judiciário civil doméstico. Os Estados Unidos justificavam exatamente que a Seção 211(a)(2) do OAA de 1996 continha normas materiais disciplinando a titularidade de direitos de marca, sem afetar a proteção jurisdicional a ser concedida para qualquer parte interessada na proteção de direitos de marca.

O caso é muito mais emblemático do que à primeira vista poderia parecer. O Grupo Especial justamente estabelece, como ponto de partida de análise, uma interpretação da norma contida no Art.42 do TRIPS em seu contexto e à luz de seu objeto e finalidade.[817] Entre as questões possíveis estariam aquelas relativas ao alcance da obrigação de criação

---

[816] Na prática, de acordo com a regra contida na Seção 211(a)(2) do *Omnibus Appropriations Act of 1998,* nenhum tribunal norte-americano poderia reconhecer, conceder proteção ou validar qualquer ato de aquisição ou exercício de direitos por nacionais designados (especificamente os beneficiários de direitos de marcas ou nomes comerciais confiscados pelas autoridades cubanas) ou seus sucessores, com fundamento no direito do *common law* ou em registros obtidos de acordo com a Seção 515.527 do *Code of Federal Regulations* e Seções 44(b) e 44(e) do *US Trademark Act of 1946* (15 U.S.C. 1126), de tais marcas, nomes comerciais que foram objeto de expropriação.

[817] De fato, esse aspecto é reiterado na exposição dos aspectos factuais do caso *Estados Unidos/Seção 211 da Omnibus Appropriations Act,* pelo Relatório do Grupo Especial (cf. WT/DS176/R, *United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, especialmente par.1.18).

de (ou acesso aos) "procedimentos judiciais civis" pelos Membros da OMC e categoria dos "titulares de direitos" de propriedade intelectual.

Na primeira situação, o significado normal da expressão "dispor" (*make avaiable*) na redação do Art. 42 do TRIPS sugere que todos titulares de direitos de propriedade intelectual seriam legitimados a ajuizar qualquer tipo de ação (ou requerer quaisquer medidas de proteção jurisdicional de natureza civil) perante os tribunais domésticos e ter para si garantidos "procedimentos judiciais civis" efetivos quanto à observância dos direitos compreendidos pelo TRIPS. E justamente esse contexto levaria o Grupo Especial a interpretar o Art.42 do Acordo em consonância com o reconhecimento de que os remédios e medidas jurisdicionais - previstos e assegurados pelos ordenamentos domésticos- devem ser efetivos por natureza, vale dizer, devem oferecer a possibilidade de autênticos remédios e medidas judiciais a serem invocados pelas partes privadas.[818]

Ainda segundo o Relatório adotado, e confirmado pelo Órgão de Apelação, a categoria dos titulares, conforme prevista no Art.42 do TRIPS, deve ser concebida muito mais amplamente do que aquela de "proprietários", incluindo todas as pessoas que tenham interesse legíimo direto na exploração dos direitos protegidos. Os procedimentos judiciais civis devem ser estabelecidos pelos Membros da OMC, ao alcance dos titulares de direitos de propriedade intelectual referidos pelo Acordo, para que possam proteger seus direitos contra todo tipo de violação.[819] Não se trata, como sustentado pelos Estados Unidos, de procedimentos judiciais civis a que possam ter acesso somente titulares de marcas protegidas no território norte-americano.

O Órgão de Apelação confirmou a orientação do Grupo Especial de que a expressão "titulares de direitos", como empregada na redação do Art.42, do Acordo TRIPS, não poderia estar limitada àquelas pessoas consideradas "proprietárias" de marcas. Naquela categoria, o dispositivo inclui também todas as pessoas que reivindicam capacidade jurídica para fazer valer seus direitos perante os tribunais dos Estados Membros. Os procedimentos judiciais civis não seriam justos e eqüitativos se o acesso aos

---

[818] Idem, par.1.18. O Grupo Especial reitera a concepção de "efetividade das medidas de proteção de direitos", a ser assegurada pelos Estados em seus respectivos ordenamentos internos, a partir da interpretação do problema no direito internacional. Sobre isso, o Grupo Especial ainda invoca a doutrina de JENNINGS, Robert e WATTS, Arthur (eds.) *Oppenheim's International Law*. 9th ed. vol I. Burnt Mill: Longman, 1992, p.522-566; e BROWNLIE, Ian. *Principles of Public International Law*. 5th ed. New York: Oxford Univ.Press, 1998, p. 500-501.

[819] WT/DS176/AB, *United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998,* relatório do Órgão de Apelação de 2 de janeiro de 2002, especialmente parágrafo 217: "Pursuant to the first sentence of Article 42, civil judicial procedures must be made available to "right holders" of intellectual property rights covered by the *TRIPS Agreement* so as to enable them to protect those rights against infringement."

tribunais não fosse concedido tanto aos demandantes como demandados que afirmam ser titulares de um direito de propriedade intelectual.[820]

A entrada em vigor do Acordo TRIPS no plano internacional, portanto, promoveu inequívoca jurisdicionalização da proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual, com efeitos imediatos sobre os ordenamentos jurídicos dos Membros da OMC. O Art.42 do Acordo prevê a aplicação, em procedimentos civis relacionados aos atos de violação de direitos dos titulares, de princípios gerais da efetividade da observância das normas de proteção da propriedade intelectual, considerando a obrigatoriedade dos Membros da OMC de estabelecerem tutela jurisdicional para as categorias da propriedade intelectual compreendidas pelo TRIPS.[821]

## 4.5 Flexibilidades na implementação das normas relativas à aplicação da propriedade intelectual

Como observado anteriormente, as normas sobre procedimentos de proteção da propriedade intelectual, estabelecidas na Parte III do TRIPS, conferem primariamente mecanismos de tutela aos interesses de titulares, com ênfase em procedimentos civis e administrativos relativos a propriedade intelectual, medidas cautelares, medidas de fronteiras, inversão do ônus da prova em processos envolvendo patentes e procedimentos e sanções criminais envolvendo atos de pirataria e contrafação. O TRIPS, no entanto, prevê liberdade dos métodos de implementação das obrigações relativas à observância, sobretudo porque elas impõem custos significativos a todos os Membros.

A resistência dos países em desenvolvimento, nesse campo especificamente, é muito compreensível, na medida em que a capacidade técnica e institucional de seus sistemas domésticos freqüentemente não corresponde às expectativas dos Membros países

---

[820] WT/DS176/AB, *United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998,* relatório do Órgão de Apelação de 2 de janeiro de 2002, parágrafo 217 ("By contrast, the term "right holders" within the meaning of Article 42 also includes persons who claim to have legal standing to assert rights. This interpretation is also borne out by the fourth sentence of Article 42, which refers to "parties". Civil judicial procedures would not be fair and equitable if access to courts were not given to both complainants and defendants who purport to be owners of an intellectual property right").

[821] Dentre os direitos atribuídos na ordem internacional destacam-se o direito de ampla defesa e contraditório, materializado por atos citatórios em ações de responsabilidade civil por ilícitos de violação ajuizados pelos titulares, além do direito de escolha de advogados independentes. Negativamente, o TRIPS estabelece uma proibição geral de os Membros criarem requisitos desmedidos quanto à obrigatoriedade das partes de comparecimento pessoal no processo, ou "exigências excessivas".

desenvolvidos em relação à proteção intensiva da propriedade intelectual. Aliás, são matérias estranhas à realidade jurisdicional e administrativa naqueles países e, em grande medida, reclama dos governos papéis muito desviantes do efetivo interesse público, que não corresponde efetivamente ao de capacitação de técnicos e especialistas para a tutela de interesses privados dos titulares da propriedade intelectual.[822]

Por isso mesmo, qualquer política pública nos Membros da OMC, relativa à aplicação da propriedade intelectual, deverá, antes de tudo, adequadamente conciliar interesses públicos no acesso aos bens da tecnologia e informação e os interesses privados dos titulares. Assim, não parecem ser equitativos procedimentos civis e criminais que comprometam o equilíbrio de interesses na tutela da propriedade intelectual, sobretudo quanto à carga excessiva em relação ao controle de atos de violação; estes devem privilegiar apenas a repressão de ilícitos relativos à pirataria e contrafação em escala doméstica e transnacional, sem, contudo, converter terceiros e concorrentes em piratas ou falsificadores.[823]

O Artigo 41.5 do TRIPS, fundamentalmente, estabelece duas importantes flexibilidades relativamente à implementação das obrigações multilaterais de aplicação da propriedade intelectual pelos Membros da OMC. A primeira remete à *desnecessidade de criação de um sistema jurídico específico* para aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual, que seja distinto, portanto, daquele já existente (ou pré-existente) nos ordenamentos domésticos.[824] A segunda diz respeito à *desnecessidade de distribuição de recursos específicos* para a aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, alocados entre aqueles já existentes para a aplicação das leis em geral.[825]

Do ponto de vista dos custos de adequação e implementação das obrigações do TRIPS, como observado, são flexibilidades que os países em desenvolvimento mantêm no

---

[822] Cf., por exemplo, comentários de MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement, cit.,* p.66-67

[823] Retomamos aqui as preocupações expressadas por CORREA, Carlos. "The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries", in ICTSD, *The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*. Geneva: ICTSD, 2008, p.40 e ss, quanto à criminalização de violação da propriedade intelectual em escala comercial.

[824] Isso afasta a obrigação dos Membros países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo de criarem tribunais ou órgãos administrativos especializados para a aplicação da proteção da propriedade intelectual. Cf. Art.41.5 do TRIPS, primeira parte: *"O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral"*.

[825] Cf. Art.41.5, segunda parte: *"Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral"*.

sistema internacional da propriedade intelectual, ainda que sejam conduzidos, como será examinado, por estratégias mais abrangentes de fortalecimento da proteção levadas a cabo pelos Estados Unidos e União Européia; estes têm oferecido continuamente programas de capacitação de técnica para que governos dos países em desenvolvimento adotem e intensifiquem as medidas de aplicação da propriedade intelectual contra supostos piratas e falsificadores e a "conscientização" de tribunais e escritórios domésticos quanto à imperiosidade de maior proteção de interesses da indústria.[826] Os efeitos do Artigo 41.5 do TRIPS sugerem maior espaço de escolhas para os membros quanto às normas e instituições relativas à propriedade intelectual, sem criar diretamente obrigação de capacitação técnica ou destinação de recursos institucionais especiais, para além daqueles já existentes no Membro em questão.

Outra importante flexibilidade prevista no Acordo TRIPS é aquela relativa à adoção de remédios judiciais ou administrativos relativos à aplicação da propriedade intelectual e sua compatibilidade com normas constitucionais nos ordenamentos domésticos dos Membros. O Artigo 46 do TRIPS é reflexo das propostas dos países em desenvolvimento na Rodada Uruguai, que insistiram na inclusão da exceção dos "requisitos constitucionais em vigor" para permitir que seus legisladores escolhessem medidas mais compatíveis com normas internas, destinadas à prevenção de práticas de atos de contrafação e pirataria ou para busca e apreensão e destruição de bens infrativos à propriedade intelectual. [827] A redação do dispositivo, por sua vez, enfatiza a relação entre a adoção dos remédios de proteção (ordens de busca e apreensão e destruição) por um Membro e seu efeito dissuasivo, i.e., que represente controle repressivo, pelas autoridades domésticas, como

---

[826] Cf. item 4.8 infra. Apesar da recente ofensiva levada a cabo pelo USTR norte-americano em torno das negociações do ACTA, entendemos que os países em desenvolvimento devem priorizar outras políticas públicas na área da propriedade intelectual, sem descuidar, evidentemente, do controle repressivo de atos de contrafação e pirataria em escala comercial, doméstica e transnacional. O que não se justifica, no entanto, é a mobilização de fatores e recursos do aparato estatal e institucional dos Membros da OMC para persecução e criminalização de usuários dos bens da tecnologia e informação que fazem usos legítimos dos objetos protegidos pela propriedade intelectual. A criminalidade transnacional decorrente da pirataria e contrafação não se reprime simplesmente coma aplicação de normas da propriedade intelectual. Por essa razão, qualquer escolha de capacitação técnica nessa área deve priorizar a conciliação de interesses, entre titulares, de um lado, e terceiros e concorrentes, de outro; ainda que estes estejam sujeitos a condutas imputadas como atos de violação de direitos de propriedade intelectual, não podem ser simplesmente tomados como piratas ou falisificadores.

[827] Cf. comentários em UNCTAD/ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, cit., p.578 e ss, e Artigo 46, primeira parte, aqui transcrito: *"A fim de estabelecer um elemento de dissuasão eficaz contra violações, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que bens, que se tenha determinado sejam bens que violem direitos de propriedade intelectual, sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de tal maneira a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito, ou, quando esse procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos"*.

forma de evitar a prática sistemática de atos de violação da propriedade intelectual relativos à contrafação e pirataria.[828]

Evidentemente, mecanismos de dissuasão de práticas ilícitas dessa magnitude também são considerados na criação de instituições domésticas de educação e repressão a atos de contrafação e piratarias, de modo que tribunais tenham condições efetivas de determinar que os bens apreendidos, objeto de contrafação e pirataria, sejam destruídos, desde que "constitucionalmente compatíveis" nos ordenamentos internos dos Membros da OMC.[829] Isso significa que os tribunais internos podem ordenar a destruição de bens, objetos de contrafação, com a condição de que não sejam contrárias "às normas constitucionais em vigor" no Estado Membro da OMC em questão.[830]

## 4.6 OSC e controvérsias internacionais sobre as obrigações da Parte III do TRIPS

Como mencionado anteriormente, o primeiro caso no contexto do sistema de solução de controvérsias da OMC que chegou à constituição de Grupo Especial relativamente à Parte III do Acordo TRIPS/OMC diz respeito à recente reclamação feita pelos Estados Unidos contra a China no caso *Medidas que Afetam a Observância dos*

---

[828] A regra diz respeito à possibilidade de adoção de medidas de busca e apreensão e destruição, tanto de produtos que tenham sido objeto de praticas de contrafação e pirataria, como de materiais empregados na fabricação de tais produtos e que circulem ilicitamente nos mercados domésticos. Isso porque o texto do Artigo 46 menciona expressamente "objeto de disposição fora dos canais comerciais", o que deve ser compreendido como a comercialização ilícita dos bens objeto de contrafação e pirataria nos mercados dos Estados Membros. Da perspectiva dos agentes que praticam atos de violação relacionados à contrafação de direitos de propriedade intelectual, a aquisição de tais materiais (muitas vezes insumos) é a única componente significativa de custo incorrido no processo produtivo, o que justifica a razoabilidade das medidas contempladas no Art.46Cf. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., p.300.

[829] Cf. segunda parte do Artigo 46 do TRIPS: "As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que materiais e implementos cujo uso predominante tenha sido o de elaborar os bens que violam direitos de propriedade intelectual sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de maneira a minimizar os riscos de violações adicionais. Na consideração desses pedidos, será levada em conta a necessidade de proporcionalidade entre a gravidade da violação e os remédios determinados, bem como os interesses de terceiras partes. Com relação a bens com marca contrafeita, a simples remoção de marca ilicitamente afixada não será suficiente para permitir a liberação dos bens nos canais de comércio, a não ser em casos excepcionais".

[830] No caso de empresas que habitualmente exerçam a atividade de contrafação em escala comercial, parece existir forte pressão para a busca e apreensão de materiais e implementos (insumos) utilizados para a fabricação dos bens a serem ilicitamente comercializados. O caso específico de produtos que incorporem marcas ilicitamente reproduzidas também é diretamente especificado pelo Artigo 46 do TRIPS, em que se observa a obrigação muito mais especifica e que deve ser objeto de detalhada implementação pelos legisladores nacionais: "Com relação a bens com marca contrafeita, a simples remoção de marca ilicitamente afixada não será suficiente para permitir a liberação dos bens nos canais de comércio, a não ser em casos excepcionais".

*Direitos de Propriedade Intelectual* (DS362).[831] Antes dele, algumas consultas estabelecidas pelos Estados Unidos com outros Membros e endereçadas por soluções mutuamente acordadas, em conformidade com o Art. 3.6 do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos de Solução de Controvérsias ("ESC"), mereceram destaque pelas implicações promovidas no sistema multilateral do comércio, em especial quanto ao cumprimento pelos Membros da OMC das obrigações do TRIPS relativas à aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade.

Ainda em 1997, os Estados Unidos solicitaram consultas à Dinamarca e Suécia relativamente à implementação de dispositivos do Acordo TRIPS sobre observância da propriedade intelectual.[832] Nos dois casos, os Membros chegaram à adoção de solução mutuamente acordada, sem recurso à constituição de Grupo Especial. Em 1998 as Comunidades Européias foram consultadas sobre o descumprimento das obrigações relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual estabelecidas na Parte III do Acordo TRIPS e a suposta ausência de medidas para aplicação das normas de proteção de direitos de autor na Grécia.

Posteriormente, em 1999 e 2000, a Argentina também foi requerida pelos Estados Unidos a estabelecer procedimento de consultas, no qual era questionada sobre a implementação de dispositivos do Acordo TRIPS relativos à proteção de patentes de produtos farmacêuticas e proteção de informações de provas relativas a produtos químicos para agricultura.[833] Dentre os pontos questionados pelos Estados Unidos estava a incompatibilidade das normas domésticas argentinas sobre o regime de proteção de patentes de invenção, conforme estabelecido pela Lei nº 24.481/95 (modificada pela Lei nº 24.572), a Lei 24.603 e o Decreto nº 260/96, com as normas do TRIPS relativas à adoção de medidas cautelares "rápidas e eficazes" (Art.50) destinadas a evitar atos de violação de direitos de propriedade intelectual e preservação de provas relevantes a uma alegada violação. Os casos conduziram a uma solução mutuamente acordada, originalmente adotada em 31 de junho de 2002 entre os Estados Unidos e Argentina, cuja principal

---

[831] Cf. Item 4.6.4 *infra*.

[832] Cf. WT/DS83/1, *Denmark - Measures affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for Consultations by the United States. May 21, 1997; WT/DS86/1, *Sweden - Measures Affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for Consultations by the United States, June 02, 1997.

[833] Cf. WT/DS171/1, *Argentina - Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals* - Request for Consultations by the United States, May 10, 1999; e WT/DS196/1, *Argentina - Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data* - Request for Consultations by the United States. June 06, 2000.

conseqüência foi desencadear, subseqüentemente, a alteração da Lei de Patentes argentina (Lei nº 24.481/95) pela nº Lei 25.859, de 14 de janeiro de 2004.[834]

Considerando a relevância e o alcance desses casos no contexto da jurisprudência internacional em matéria de propriedade intelectual, sobretudo no caso da prática da Organização Mundial do Comércio, seria possível estabelecer uma análise dos efeitos promovidos pela fase de consultas, de acordo com o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, sobre a política legislativa doméstica dos Membros.

A adoção de normas internas atendendo aos padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual estabelecidos pelo TRIPS/OMC (portanto "TRIPS compliant") teve grande importância nos primeiros dez anos de funcionamento do Órgão de Solução de Controvérsias.[835] Em larga medida, observa-se a concretização forçada de um dos objetivos estabelecidos no Art.3.2 do ESC, a respeito da utilidade do sistema de solução de controvérsias em matéria de propriedade intelectual para "preservação de direitos de obrigações dos Membros dentro dos parâmetros dos acordos" da OMC.[836]

### *4.6.1 DS83 – 'Dinamarca - Medidas que afetam a observância dos direitos de propriedade intelectual' e DS86 – 'Suécia - Medidas que afetam a observância dos direitos de propriedade intelectual'*

Países nórdicos, como a Dinamarca e a Suécia, tiveram dificuldades iniciais na implementação das obrigações do TRIPS relativas à observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Isso se refletiu, justamente, na tradição estabelecida

---

[834] Sobre o tema, ver importantes estudos em Carlos M. CORREA (coord.) *Medidas Cautelares em el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p.2 ss.

[835] Diferentes perspectivas sobre esse problema são destacados nos artigos de OTTEN, Adrian, "Implementation of the TRIPS agreement and prospects for its further development", in *Journal of International Economic Law*, vol. 1, n.4, 1998, p. 523 ss.; REICHMAN, Jerome H. "Securing compliance with the TRIPS agreement after US v India", in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.4, p.1998, p.585 ss.; GEUZE, Matthijs; WAGER, Hannu, "WTO Dispute Settlement Practice Relating to the Trips Agreement", in *Journal of International Economic Law*, vol.2, n.2, 1999, p.347-384; ZHANG, Naigen, "Dispute Settlement under the TRIPS Agreement from the Perspective of Treaty Interpretation", in *Temple International & Comparative Law Journal*, vol.17, n.1, 2003, p.199-220; ETHIER, Wilfred J. "Intellectual property rights and dispute settlement in the World Trade Organization", in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p. 449-457; SHAFFER, Gregory. "Recognizing Public Goods in WTO dispute settlement: Who participates? Who decides?: The case of TRIPS and pharmaceutical patent protection", in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p. 459-482.

[836] Evidentemente, os Estados Unidos souberam muito bem empregar o procedimento de consultas, previsto no ESC, para buscar uma "remodelação preventiva" dos sistemas domésticos da propriedade intelectual, em especial quanto à disciplina da aplicação das normas de proteção, previsto na Parte III do TRIPS.

sobre a organização dos tribunais domésticos e administração da justiça, sobretudo pela diversidade dos sistemas processuais civis e criminais nesses Estados.[837]

Em 14 de maio de 1997, os Estados Unidos solicitaram consultas à Dinamarca relativamente ao suposto não cumprimento das obrigações assumidas no TRIPS/OMC, em particular de assegurar, em seu ordenamento doméstico, as medidas cautelares previstas no Art.50 do Acordo. Na prática, o direito dinamarquês não contava com procedimentos *inaudita altera parte* (i.e., procedimentos adjudicados sem a notificação prévia do réu, em virtude da emergência da medida requerida) no contexto de procedimentos civis em matéria de proteção de direitos de propriedade intelectual.

À época, algumas empresas, como aquelas atuantes nos segmentos de software e produtos informáticos, alegavam que seria difícil determinar se seus licenciados estavam cumprindo com as limitações estabelecidas nas licenças quanto ao número de cópias autorizadas dos programas de computador objeto das licenças. Assim, reclamavam não dispor de mecanismos efetivos para a proteção de seus direitos perante os tribunais dinamarqueses, sobretudo porque não havia, no direito doméstico, uma disciplina específica sobre medidas cautelares em matéria de propriedade intelectual.

No caso, os Estados Unidos sustentavam que essa situação levaria à violação das obrigações assumidas pela Dinamarca relativamente aos Arts. 50, 63 e 65 do TRIPS, que tratam das medidas cautelares, transparência e obrigações relativas às disposições transitórias do Acordo. Na consulta formulada, os Estados Unidos observavam que o TRIPS impõe a obrigação de os Membros da OMC permitirem, em seus ordenamentos internos, a adoção de medidas cautelares em procedimentos civis relacionados à proteção dos direitos de propriedade intelectual. A Dinamarca, na condição de Membro e país

---

[837] Cf. Comentários do Professor Antony TAUBMAN em LENK, Christian; HOPPE, Nils; ANDORNO; Roberto (eds) *Ethics and Law of Intellectual Property: Current Problems in Politics, Science and Technology*. Hampshire(UK): Ashgate Publishing, Ltd., 2007, p.112, nota 58 (observando a novidade dos procedimentos de natureza 'inaudita altera pars' nos sistemas normativos dos países nórdicos); HELISOSKI, Joni. "Joint Competence of the European Community and its Member States and the Dispute Settlement Practice of the World Trade Organization", in *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, n.2, 1999, p. 61 e ss.

Alguns estudos apresentam relevante resenha sobre a prática norte-americana em consultas e reclamações formuladas no sistema de solução de controvérsias da OMC nos últimos anos, como faz John T. MASTERSON, *International Trademarks and Copyrights: Enforcement and Management*. Chicago: American Bar Association, 2004, p.16 ss; e o Escritório de Transparência Governamental norte-americano no "Intellectual Property: U.S. Efforts Have Contributed to Strengthened Laws Overseas, But Challenges Remain". Report to Congressional Requesters. United States Government Accountability Office/DIANE Publishing, 2004, disponível em <www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-04-912> (ultimo acesso em 09 de março de 2010).

desenvolvido, teria de observar o prazo de 1º e janeiro de 1996 para implementação das obrigações do Acordo, uma vez esgotado o prazo de transição do Art. 65.1.[838]

Como resposta ao procedimento estabelecido pelos Estados Unidos, foi promulgada, na Dinamarca, a Lei nº 216 de 28 de março de 2001, cujos dispositivos concedem às autoridades judiciárias poderes específicos para concessão de medidas cautelares e ordens judiciais baseadas em procedimentos sem citação prévia do demandado e formação do contraditório (*inaudita altera parte*), com a possibilidade de busca e apreensão de bens e obtenção de provas relativas a uma suposta violação de direitos de PI.[839]

As modificações introduzidas no direito dinamarquês estabelecem faculdades para que as autoridades judiciárias domésticas ordenem investigações sobre supostos infratores, a fim de obter provas de ocorrência de atos de violação dos direitos de propriedade intelectual, sem necessidade de citação prévia do demandado. Isso ocorre especialmente quando essa citação possa resultar em riscos de desaparecimento, destruição ou modificação dos objetos, documentos e informações contidas em sistemas de computador ou qualquer outro material envolvido nas investigações relativas à violação de direitos de propriedade intelectual.

Em 7 de junho de 2001, as partes em controvérsias notificaram ao OSC a adoção de uma solução mutuamente acordada, em conformidade com o Art. 3.6 do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos de Solução de Controvérsias da OMC (Anexo 2A) do Acordo Constitutivo da OMC, desistindo formalmente de que a questão seja examinada pelo OSC, sem a constituição, portanto, de um Grupo Especial.

Posteriormente, em 28 de maio de 1997, os Estados Unidos também requereram consultas com a Suécia, sustentando que este Membro não teria previsto, em seu ordenamento jurídico interno, as medidas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, em especial as medidas cautelares no contexto de procedimentos civis relacionados com a violação de direitos de propriedade intelectual.[840] Segundo os Estados

---

[838] Cf. WT/DS83/1 - *Denmark - Measures affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights - Request for Consultations by the United States*. May 21, 1997.

[839] A Lei nº 216/2001 alterou os dispositivos da Lei dinamarquesa de Administração da Justiça e de Custas Processuais, ampliando o rol de competência dos órgãos judiciários relativamente à adoção de medidas cautelares e obtenção de provas em casos de violação de direitos de propriedade intelectual.

[840] WT/DS86/1, *Sweden - Measures Affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for Consultations by the United States, June 02, 1997. Cf. GERVAIS, Daniel J. The TRIPS Agreement after Seattle: Implementation and Dispute Settlement Issues, in Journal of World Intellectual Property, vol.3, n.4, 2005, p.509 ss.

Unidos, a não implementação das normas do TRIPS pela Suécia constituiria violação às obrigações por ela assumidas no Acordo, sobretudo os Artigos 50, 63 e 65, portanto, pelo mesmo fundamento jurídico alegado pelos Estados Unidos em *Dinamarca – Medidas que Afetam a Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual*.[841]

Durante essa fase, o Parlamento sueco aprovou a lei reformadora em matéria de direitos de propriedade intelectual, em 25 de novembro de 1998, e que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1999. O diploma alterava os dispositivos da Lei sueca de Direitos de Autor (Lei nº 729/1960), a Lei de Patentes (Lei nº 837/1967), a Lei de Marcas de Fábrica (Lei nº 644/1960), a Lei de Proteção dos Modelos e Desenhos Industriais (Lei nº e 486/1970) e a Lei de Proteção das Topografias de Circuitos Integrados (Lei nº 1434/1993).[842]

O objetivo da reforma era justamente o de inserir normas concedendo faculdades às autoridades judiciárias domésticas para adoção de medidas cautelares em matéria de propriedade intelectual baseadas em busca e apreensão de material supostamente objeto de violação, documentos e provas relacionadas, no contexto de procedimentos de natureza civil. Concretamente, as novas normas estabelecem amplos poderes para os juizes nacionais ordenarem medidas cautelares, sobretudo quanto aos registros compulsórios de direitos relativos a bens que sejam supostamente objeto de violação. Se existem motivos para que o juiz considere que uma pessoa tenha realizado ou está na iminência de praticar um ato de violação, então pode o tribunal ordenar o registro desses direitos de propriedade intelectual. Assim, a outra parte – requerida - não precisa ser ouvida quando exista risco de desaparecimento, destruição ou modificação de materiais ou documentos.[843]

### *4.6.2 DS124 – 'Comunidades Européias: Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas de televisão'.*

Em 30 de abril de 1998, os Estados Unidos apresentaram pedido de consultas para as Comunidades Européias, com base no suposto descumprimento das normas de observância dos direitos de propriedade intelectual estabelecidas no Acordo TRIPS,

---

[841] WT/DS83/1, *Denmark - Measures affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for Consultations by the United States. May 21, 1997.
[842] Disponível na internet em <www.wipo.int/clea> (último acesso em 09 de março de 2010).
[843] Ver comentários de Daniel GERVAIS, "The TRIPS Agreement after Seattle: Implementation and Dispute Settlement Issues", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.3, n.4, 2005, p.516.

decorrente da ausência de medidas de proteção de direitos de autor na Grécia (*Comunidades Européias – Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas canais de televisão).*[844] Poucos dias depois, em 7 de maio de 1998, outro pedido foi diretamente endereçado à Missão Permanente da Grécia, versando sobre o mesmo objeto da consulta anterior formulada às Comunidades (*Grécia – Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas televisão)* [845]

Nos dois casos, os Estados Unidos sustentavam que um número significativo de estações ou canais televisivos gregos vinha periodicamente radiodifundindo obras audiovisuais e programas de TV protegidos por direitos de autor, sem a autorização dos respectivos titulares, nacionais norte-americanos. Segundo a consulta formulada, a Grécia não teria estabelecido, em seu ordenamento interno, normas específicas relativas às medidas de proteção e sanções contra violação de direitos de autor, quanto às emissões não autorizadas. À primeira vista, as alegações dos Estados Unidos referiam-se ao suposto descumprimento das obrigações assumidas no TRIPS/OMC, em particular os Artigos 41 e 61 do Acordo.[846]

Uma solução mutuamente acordada entre os Membros foi notificada ao OSC em 20 de março de 2001, quase três anos após a apresentação do pedido de consultas pelos Estados Unidos. Mais uma vez, estava em questão a implementação das obrigações relativas à Parte III do TRIPS, que especifica as normas de observância dos direitos de propriedade intelectual. Os dois procedimentos de consultas, com as Comunidades Européias e a Grécia, apontam para a decisão conjunta de que os Membros em questão deveriam manter uma legislação adequada para a proteção e efetiva aplicação dos direitos de autor e direitos conexos relativamente às obras audiovisuais.[847]

---

[844] Cf. WT/DS124/1 - *European Communities - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* - Request for Consultations by the United States, April 30, 1998.

[845] WT/DS125/1 - *Greece - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* - Request for Consultations by the United States, May 07, 1998.

[846] Cf. teor do pedido de Consultas em WT/DS124/1 - *European Communities - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* - Request for Consultations by the United States, April 30, 1998, em que a Missão Permanente dos Estados Unidos assim sustentava: *"Copyrights owned by US nationals have been infringed in this manner repeatedly, and continue to be infringed, despite efforts by US right holders to prevent such infringement and to pursue their rights in Greece. This situation appears to be inconsistent with the obligations of Members under Articles 41 and 61 of the TRIPS Agreement".*

[847] Assim, cf. documentos contendo a solução mutuamente acordada para os casos e que foi alcançada pelos Membros em disputa no mesmo dia: WT/DS124/2, *European Communities - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* - Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001; e WT/DS125/2, *Greece - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* - Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001.

Como resultado do procedimento iniciado por solicitação de consultas pelos Estados Unidos e concluído com uma solução mutuamente acordada, a Grécia aprovou a Lei nº 2.644/98, que contém normas específicas sobre medidas de proteção para titulares de direitos de autor cujas obras tenham sido objeto de violação por emissoras de televisão atuantes no território nacional. Entre as principais medidas, ela prevê a suspensão imediata de atividades operacionais de emissoras que estabeleçam a radiodifusão não autorizada de obras cinematográficas e demais materiais protegidos por direitos de autor.[848]

Segundo o teor da solução mutuamente acordada entre os Estados Unidos e a Grécia no caso, em conformidade com o Art. 3.6 do ESC, as autoridades gregas já haviam adotado medidas para encerrar as atividades de emissoras de televisão que comprovadamente estivessem radiodifundindo materiais protegidos por direitos de autor de titulares nacionais norte-americanos. A Grécia afirmava que seu sistema de observância de direitos de propriedade intelectual continuaria a permitir medidas prontas e efetivas contra atos de violações de direitos de autor por emissoras de televisão e que elas constituiriam um mecanismo eficaz de dissuasão de futuras práticas infrativas.[849]

Em seu conteúdo, a solução mutuamente acordada no caso em análise recorre, em inúmeras passagens, para a expressão "pirataria de emissões televisivas" – supostamente originadas na Grécia.[850] Segundo o documento, o governo norte-americano estimularia a criação de contatos entre os titulares de direitos de autor norte-americanos e as autoridades gregas para a legitimidade e autenticidade das demandas relativas à proteção de direitos de autor e conexos. As normas da Lei grega de Direitos de Autor teriam justamente por finalidade desestimular a prática de atos de violação no território nacional, como "meio

---

[848] Ver ainda Lei nº 2121, 03 de março de 1993, que disciplina a proteção dos direitos de autor na Grécia ("Copyright, Related Rights and Cultural Matters"), com a reforma dada pela Lei nº. 2.435, de 2 de agosto de 1996, in Official Journal (FEK), 04/03/1993, No 25 A' e 20/08/1996, No. 189 A'. Disponível em <http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=2001> (último acesso em 09 de março de 2010).
Os Artigos 35 e 48 da Lei grega de Direitos de Autor especificamente tratam dos direitos de radiodifusão e licenças e autorização de entidades de radiodifusão sobre retransmissão das radiodifusões, comunicação ao público, fixação em gravações sonoras e visuais, reprodução direta ou indireta de fixações das radiodifusões. Os Arts. 59 e seguintes estabelecem especificamente as medidas para impedir atos de violação de direitos de autor e conexos, desde a adoção de especificações técnicas em aparelhos, uso de controle de sistemas sobre a freqüência e reprodução das radiodifusões, rotulação das obras audiovisuais (*labelling*) até a cessão de atividades do suposto violador/infrator.

[849] Cf. WT/DS125/2, *Greece - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* - Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001.

[850] Cf. WT/DS124/2, *European Communities - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* - Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001, item 3 (especificamente com referência à seguinte passagem: *"Greece will continue to apply effective deterrence against any increase in the level of television piracy"*).

eficaz de dissuasão da pirataria".[851] De acordo com a solução, a Grécia deveria, assim, empregar todos os mecanismos para alcançar "controle administrativo efetivo" sobre as emissoras de televisão para assegurar a observância de normas de proteção de direitos de autor e conexos.[852]

### *4.6.3 DS171 – 'Argentina - Proteção de patentes de produtos farmacêuticas e proteção de dados de prova relativos a produtos químicos para agricultura' e DS 196 – 'Argentina- certas medidas sobre proteção de Patentes e dados de teste'*

Em 6 de maio de 1999, os Estados Unidos solicitaram consultas à Argentina, questionando a suposta ausência, em seu direito doméstico, de um regime de proteção de produtos farmacêuticos e de um regime eficaz de concessão dos direitos exclusivos de comercialização, de acordo com obrigações assumidas no TRIPS/OMC, ainda no prazo de transição estabelecido para países em desenvolvimento, segundo o Art.65.2 do Acordo.[853]

Posteriormente, em 30 de maio de 2000, novas consultas são formuladas pelos Estados Unidos, nas quais este Membro questiona a Argentina sobre supostas violações das obrigações previstas no Acordo TRIPS/OMC, em especial a compatibilidade da lei argentina com os dispositivos sobre licenciamento compulsório, restrições às importações, extensão da proteção de patentes de invenção de processo para produtos, inversão do ônus da prova em casos de violação de direitos de patentes, medidas cautelares, patenteamento de microorganismos, patentes transitórias (de acordo com Art. 70.4.a e 70.7.b).[854]

Depois de sucessivas negociações entre os Membros, uma solução mutuamente acordada no caso foi alcançada em 31 de maio de 2002, pondo fim duplamente às controvérsias nos casos DS 171 e 196[855]. Entre os principais resultados quanto à disciplina

---

[851] Cf. WT/DS124/2 - *European Communities - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs*, cit., item 4, em que os Membros destacam a expressão "effective deterrent against piracy".
[852] Idem, itens 4-5.
[853] Cf. WT/DS171/1 - Argentina - Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals - Request for Consultations by the United States, May 10, 1999
[854] Ver comentários de NEGRO, Sandra C. "Organización Mundial del Comercio y Solución Mutuamente Convenida: El caso "Argentina – Patentes", in CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, especialmente p.148 e ss.
[855] Cf. documentos WT/DS171/3 - *Argentina - Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals*, Notification of Mutually Agreed Solution as of June 20, 2002; WT/DS196/4 - *Argentina - Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data* - Notification of Mutually Agreed Solution, as of June 20, 2002.

das medidas cautelares – em referência ao Art.50 do TRIPS/OMC -, destacam-se as alterações na legislação argentina pela Lei nº 25.859, especialmente sobre os Artigos 83 e 87 da Lei nº 24.481/95 e o Decreto nº 260/96. Aqui, alguns aspectos podem ser ressaltados na reforma legislativa empreendida, tais como: (i) a discricionariedade das autoridades judiciais na concessão de medidas de urgência ou cautelares, (ii) especificação dos requisitos para concessão, (iii) caráter *inaudita altera parte*, (iv) assistência pericial, e (v) equilíbrio necessário para evitar abusos na concessão de medidas cautelares requeridas pelos titulares da propriedade intelectual.[856]

A solução encontrada pela Argentina, ao considerar a regulamentação das medidas cautelares em sua legislação patentária interna, parece confirmar a tese de que o Art.50 do TRIPS não encontra aplicação direta e que sua operatividade e efetividade dependem justamente da adoção, pelo legislador doméstico, de um arcabouço normativo especifico. No caso analisado, as novas redações dos Artigos 83 e 87 da Lei de Patentes argentina apontam para elementos e requisitos mínimos a serem observados pelos tribunais domésticos para a concessão de medidas cautelares requeridas pelos titulares.[857]

### *4.6.4 DS 362 – 'China – Medidas que afetam a Proteção e Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual'*

Em 10 de abril de 2007, os Estados Unidos requereram procedimento de consultas com a China a respeito da aplicação de certas medidas relativas à proteção e observância dos direitos de propriedade intelectual.[858] Considerado o primeiro caso adjudicado pelo

---

[856] Cf. NEGRO, Sandra C. *Organización Mundial del Comercio y Solución Mutuamente Convenida: El caso "Argentina – Patentes",* cit., p.163-65.

[857] Assim, cf. observação do Prof. Carlos CORREA, "Medidas Cautelares en Litigios de Patentes: ventajas y constitucionalidad de su reforma", in CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p.9: "De hecho, dado el carácter genérico y programático del Art.50 referido, resulta imposible su aplicación sin recurrir a una normativa complementaria".

[858] Cf. WT/DS362/1, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights - Request for Consultations by the United States*, 10 April 2007. Considerando os interesses comerciais envolvidos e o volume de negócios transfronteiriços com a China envolvendo bens protegidos por direitos de PI, outros Membros requereram a participação nas consultas, como o Japão, México e Cf. WT/DS362/2 - *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights - Request to Join Consultations - Communication from Japan*, 24 April 2007; WT/DS362/3 - *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request to Join Consultations - Communication from the European Communities, 27 April 2007; DS 362/4 - *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request to Join Consultations - Communication from Canada, 27 April 2007.

OSC relativamente às obrigações contidas na Parte III do TRIPS[859], a controvérsia diz respeito à compatibilidade entre os requisitos que devem ser preenchidos, de acordo com o direito chinês, para enquadramento jurídico dos atos de contrafação e pirataria em procedimentos criminais e imposição das sanções aplicáveis a terceiros e os dispositivos do Acordo. Em especial, os Estados Unidos questionam a aplicação dos Artigos 213, 214, 215, 217, 218, e 220 da Lei Penal da República Popular da China, de 1º de julho de 1979[860] e as medidas dos tribunais e da Corte Popular e de pareceres consultivos da Procuradoria Suprema sobre Questões Concretas de Interpretação de Casos Criminais relacionados à Propriedade Intelectual.[861]

Segundo o direito chinês, os atos de contrafação e pirataria relativos à propriedade intelectual podem ser objeto de processo criminal e aplicação de sanções especificas, desde que as "circunstâncias do caso sejam graves" (Art. 213 da Lei Penal de 1979). A lei também prevê outros critérios para a determinação dos ilícitos, como quando a quantidade/volume de vendas de bens incorporando marcas protegidas objetos de falsificação for "relativamente elevado", ou se tais vendas resultarem em um "enorme volume" de bens objetos de contrafação.[862] A Lei Penal ainda descreve certos atos de pirataria relacionados a direitos de autor como passíveis de enquadramento na legislação criminal chinesa, uma vez constatado que "o volume de ganhos ilícitos seja elevado" ou quando existirem "outras circunstancias especialmente sérias"[863].

Além dessas questões, os Estados Unidos consultam a China sobre a aplicação de outros dispositivos da Lei Penal de 1979, em particular quanto ao escopo e abrangência das normas estabelecendo medidas de confisco de bens que violam direitos de propriedade intelectual pelas autoridades aduaneiras chinesas, bem como das normas processuais penais relativas aos atos ilícitos de reprodução ou distribuição não-autorizadas de obras protegidas por direitos de autor. Originalmente, a Consulta pretendia determinar a extensão

---

[859] Cf., fundamentalmente, comentários de Roy ALPANA, "A New Dispute Concerning the TRIPS Agreement: The United States and China in the WTO", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.10, n.6, 2007, p. 476 e ss.; e Chun-Hsien CHEN, "Explaining Different Enforcement Rates Of Intellectual Property Protection In The United States, Taiwan, And The People's Republic Of China", in *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, vol.10, 2007, p.211 e ss.

[860] A Lei Penal de 1979 foi posteriormente modificada em 14 de maio de 1997.

[861] Adotado na 1331 Sessão do Comitê Judiciário da Suprema Corte da República Popular da China, em 2 de novembro de 2004, e na 28a Sessão 28th Sessão do Comitê de Procuradores da Procuradoria Geral da República Popular da China, de 11 de novembro de 2004, em vigor em 22 de dezembro de 2004, e que são denominados a "Interpretação Judicial de Dezembro de 2004". ("*The December 2004 Judicial Interpretation*").

[862] Art.214 da Lei Penal chinesa de 1979.

[863] Arts.217 e 218 da Lei Penal chinesa de 1979.

da proteção de direitos de autor e direitos conexos conferida aos titulares no ordenamento chinês, bem como observância e aplicação de direitos dos titulares sobre obras de autoria, fonogramas, execuções ou interpretações que não tenham sido autorizadas para publicação ou distribuição no território da China.[864]

Nessa mesma abordagem, as Comunidades Européias apresentaram, em 25 de abril de 2007, pedido ao OSC para participação na fase de consultas estabelecidas com a China, apoiando-se na justificativa de proteção dos direitos de PI de empresas no domínio do mercado comum.[865]. Entre os argumentos das Comunidades estaria ainda o fato de que a China prevê sanções insuficientes, tanto na esfera cível como criminal (multas, apreensões de bens que violam direitos de propriedade intelectual e medidas restritivas de liberdade para infratores) para os casos de contrafação de marcas e pirataria de direitos de autor em escala comercial. Assim, as medidas de observância contempladas na Parte III do Acordo TRIPS não teriam sido implementadas por este Membro em seu direito interno, de tal modo a permitir a "ação eficaz" contra atos voluntários de contrafação e pirataria em escala comercial.[866]

Em 13 de agosto de 2007, os Estados Unidos solicitaram ao Órgão de Solução de Controvérsias a constituição do Grupo Especial para apreciar a controvérsia com a China quanto à violação das obrigações assumidas no TRIPS/OMC. Outros Membros reservaram o direito de participação na controvérsia como terceiros interessados, tais como a Argentina, Comunidades Européias, Japão, Taiwan, México, Austrália, Brasil, Canadá, Índia, Coréia, Tailândia e Turquia. O Grupo Especial foi constituído em 25 de setembro de

---

[864] WT/DS362/1, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights - Request for Consultations by the United States*, cit., par.5.

[865] Cf. WT/DS362/3 - *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request to Join Consultations - Communication from the European Communities, de 27 de abril de 2007, em que as Comunidades Européias invocam a necessidade de uma "correta aplicação" do Acordo TRIPS e da essencialidade da proteção efetiva de direitos de PI na proteção de interesses de empresas atuantes no mercado europeu. Segundo o pedido apresentado, "as atividades de pirataria e contrafação levam à erosão sistemática do valor adicionado criado por investimentos de empresas sediadas na União Européia e afetam o desenvolvimento de relação comercial mutuamente benéfica". (*"An efficient protection of Intellectual Property rights is an essential element in the protection of the interests of EC companies. Counterfeiting and piracy activity leads to a systematic erosion of the value added created by European R&D investments and affects the development of a stable and mutually beneficial trade relation. China is the fourth largest destination of EC exports. Therefore, the European Communities has a substantial trade interest in the present dispute and in the correct application of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights"*).

[866] WT/DS362/3 - *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights - Request to Join Consultations - Communication from the European Communities*, de 27 de abril de 2007 Furthermore, it appears that, as a result of the thresholds described above, China fails to ensure that enforcement procedures as specified in Part III of the TRIPS Agreement are available under its law so as to permit effective action against any act of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale."

2007.[867] Como principal objeto, o litígio refere-se à violação pela China das obrigações assumidas no TRIPS, em particular os Artigos 41 e 60 do Acordo, especificamente quanto às medidas de observância das normas de proteção e os procedimentos penais a serem implementados pelos Membros em seus ordenamentos internos.

Entre as questões apreciadas pelo OSC no caso estão aquelas do alcance da proteção conferida pelos direitos de autor e conexos e medidas de aplicação das normas de proteção para obras de autoria que não tenham sido autorizadas para publicação ou distribuição dentro do território chinês. Segundo os Estados Unidos, a prática adotada pela China resultaria em recusa de proteção, em nível doméstico, aos direitos de autor para obras de autoria e aos direitos conexos relativos às gravações sonoras e execuções ou interpretações, que não tenham sido autorizadas pelas autoridades nacionais chinesas.

Na prática chinesa, conforme o pedido apresentado pelos Estados Unidos, haveria adoção de mecanismo de controle para censura (*censorship review*), materializado pela análise prévia de obras, fonogramas e execuções pelas autoridades domésticas, competentes para concessão de autorização para publicação ou distribuição do material autoral. À primeira vista, os Estados Unidos argumentam que tais objetos, antes de efetivamente introduzidos no mercado chinês, não recebem proteção por direitos de autor, conforme estabelecida pela lei doméstica; tal lacuna permaneceria até a conclusão da análise pelas autoridades chinesas e conseqüente autorização da publicação e distribuição de tais obras, fonogramas e execuções ou interpretações.[868]

---

[867] Ver documento WT/DS362/8, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Constitution of the Panel Established at the Request of the United States - Note by the Secretariat, December 13, 2007.

[868] O regime doméstico de proteção aos direitos de autor na China é fundamentalmente baseado na Lei chinesa de Direitos de Autor e as Regras de Implementação para Direitos de Autor, ambas promulgadas em 1990. Ainda para implementar as obrigações contidas na Convenção de Berna de 1886 para Proteção das Obras Literárias e Artísticas e a Convenção Universal sobre Direito de Autor de 1961, bem como aos acordo e tratados bilaterais concluidos pela China e terceiros Estados, o governo estabeleceu nova reforma em 1992, pelas Regulations on Implementation of International Copyright Treaties of 1992. Segundo a doutrina, tais diplomas normativos teriam concedido proteção ampla para os titulares de direitos de autor na Republica Popular da China. Vale destacar que a China aderiu à Convenção de Berna de 1886 em 10 de julho de 1992 , bem como celebrou em janeiro de 1992 um Memorando de Entendimentos com os Estados Unidos pelo qual se comprometia a oferecer proteção para todas as obras de autoria originadas no território norte-americano, bem como para obras estrangeiras. Sobre as reformas legislativas em matéria de propriedade intelectual na China realizadas nos últimos anos e em resposta à acessão do país na OMC, cf. FENG, Peter. *Intellectual Property in China*, 2nd ed. Sweet & Maxwell Asia, 2003, p.20 ss; HONG, Xue e CHENGSI, Zheng. *Chinese Intellectual Property Law in the 21st Century*. Sweet & Maxwell Asia, 2002, p.15 ss,; e SHOUKANG, Guo e XIAODONG, Zuo. Are Chinese intellectual property laws consistent with the TRIPs Agreement?, in TORREMANS, Paul; HAILING, Shan, ERAUW, Johan (ed.) *Intellectual property and TRIPS compliance in China: Chinese and European perspectives, New horizons in intellectual property*. Glos/Northampton: Edward Elgar , 2007, p. 11 e ss.

Nesse caso, os Estados Unidos questionam justamente a compatibilidade do regime de proteção dos direitos de autor e conexos estabelecido pela China, sobretudo quanto ao Art.4 da Lei chinesa de Direitos de Autor de 1990[869], com obrigações de proteção da propriedade intelectual assumidas no TRIPS/OMC. As normas questionadas incluem ainda os Regulamentos Administrativos relativos à Indústria Editorial, ao Gerenciamento das Entidades de Radiodifusão, ao Gerenciamento de Produtos Audiovisuais e de Filmes, bem como os Regulamentos Administrativos sobre Publicações Eletrônicas, Procedimentos e Regras sobre Gravação de Publicações Importadas e Regulamentos sobre a Administração da Cultura de Internet.[870]

Do ponto de vista da aplicação das normas do sistema internacional da propriedade intelectual, os Estados Unidos invocaram normas da Convenção de Berna de 1886, em particular os Art.5(1) e 5(2) relativamente ao principio do tratamento nacional aos autores nacionais dos países da União e ausência de formalidades para proteção, bem como os Artigos 8, 9(1), 12, relativos aos direitos mínimos conferidos aos titulares (direitos de tradução, de reprodução e adaptação das obras protegidas).[871] Esses dispositivos, por força do Art.9.1 do Acordo TRIPS, são incorporados por referência pelo Acordo, e se submetem ao cumprimento imediato pelos Membros da OMC.[872]

Segundo o pedido de constituição do Grupo Especial, apesar de a Lei Chinesa de Direitos de Autor de 1990 assegurar proteção dos direitos de titulares estrangeiros e especificar normas para proteção de direitos conexos, a primeira parte de seu Art.4º estabelece que não serão protegidas as obras, cujas autorização ou publicação seja vedada pela lei. Assim, os autores estrangeiros de obras, cuja distribuição ou circulação no território chinês não tenha sido autorizada pelas autoridades locais, aparentemente não

---

[869] Promulgada na 15ª Sessão do Comitê Permanente do Sétimo Congresso Nacional do Povo Chinês, em 7 de setembro de 1990, e posteriormente reformada pela Decisão de 27 de outubro de 2001, relativa à Reforma da Lei Chinesa de Direitos de Autor (24ª Sessão do Comitê Permanente do Nono Congresso Nacional do Povo). A China notificou tais alterações ao Conselho para TRIPS, conforme informações constantes no documento WT/IP/N/1/CHN/C/1, *Main Dedicated Intellectual Property Laws and Regulations Notified under Article 63.2 of the Agreement*, July 8, 2002.

[870] Ver descrição completa das normas chinesas no documento WT/DS362/7, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for the Establishment of a Panel by the United States, August 21, 2007.

[871] Idem, Seção III, especialmente nota 14. WT/DS362/7, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for the Establishment of a Panel by the United States, August 21, 2007.

[872] O Art. 9.1 do TRIPS assim estabelece quanto à relação de seus dispositivos com a Convenção de Berna de 1886, revista em Paris em 1971: *"Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna (1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Art.6 "bis" da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados"*.

poderiam exercer os direitos mínimos assegurados pela Convenção de Berna relativamente à proteção das obras submetidas ao controle prévio de censura pela autoridade chinesa. Ao estabelecer o controle prévio para aprovação das obras, a China teria violado a obrigação contida no Art. 9(1) do TRIPS, incorporando os dispositivos da Convenção de Berna de 1886, em especial o Art.5(2) que estabelece o principio da proteção automática nos países da União, embasado na ausência de formalidades para exercício dos direitos de autor. Estes, enquanto submetidos ao controle de censura e pré-aprovação de obras de autoria pelas autoridades chinesas, condicionam-se a formalidades que afastariam a proteção automática.[873]

Os Estados Unidos também questionam uma possível violação do Art.14 do TRIPS, que estabelece a obrigação de os Membros oferecerem proteção aos direitos conexos, sobretudo quanto à possibilidade de os produtores de fonogramas autorizarem ou proibirem a reprodução, direta ou indireta, de seus fonogramas.[874] Na medida em que a Lei Chinesa de Direitos de Autor de 1990 recusa, de modo temporário ou permanente, a proteção para os direitos sobre execuções ou interpretações e fonogramas submetidos ao sistema de "controle prévio de distribuição e publicação", as medidas adotadas pela China resultariam na violação das obrigações do TRIPS relativas à proteção de direitos conexos.

Os Estados Unidos também sustentam que as medidas adotadas pela China para disposição de bens confiscados em violação a direitos de propriedade intelectual seriam incompatíveis com as obrigações assumidas no TRIPS/OMC, sobretudo quanto aos Regulamentos da República Popular da China para Proteção Aduaneira de Direitos de Propriedade Intelectual, de 26 de novembro de 2003[875] e suas respectivas Medidas de

---

[873] Ver especificamente a argumentação dos Estados Unidos no pedido de constituição do Grupo Especial na controvérsia com a China relativa à observância das normas de proteção de direitos de propriedade intelectual em WT/DS362/7, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for the Establishment of a Panel by the United States, August 21, 2007 (*"Authors of works whose publication or distribution in China is prohibited - such as those works whose publication or distribution has not been authorized in China- appear not to enjoy the protection specially granted by the Berne Convention in respect of those works and, it appears, may never enjoy such protection if the work is not authorized, or is not authorized for distribution or publication in the form as submitted for review. By causing this denial of copyright protection, Article 4 of the Copyright Law appears to be inconsistent with China's obligations under Article 9.1 of the TRIPS Agreement. In addition, the copyright rights of authors of works whose publication or distribution is required to undergo pre-publication or pre-distribution review appear to be subject to the formality of successful conclusion of such review. By subjecting copyright protection to this formality, Article 4 of the Copyright Law appears to be inconsistent with China's obligations under Article 9.1 of the TRIPS Agreement."*

[874] "Art.14.2 do TRIPS: Os produtores de fonogramas gozarão do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas".

[875] *Regulations of the People's Republic of China for Customs Protection of Intellectual Property Rights*, as of November 26, 2003.

Implementação, editadas em 22 de abril de 2004 pela Administração Geral de Aduanas da China[876] e seu Comunicado nº 16 de 2 de abril de 2007.[877]

Segundo a reclamação apresentada, o Art.27 dos Regulamentos de 2003 e o Art.30 de suas respectivas Medidas de Implementação, de 2004, estabelecem uma hierarquia de requisitos para disposição de bens confiscados em violação a direitos de propriedade intelectual pelas autoridades aduaneiras chinesas. De acordo com essa regra, as autoridades seriam obrigadas a dar prioridade para alternativas de busca e apreensão de bens objeto de violação de direitos de propriedade intelectual e impedir que ingressassem nos canais de comércio mediante leilões públicos e removidas as características infrativas nele presentes. Segundo a lei chinesa, esses bens em violação somente seriam destruídos se as características infrativas não pudessem ser removidas ou destruídas, do que resultaria sua introdução ou re-ingresso nos canais de comércio.

Nesse ponto é que, segundo os Estados Unidos, as normas chinesas seriam incompatíveis com as obrigações do TRIPS relativas à observância dos direitos de PI, em especial os Artigos 46 e 59 do Acordo.[878] A liberação de bens em violação à propriedade intelectual nos canais do comércio segundo as circunstâncias previstas nos Regulamentos Aduaneiros de 2003 e suas respectivas Medidas de Implementação aparentemente não estariam em conformidade com os princípios de observância estabelecidos no Acordo relativos à destruição e disposição desses bens. Na visão dos Estados Unidos, as autoridades aduaneiras chinesas parecem carecer de competência para ordenar a destruição e disposição dos bens infrativos à propriedade intelectual nos canais do comércio, também em desconformidade com as obrigações assumidas pela China TRIPS/OMC.

A terceira alegação apresentada pelos Estados Unidos diz respeito à suposta recusa, pela China, de conferir proteção aos direitos de autor e conexos para obras que não tenham sido autorizadas para publicação e distribuição. Consideram que a China teria estabelecido dispositivos incompatíveis com as obrigações do Acordo TRIPS/OMC por negar a proteção estabelecida em sua Lei de Direitos de Autor às obras de autoria criativas e, no que couber (sobretudo quanto ao seu Art.4º) para fonogramas e execuções, que não tenham

---

[876] *Implementing Measures of Customs of the People's Republic of China for the Regulations of the People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights*, as of April 22, 2004. As Medidas de Implementação do Regulamento Aduaneiro de 2003 estão em vigor desde 1º de julho de 2004.

[877] *General Administration of Customs Announcement No. 16* , as of April 2, 2007.

[878] Os dispositivos referem-se especificamente aos remédios a serem adotados, pelas autoridades domésticas nos Membros da OMC, para destruição ou liberação nos canais de comércio, dos bens que violem direitos de propriedade intelectual, incluindo, no caso do Art.59, a proibição de sua re-exportação sem que sejam alterados ou de sujeição a regimes alfandegários.

sido autorizados (ou de algum modo proibidos) para publicação ou distribuição no território chinês.[879]

Os Estados Unidos invocaram os Artigos. 5.1 e 5.2 da Convenção de Berna de 1886 (com a Revisão de Paris de 1971) para reafirmar o princípio do tratamento nacional e o princípio da proteção automática, segundo os quais os autores estrangeiros de obras protegidas deverão gozar de todos os direitos concedidos aos autores nacionais (assim como todos os direitos especiais estabelecidos pela Convenção), e a proteção assegurada independe de quaisquer formalidades. E que segundo o Art.9.1 do TRIPS, os Membros da OMC devem observar os Artigos 1 a 21 da Convenção de Berna de 1886.[880]

Segundo os Estados Unidos, ainda, a Lei chinesa de Direitos de Autor oferece a base normativa para a proteção dos direitos de autor na China relativamente às obras de autores chineses e estrangeiros, além de estabelecer uma série de direitos, tais como os de reprodução, tradução e adaptação. A lei oferece proteção jurídica especifica aos artistas e intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão, sem, contudo, estabelecer os mecanismos apropriados de observância desses direitos para obras não aprovadas pelas autoridades de censura prévia. O principal questionamento dos Estados Unidos reside no escopo do Art.4º da Lei chinesa, que exclui de proteção jurídica "quaisquer obras cuja publicação ou distribuição estejam proibidas" no sistema de censura existente na China. Assim, os autores de obras cuja publicação ou distribuição não tenha sido aprovada pelas autoridades domésticas chinesas (e, portanto, proibidas) aparentemente não seriam beneficiados pelas normas mínimas de proteção dos direitos de autor, sobretudo aquelas contempladas na Convenção de Berna de 1886.[881] Pela literalidade do Art.4º da Lei chinesa, pode ser que essas obras nunca recebam proteção, se não forem autorizadas ou se

---

[879] No caso comentado, as medidas internas questionadas pelos Estados Unidos referem-se à (i) Lei de Direitos de Autor; (ii) a Lei Penal chinesa e respectivos regulamentos sobre Administração da Indústria Editorial, Regulamentos sobre o Gerenciamento de Radiodifusão, Regulamentos sobre a Administração de Obras Cinematográficas e Regulamentos sobre a Administração de Telecomunicações; (iii) Regulamentos sobre Administração da Indústria Cinematográfica; (iv) Regulamentos Administrativos sobre Bens Audiovisuais; (v) Regulamentos Administrativos sobre Publicação; (vi) Regulamentos Administrativos sobre Publicação Eletrônica, (vii) Medidas para Administração de Importação de Produtos de Áudio e Vídeo; (viii) Procedimentos de Análise e Aprovação para Publicação de Itens Acabados, licenciados por titulares de direitos de autor estrangeiros; (ix) Procedimentos para Análise e Aprovação de Itens Eletrônicos de Publicação por organismos de importação de itens eletrônicos; (x) Procedimentos para Gravação de Publicações Importadas; (xi) Regulações transitórias para Gerenciamento da Cultura Cibernética e (xii) Pareceres sobre o Desenvolvimento e Regulamentação da Rede Música, bem como outras emendas, medidas relacionadas e medidas de aplicação.

[880] WT/DS362/7, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Request for the Establishment of a Panel by the United States, August 21, 2007, especialmente item III.

[881] Idem, itens II e III.

não forem aprovadas suas distribuição ou publicação na forma em que foram apresentadas para análise pelas autoridades domésticas.[882]

Ainda em conformidade com o Art.14 do TRIPS, os Estados Unidos sustentam que a China deveria oferecer aos intérpretes e executantes a possibilidade de que certos atos sejam por eles autorizados ou proibidos, tais como aqueles relativos à reprodução direta ou indireta de seus fonogramas, disciplinados pelo regime doméstico de direitos conexos. Na medida em que o Art.4º da Lei Chinesa de Direitos de Autor nega a proteção aos direitos conexos para execuções (ou suas fixações) ou fonogramas, quando estes tenham sua publicação ou distribuição não aprovada pelas autoridades domésticas, a China violaria a obrigação contida no Art.14 do TRIPS/OMC. Na visão dos Estados Unidos, as normas chinesas estabeleceriam distintos processos de pré-distribuição e autorização prévia para obras nacionais chinesas (incluindo execuções e suas fixações) e para aquelas relativas às obras de titulares estrangeiros, resultando, portanto em discriminação positiva quanto às obras censuradas previamente.[883]

Como resultado, esses diferentes processos de aprovação e autorização de publicação e distribuição de obras de autoria no território chinês, bem como o Art.4º da Lei chinesa de Direito de Autor, levariam, segundo os Estados Unidos, à "proteção e aplicação mais favoráveis" de direitos de autor para obras de autores chineses do que para aquelas de autores estrangeiros. A mesma discriminação seria patente quanto aos direitos de produtores de fonogramas e executantes (e suas fixações).[884] As medidas adotadas pela China violariam, assim, as obrigações assumidas no TRIPS, em especial, o Art. 3.1 relativamente ao tratamento nacional e o Art.9.1 que estabelece a obrigação de proteção dos direitos de autor, pelos Membros da OMC, de acordo com os Artigos 5.1 e 5.2 da Convenção de Berna de 1886. Para obras que não tenham sido aprovadas para publicação e

---

[882] De acordo com sua Reclamação ao OSC, os Estados Unidos sustentam que os direitos de autor sobre as obras cuja publicação ou distribuição na China exige um exame prévio pelas autoridades parecem estar submetidos à formalidade de aprovação, o que poderia violar as obrigações assumidas pela China relativamente ao Art.9º do Acordo TRIPS, que incorpora por referência os dispositivos da Convenção de Berna de 1886.

[883] WT/DS362/7, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, cit., especialmente item III.

[884] Cf. WT/DS362/7, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, cit., especialmente item III (relativamente à passagem ora transcrita: "These different processes, taken together with Article 4 of the Copyright Law, appear to result in earlier and otherwise more favorable protection and enforcement of copyright rights for Chinese authors' works than for foreign authors' works. Further, to the extent Article 4 applies with respect to related rights, these different processes, taken together with Article 4 of the Copyright Law, appear to result in earlier and otherwise more favorable protection and enforcement of related rights for Chinese performers' performances (or their fixations) and Chinese producers' sound recordings than for foreign performers' performances (or their fixations) and foreign producers' sound recordings").

distribuição na China, não seria possível aplicar normas de proteção de direitos de autor. O mesmo se estende aos fonogramas e execuções (e suas fixações), de acordo com o Art.4º da Lei chinesa de Direito de Autor. Entre as conseqüências dessas medidas, a China deixaria de assegurar os procedimentos de observância dos direitos de propriedade intelectual, estabelecidos na Parte III do TRIPS, e que não estariam previstos em seu direito interno, de tal modo a comprometer a efetiva ação contra violação de direitos de autor e conexos nos casos de obras não autorizadas para publicação e distribuição no território nacional.

Depois de se manifestar pela complexidade do contencioso em questão, o Grupo Especial, constituído em 25 de setembro de 2007 para analisar a reclamação formulada pelos Estados Unidos, requereu extensão do prazo geral de seis meses para adoção de seu Relatório de acordo com o Art.12.8 do ESC, contado a partir da data em que o OSC tenha acordado sobre sua constituição e mandato. [885] Em seu Relatório, de 26 de janeiro de 2009, concluiu que dispositivos da Lei chinesa de Direito de Autor de 1990 são incompatíveis com as obrigações assumidas pela China no TRIPS/OMC e na Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, em especial seu Art.5(1) que estabelece o princípio do tratamento nacional. Especificamente em relação às medidas de fronteira, conforme previstas na Parte III do TRIPS, o Painel entendeu que o Art.59 do Acordo não poderia ser invocado pelos Estados Unidos para embasar a reclamação contra a China, já que o dispositivo se aplica somente a bens destinados a exportação por determinado Membro da OMC, considerando-se o princípio da "dissuasão eficaz" das medidas contra violações de direitos de propriedade intelectual.[886] O Relatório, igualmente, observa que os Estados Unidos não invocaram o argumento de que os patamares criminais estabelecidos pela Lei Penal chinesa de 1979 seriam incompatíveis com a obrigação da China, consoante o Art.61 do TRIPS, de estabelecer aplicação de procedimentos penais e sanções penais para o caso de contrafação voluntária de patentes ou pirataria em escala comercial.

---

[885] WT/DS362/9, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Communication from the Chairman of the Panel, as of July 18, 2008. Segundo o Grupo Especial, em virtude das questões formuladas pelos Estados Unidos, o prazo de seis meses para a emissão do Relatório não poderia ser observado.

[886] Sobre isso, Primeira parte do Art.46 do TRIPS: "A fim de estabelecer um elemento de dissuasão eficaz contra violações, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que bens, que se tenha determinado sejam bens que violem direitos de propriedade intelectual, sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de tal maneira a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito, ou, quando esse procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos."

Considerando a amplitude da Reclamação formulada pelos Estados Unidos, o Grupo Especial não aprofundou a análise das reclamações sobre alegadas violações do Artigo 5(2) da Convenção de Berna de 1886 (relativo à proteção automática conferida às obras de Autoria nos países da União de Berna), como tal incorporado por referência pelo Art. 9.1. do TRIPS/OMC, e do Artigo 61, relativo à obrigação dos Membros de estabelecerem procedimentos penais para violação dos direitos de propriedade sob a modalidade de contrafação e pirataria vis-à-vis as normas da Lei chinesa de Direitos de Autor de 1990 e a Lei Penal de 1979.[887] O Relatório aponta para a conclusão de que, na medida em que sejam incompatíveis com o TRIPS, as normas internas de Direito de Autor e os regulamentos aduaneiros chineses questionados nessa controvérsia anulam ou prejudicam os benefícios relativos aos Estados Unidos quanto à proteção autoral no sistema doméstico chinês e recomenda a adoção, pela China, de medidas que estabeleçam a conformidade de seu direito interno com as obrigações do TRIPS.[888]

Após a adoção do Relatório pelo OSC em 20 de março de 2009, a China apresentou Relatório de Implementação contendo o compromisso do país de observar as recomendações do Grupo Especial, dentro de um período razoável para tanto. Nesse caso, a China teria até 20 de março de 2010 para adotar as medidas, em seu direito interno, de adequação às obrigações estabelecidas pelo TRIPS/OMC relativamente à proteção das obras de autoria e medidas e procedimentos de caráter penal para sancionamento de atos de contrafação voluntária e pirataria.[889]

## 4.7 Efeitos das obrigações de observância da propriedade intelectual no Pós-OMC

---

[887] WT/DS362/R, *China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* - Report of the Panel, as of January 26, 2009.

[888] As conclusões do Painel no Caso China (DS362) parecem extrapolar o sentido que deve ser atribuído às obrigações relativas à proteção dos direitos de autor, de acordo com a Convenção de Berna de 1886, deixando-se influenciar pelos argumentos apresentados pelos Estados Unidos na reclamação apresentada ao OSC. Um bom exemplo é aquele relativo à aplicação do princípio da proteção automática, reconhecido no domínio unionista, e que estende a proteção das obras literárias e artísticas a todos os países da União de Berna, sem, contudo, atribuir direitos de autor especificamente, pois estes são passíveis de aquisição de acordo com a lei do local em que a proteção é invocada.

[889] Até a conclusão do presente trabalho, restava pendente a adoção das medidas pela China para ajustamento do direito chinês às obrigações do TRIPS em matéria de proteção de obras de autoria, nos casos de censura prévia e não aprovação para distribuição e circulação no território chinês, Informações atualizadas em: < http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm> (último acesso em 09 de março de 2010).

A adoção de normas internacionais relativas à observância e proteção de direitos de propriedade intelectual parece esbarrar em dois principais problemas fundamentais, que não podem ser ignorados no contexto Pós-OMC. Um deles reside na dificuldade de aplicação pelos Membros do TRIPS das medidas de observância conforme previstas na Parte III do Acordo, sem a alteração dos modelos adotados pelos legisladores nacionais quanto aos procedimentos civis e administrativos, medidas de fronteira e procedimentos penais relativos à propriedade intelectual.[890]

Em mais de dez anos de vigência do Acordo TRIPS, seria impossível pretender um *funcionamento coordenado dos* sistemas domésticos de observância da propriedade intelectual ou convergência desses modelos, já que os Membros da OMC têm liberdade para escolha dos meios de implementação das obrigações, do que resulta certo grau de discricionariedade legislativa.[891] Talvez esse fator seja suficiente para demonstrar que o cumprimento das obrigações da Parte III, pelos Membros da OMC, ainda consideradas em seu caráter "geral" e de "resultado", poderá admitir questionamento em controvérsias internacionais a serem endereçadas pelo OSC, como evidenciadas nos casos da Suécia, Dinamarca, Grécia, Argentina e China[892].

Do mesmo modo, um dos exemplos interessantes na dificuldade de adequação prática das medidas de observância da propriedade intelectual pelos direitos domésticos estaria na *diversidade de tratamento dos métodos e prazos* pelas autoridades, administrativas e judiciais, dos Membros da OMC. Amplas noções de "ação eficaz", "remédios expeditos" (Art.41.1), "atrasos injustificados" (Art.41.2), "prazo razoável" (Art.43), por exemplo, entrechocam-se com as realidades institucionais e normativas nos ordenamentos domésticos, entre diferentes tradições jurídicas e abordagens de política

---

[890] Sobre isso, cf. MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002, p.63; DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. New York: Oxford University Press, 2009, p. 95 (observando a considerável diversidade do ponto de vista legislativo para adequação dos direitos internos dos Membros da OMC às obrigações relacionadas à observância dos direitos de propriedade intelectual no TRIPS; e a adoção de padrões 'TRIPS-plus' por países em desenvolvimento que sejam signatários de acordos de livre comércio, tratados bilaterais de investimentos e acordos de parceria econômica negociados com Estados Unidos e União Européia).

[891] Cf. Arts. 1.1. e 41 do TRIPS; ver ainda comentários de REICHMAN, Jerome H., "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit., p.340 e ss.

[892] Cf. item 4.6.4 supra.

legislativa e políticas públicas de gerenciamento e capacitação técnica da propriedade intelectual.[893]

Do ponto da prática jurisprudencial internacional, somente uma análise casuística pelo OSC é que poderia abordar e definir os contornos dessas noções à luz dos princípios e objetivos do TRIPS; ela depende muito mais de uma percepção sobre a infra-estrutura administrativa e judicial dos Membros em seus ordenamentos domésticos do que necessariamente de uma interpretação literal das obrigações relativas à observância da propriedade intelectual na Parte III do Acordo.[894]

Assim, o que seria antes uma questão de interpretação e aplicação dos dispositivos relativos à observância, a substantivação das normas da TRIPS compôs-se, igualmente, de pauta de critérios administrativos e procedimentais relativos à proteção dos direitos de propriedade intelectual. Inclui, portanto, a obrigação dos Estados Membros da OMC de adoção de medidas efetivas de tutela ou remédios judiciais efetivos em seus ordenamentos domésticos para assegurar proteção dos direitos de inventores e criadores.[895]

Em larga medida, essas medidas passam a ser elaboradas - na visão que prevaleceu entre os negociadores do TRIPS-, como mecanismos de máximo grau de proteção dos titulares ("ação eficaz"), portanto, em correspondência à concepção da natureza privada dos direitos de propriedade intelectual e necessidade de regulação do comércio de bens objeto de contrafação.[896] Em certo grau, a implementação das obrigações multilaterais relativas à observância da propriedade intelectual por um Membro da OMC tornar-se-á objeto de escrutínio (ou controle) externo pelos outros Membros, intensificado com a

---

[893] CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propriedad Intelectual*, cit. p.193, mencionando especificamente que um prazo que seria razoável em um país latino-americano, em vista das circunstâncias, pode não sê-lo em países como Estados Unidos e na Alemanha.

[894] Nesse sentido, retomo a análise do Prof. Robert HUDEC, "The New WTO Dispute Settlement Procedure: an overview of the first three years", in *Minnesota Journal of Global Trade*, vol.8, 1999, p.1 e ss, discutindo o papel do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC na tarefa de adjudicar as reclamações por anulação de benefícios ou prejuízos entre os Membros; Ver ainda COTTIER, Thomas e SCHEFER, Krista, "Non-violation complaints in WTO", in PETERSMANN, Ernst-Ulrich (ed.). *International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system*. London: Kluwer Law International, 1997, p. 145 ss; e DREYFUSS, Rochelle Cooper e LOWENFELD, Andreas F., "Two Achievements of the Uruguay Round: Putting TRIPS and Dispute Settlement Together", in *Virginia Journal of International Law*, vol. 37, 1997, p. 284-91.

[895] MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement,* cit., p.117 ss.

[896] Referimo-nos aqui, justamente, às premissas invocadas pelos Membros da OMC no Preâmbulo do TRIPS, quanto ao reconhecimento da "necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos" e de que "os direitos de propriedade intelectual são direitos privado".

adoção, no sistema multilateral do comércio, do *principio da transparência e dos meios adjudicatórios de solução de controvérsias*.[897]

Por essa razão, titulares que não encontrem materialização ou concretização da proteção dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos internos dos Membros da OMC têm para si resguardadas alternativas mais sofisticadas de ação protetiva e constritora sobre tecnologias resultantes da atividade criativa e inventiva. Ela vantagem justamente parece encontrar correspondência com reclamações feitas ao Órgão de Solução de Controvérsias, se os próprios Membros, de que titulares da propriedade intelectual sejam nacionais ou nele sejam domiciliados, decidam questionar a conduta dos outros Membros quanto ao cumprimento das obrigações assumidas no Acordo TRIPS.[898] Nesse caso, não apenas a violação positiva de normas internacionais e o respeito ao principio da boa-fé na execução dos tratados seriam apreciados pelo OSC, mas também, como já consagrado na experiência do GATT 94 e do próprio TRIPS, as medidas legislativas e prática doméstica dos órgãos administrativos e judiciais eventualmente incompatíveis com as normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio.[899]

Como visto, os dispositivos do TRIPS relativos à observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual e solução de controvérsias a partir da atuação do OSC implantaram "garras" nas antigas convenções e tratados do sistema clássico de proteção.[900] Nesse campo, as questões de observância pelos Estados poderiam

---

[897] No caso do Acordo TRIPS/OMC, especificamente, ver Art. 61.

[898] Apesar de organizações não-governamentais, empresas e indivíduos não serem legitimados para figurar como partes nas controvérsias apreciadas pelo OSC, seja pela apresentação de um pedido de consultas ou de constituição de Grupo Especial, mecanismos sofisticados de proteção de interesses comerciais e proteção de interesses diplomáticos foram consagrados na experiência do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, de modo que os Membros atuem por questões comerciais em favor de seus nacionais e/ou empresas neles sediadas. Em alguns casos, o direito interno dos Membros também prevê leis especiais disciplinando a relação entre particulares e os respectivos governos na tarefa de defesa de interesses perante a OMC, como a 'Section 301' do *US 1974 Trade Act* norte-americano, ou *Trade Barriers Regulation* de 1994, da União Européia ("Regulamento nº 3286/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece procedimentos comunitários no domínio da política comercial comum para assegurar o exercício pela Comunidade dos seus direitos ao abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio", in *Jornal Oficial* L349, de 31/12/1994 p. 71-78); Comentando os aspectos da participação indireta de particulares e atores não estatais em controvérsias da OMC, cf. GEUZE, Matthijs; WAGER, Hannu, "WTO Dispute Settlement Practice Relating to the Trips Agreement", cit., p.348-49; e SHAFFER, Gregory. "Recognizing Public Goods in WTO dispute settlement: Who participates? Who decides?", cit., p. 459 e ss.; e comentários em WTO, *A handbook on the WTO Dispute Settlement System*. Cambridge/UK: Cambridge University Press, 2004 (WTO Internal Series), p.9 ss.

[899] REICHMAN, Jerome H. "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit., p.339.

[900] Sobre isso, reportamo-nos à precisa opinião do Professor Jerome REICHMAN, "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit., p.339, para quem: *"Tomados em conjunto, os dispositivos do TRIPS relacionados à observância e solução de controvérsias colocaram dentes nas convenções pré-existentes da propriedade intelectual"* (Do original: "*Taken together, the enforcement and*

ser endereçadas "pura e teoricamente" pelo sistema de adjudicação de controvérsias internacionais sob as competências atribuídas à Corte Internacional de Justiça, o que nunca ocorreu faticamente.[901]

Após a entrada em vigor do TRIPS/OMC, a doutrina tinha esperanças, como ressaltava ULLRICH[902], de que, em longo prazo, as normas sobre solução de controvérsias e normas de observância da proteção dos direitos de PI no sistema multilateral do comércio aprofundariam o "objetivo de adaptação do sistema internacional da propriedade intelectual aos desafios de um mercado mundial integrado". Afinal, o Acordo na verdade sempre foi, e ainda é, um instrumento político para a proteção da propriedade intelectual na ordem internacional.[903]

A experiência dos Membros da OMC, sobretudo de países em desenvolvimento, tem revelado, no entanto, que em curto prazo, a aplicação das normas do Acordo TRIPS/OMC elevou consideravelmente o número de controvérsias no plano internacional, encontrando sua justificativa mais ampla na dificuldade de conciliação de interesses e objetivos quanto à proteção dos bens da tecnologia e informação no sistema internacional da propriedade intelectual. Nesse sentido, estão contrapostos os padrões normativos acordados no sistema multilateral do comércio e a capacidade autônoma doméstica dos Estados de adotarem suas próprias normas de proteção e gerenciar instituições em conformidade com as normas internacionais.[904]

Por outro lado, esse descompasso explica-se pela necessidade de ajustamento de políticas domésticas de desenvolvimento e inovação, com freqüência apenas recentemente estabelecidas nos diversos contextos sociais e econômicos dos Membros da OMC, àquele objetivo de elevação dos níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual admitido como ideário pelos negociadores do TRIPS na Rodada Uruguai do GATT, em

---

*dispute-settlement provisions of the TRIPS Agreement put teeth into the pre-existing intellectual property conventions")*. Sobre isso, ver também

[901] Cf. BASSO, Maristela, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual.* cit., p. 160; 252 e ss.

[902] "Technology Protection According to TRIPS: Principles and Problems", in BEIER, F-Karl; SCHRICKER, Gerhard (eds.), *From GATT to TRIPs: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.* Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1996, p. 357 e ss., especialmente p.399-400.

[903] Retomo aqui as opiniões de Sigrid DÖRMER, "Entwicklungen im Rahmen von TRIPS: eine Zwischenbilanz nach vier Jahren", in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, n.12, 1998, p. 933 ("TRIPS war und ist aber gleichzeitig ein politisches Instrument") e Roberto Castelo Branco COELHO DE SOUZA, "TRIPS na Organização Mundial da Propriedade Intelectual", in *Economia Política Internacional: Análise Estratégica*, n. 5, abr./jun. 2005, p.27 ss.

[904] Os casos da Argentina e da China, examinados anteriormente, indicam as dificuldades nesse sentido. E mesmo na tradição dos países nórdicos, como era a Suécia e Dinamarca, nos primeiros anos de vigência do TRIPS, essa questão surge candente.

particular os países desenvolvidos. Na visão de REICHMAN[905], Estados que apenas recentemente alcançaram sua independência político-econômica teriam que enfrentar diversos interesses reclamados por países em avançado estágio de desenvolvimento e industrialização, colocando à prova sua própria capacidade de exercer poderes decorrentes da soberania em matéria de proteção dos direitos de propriedade intelectual nas respectivas ordens constitucionais domésticas.

Não diferentemente, como examinado no presente trabalho, esse aspecto é evidenciado pela gradativa fragmentação da unidade e especialização do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC e do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, hoje submetido à criação de sistemas e subsistemas comunitários, regionais e bilaterais entre Estados, com conseqüências relevantes para a regulamentação da proteção dos direitos de propriedade na ordem internacional. Sua principal fundamentação apóia-se na elevação dos padrões de proteção e redução das flexibilidades existentes na disciplina da propriedade intelectual.[906]

Especialmente no que diz respeito às normas de observância dos direitos de propriedade intelectual, GERVAIS crítica os dispositivos da Parte III do TRIPS e a conseqüente inserção de um capítulo específico endereçando obrigações procedimentais de proteção para países em desenvolvimento:

> *"It must be said that these provisions on enforcement are not without criticism. Three main problems were identified with TRIPS enforcement procedures – broad standards and their impact on developing countries. On the first point, it has been argued that interpretation of broad standards is left to the national courts and is therefore open to divergent interpretations. Many legal systems, especially in developing countries are not well adapted to the standards used in the US many of which were used as a basis for TRIPS (various types of injunctions, pre-trial procedures, including*

---

[905] REICHMAN, Jerome H. "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit., especialmente p.340.

[906] DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*, cit. p. 114 e ss. (sobre a pressão dos Estados Unidos e União Européia em torno da adoção de padrões "TRIPS-Plus" para proteção da propriedade intelectual em recentes tratados de livre comércio e acordos de parceria econômica com países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo); BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC,* Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, especialmente p. 23 e ss.

*discovery etc) and therefore there were some concerns about adaptation of certain legal systems to these procedures"* [907]

Essa mesma dificuldade de adaptação de determinados ordenamentos jurídicos de países em desenvolvimento aos padrões normativos relativos à observância da propriedade intelectual no Pós-OMC poderia ser questionada como fator de fragilização da proteção de direitos dos titulares, consideradas as já existentes e significativas diferenças em relação ao equilíbrio objetivado pela disciplina da propriedade intelectual nos diversos sistemas legislativos domésticos.[908] Isso porque países desenvolvidos já contavam com experiência pregressa no campo dos procedimentos relativos à proteção da propriedade intelectual em seus sistemas domésticos[909]; qualquer prática de um Membro da OMC poderia, ao menos teoricamente, ser reconhecida como fonte do Direito Internacional Econômico e, portanto, relevante para a adjudicação de litígios levados ao OSC no contexto de cumprimento das obrigações do TRIPS/OMC.

Por outro lado, após 15 anos de vigência do TRIPS e as sucessivas pressões sofridas pelos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento de incorporarem, em seus ordenamentos domésticos, padrões mais elevados e internacionalmente aceitos de proteção da propriedade intelectual, considerável esforço tem sido dispensado pelas autoridades governais e órgãos legislativos na tarefa de fortalecimento dos mecanismos domésticos. Ainda que já contassem com aparato legal e administrativo para tarefas relacionadas à tutela jurisdicional de bens da propriedade intelectual – mesmo porque o TRIPS reconhece a diversidade entre os sistemas normativos[910]-, países como África do Sul, Argentina, Brasil e Índia foram impulsionados a constantes transformações em seus

---

[907] GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement*, cit., p.289 ("Devemos dizer que esses dispositivos sobre observância não são tomados sem críticas. Três problemas principais são identificados quanto os procedimentos de observância do TRIPS – padrões amplos e seus efeitos sobre países em desenvolvimento. Em primeiro lugar, pode-se sustentar que a interpretação de padrões amplos é relegada aos tribunais domésticos e, portanto, sujeita a interpretações divergentes. Muitos sistemas jurídicos, especialmente em países em desenvolvimento, não estão bem adaptados para os padrões utilizados nos Estados Unidos, muitos dos quais foram empregados como base para as normas do TRIPS (várias modalidades de cautelares, procedimentos preliminares, incluindo produção de provas), e, portanto, houve preocupações quanto à adaptação de determinados sistemas jurídicos a esses procedimentos.")

[908] REICHMAN, Jerome H, "Enforcing the Enforcement Procedures". cit., p.344

[909] Cf., por exemplo, HEATH, Christopher, "Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions", cit., p.11 e ss.; MATTHEWS, Duncan, *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement,* cit., p.117-18.

[910] Cf., por exemplo, Art. 41.5 do TRIPS que estabelece principio geral em matéria de aplicação efetiva da propriedade intelectual ("O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral").

direitos domésticos. Assim, os efeitos do Acordo foram imediatamente sentidos em seus ordenamentos, com a adoção de normas e procedimentos específicos relativos à propriedade intelectual, incluindo criminalização de práticas infrativas.[911]

Admitindo-se os desdobramentos do sistema internacional da propriedade intelectual após a entrada em vigor do TRIPS, países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Suíça e União Européia, teriam mais a se beneficiar dos resultados imediatos de implementação das normas do Acordo que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento. Em especial, se considerados os custos associados à adoção, pelos Membros da OMC, de normas e procedimentos destinados à proteção da propriedade intelectual.

Em resposta a alguns autores que, a partir de simplificada análise econômica, contestam os custos indiretos de implementação das obrigações multilaterais relativas à propriedade intelectual, como MCCALMAN[912] e LYBBERT[913], os casos *Argentina-Proteção Patentária de Produtos Farmacêuticos* e *China–Medidas que Afetam a Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual*[914], demonstram as dificuldades factuais enfrentadas por países em desenvolvimento para adequação de seus sistemas domésticos da propriedade intelectual aos padrões expansionistas de proteção da propriedade intelectual.

---

[911] Sobre isso, cf. Lei de Patentes sul-africana, de 26 de abril de 1978, com a reforma pela Lei nº 49 de 1996 (Patents Act No. 57 of 1978, as last amended by Act No. 49 of 1996) especialmente Capítulo 65; Lei indiana de Patentes de 18 de setembro de 1972 (Patents Act, 1970 (Law No. 39 of 1970), com reforma de 1º de janeiro de 2005, especialmente capítulo XVII; Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules of 2007; Lei argentina de Patentes de Invenção e Modelo de Utilidade de 1995 (Ley n° 24.572 que modifica la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481, de 18 Octobre 1995;e Decreto n° 590 - Reglamentación de la Ley sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, de de 18 Octobre 1995); Código brasileiro da Propriedade Industrial de 1996 (Lei nº 9.279/96), em especial Título V (sobre os Crimes contra Propriedade Industrial) e Lei de Direitos de Autor de 1998 (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1997), em especial capítulo VII sobre as sanções às violações de direitos de autor; Comentando os efeitos do Acordo TRIPS sobre os direitos domésticos em matéria de observância, cf. HARMS, Louis T.C. The Role of the Judiciary in the Enforcement of Intellectual Property Rights: Intellectual Property Litigation under the Common Law System with Special Emphasis on the Experience in South Africa, in *European Intellectual Property Review*; vol. 26, n. 11, 2004, p. 483 ss (com referência à prática anterior da África do Sul de aplicação dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais); BASSO, Maristela, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, p. 252 e ss; CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p.3 e ss.; MUÑOZ-TELLEZ, Viviana, "The Changing Structure and Governance of Intellectual Property Enforcement", in LI, Xuan e CORREA, Carlos (ed.). *Intellectual Property Enforcement: International Perspectives*. Northampton/MA: Edward Elgar, 2009, p. 3 e ss.

[912] 'Reaping What You Sow: An Empirical Analysis of International Patent Harmonization', in *Journal of International Economics*, vol.55, 2001, p.161 e ss

[913] "On assessing the cost of TRIPS Implementation", in *World Trade Review*, n.1, 2002, p.309-321 (observando que a tese sobre os custos de implementação do Acordo TRIPS desconsideram ou superestimam dados estatísticos (conduzindo a uma inadequada representação do Acordo do ponto de vista de seus efeitos no comércio internacional) e contra-argumenta que os países em desenvolvimento não teriam fortalecido e aperfeiçoado seus sistemas domésticos da propriedade intelectual mesmo na ausência do Acordo TRIPS)

[914] Cf. Item 4.6.3 *supra*.

São litígios que refletem, igualmente, a concepção amplamente disseminada em torno da insuficiência dos instrumentos internacionais vigentes e fortalecimento dos mecanismos de apropriação dos bens da tecnologia e da informação.

Por outro lado, essas evidências sugerem que os prazos de transição estabelecidos no Art. 65 do TRIPS, para que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo implementassem as obrigações do Acordo (incluindo aquelas da Parte III relativa à observância), tornaram-se absolutamente insuficientes e inadequados para a realidade e diversidade entre leis e níveis de desenvolvimento e crescimento econômico nos Membros da OMC.[915] Do ponto de vista da efetividade das normas do sistema multilateral do GATT, como já observado, seria possível constatar que o TRIPS abriu margem para o aprofundamento dos sistemas globais de proteção e de observância da propriedade intelectual. Como sustentam ODDI[916], HAMILTON[917] e REICHMAN[918], países desenvolvidos teriam mais incentivos para reclamar continuamente o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual, sem oferecer nenhuma concessão comercial relevante aos países em desenvolvimento, além daquelas já acordadas na Rodada Uruguai do GATT.

Países em desenvolvimento, por sua vez, levariam mais tempo para perceber os efeitos desviantes que resultam de padrões expansionista de proteção da propriedade intelectual até que uma justificável moratória generalizada fosse por eles reclamada em relação à implementação das obrigações assumidas em distintos *fora* de negociações.[919]

---

[915] Retomo aqui a análise feita por MASKUS, Keith. E. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Washington D.C.: Institute for International Economics (IIE). 2000, especialmente p.67 e ss. (observando justamente a dificuldade de mensurar, na totalidade, os efeitos da proteção patentária sobre o comércio internacional de bens da tecnologia e informação e MASKUS, Keith E.; e REICHMAN, Jerome H. The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods, in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p.279 e SS (enfatizando a irreversível tendência de apropriação dos bens da tecnologia e informação na Era Pós-Organizaçao Mundial do Comércio).

[916] "TRIPS: natural rights and a "polite form of economic imperialism", in GEORGE, Alexandra (ed.). *Globalization and intellectual property*. Aldershot: Ashgate, 2006, p. 139-194

[917] "The TRIPS Agreement: Imperialistic, Outdated, and Overprotective", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, 1996, especialmente p.633.

[918] "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", cit., p.352-53.

[919] Sobre isso, cf. BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC,* Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.111-12 (referindo-se à moratória para a fixação de novos padrões internacionais de proteção da propriedade intelectual e assunção de compromissos recíprocos, no sentido de coibir violação dos direitos e suspensão da elaboração de regras de comércio internacional sem qualquer medida de justiça para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo e desvinculadas de qualquer consideração sobre as assimetrias entre desenvolvimento nos países); ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos Tratados de Libre Comercio*. 1ª ed. Buenos Aires: La Ley, Faculdad de Derecho UBA. 2007, p. 139-40 (reclamando a necessária etapa de reflexão, pelos países em desenvolvimento latino-americanos, sobre o papel da propriedade intelectual e sua relação com o desenvolvimento nacional e regional, além da consideração de vários modelos de inovação locais, a marginalidade de muitos países da América Latina em relação ao

Esse dado, por si, revela que quaisquer políticas de propriedade intelectual (em nível doméstico, regional e multilateral) devem considerar a conciliação de interesses em torno não da racionalidade da proteção jurídica e subjetividade de direitos privados – portanto em sua perspectiva mais privatista[920]-, porém na relação entre instituições, competências e demandas dos sujeitos implicados na construção do sistema internacional da propriedade intelectual. A adoção do Acordo TRIPS e as recentes estratégias de criação de sistemas globais e regionais de proteção da propriedade intelectual constatam, no limite, que os países desenvolvidos não anteviram os potenciais efeitos do Acordo no quadro prospectivo de aplicação de suas normas e o desenvolvimento subseqüente do sistema internacional da propriedade intelectual, especialmente pelas novas instituições e sujeitos envolvidos.[921]

Custos de educação, formação e capacitação, implementação e gerenciamento em torno da propriedade intelectual e de suas normas ainda devem ser variáveis relevantes para compreensão do contexto de interpretação e aplicação do Acordo TRIPS, o que leva à resistência cada vez mais acentuada dos países em desenvolvimento nos diferentes espaços de negociações, como a OMPI, OMC e OMS, e demais organizações internacionais de integração regional. Em deferência às observações de OKEDIJI[922], países desenvolvidos erroneamente presumiram que o sistema internacional da propriedade intelectual, como tal concebido na tradição ocidental e fortalecido no sistema GATT/OMC, admitiria uma racionalidade facilmente intuída por parte dos países em desenvolvimento; subestimaram o grau e eficiência pelas quais instituições, idéias tradicionais e valores sociais resistem à

---

sistema internacional da propriedade intelectual e desenvolvimento de metodologias que permitam a avaliação dos efeitos do TRIPS e acordos de livre comércio nos países da região).

[920] Essa abordagem, com a qual concordamos, é duramente criticada por DRAHOS, Peter. "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.795; idem, Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting, in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 e ss, especialmente p.788-89 na seguinte passagem: *"The reality of standard-setting for developing countries is that they operate within an intellectual property paradigm dominated by the United States and the EU and by international business"* ("A realidade da elaboração normativa para países em desenvolvimento é que eles operam dentro de um paradigma da propriedade intelectual dominado pelos Estados Unidos, União Européia e comunidade internacional de empresários" – tradução livre); e OKEDIJI, Ruth L. Public Welfare and the Role of the WTO: Reconsidering the TRIPS Agreement, in *Emory International Law Review*, vol. 17, 2003, p.819 e ss.

[921] Sobre isso, cf., fundamentalmente, DINWOODIE, Graeme B. "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", in *Marquette Intellectual Property Law Review* v.10, 2006. p.205 ss; OKEDIJI, Ruth L. "The Institutions of Intellectual Property: New Trends In an Old Debate", in *American Society of International Law Proceedings* vol. 98, 2004, p.219 e ss; e HELFER, Laurence R. "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", in *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol.36, 2004, p.123 ss.

[922] "Prospects for Developing Countries under the TRIPS Agreement", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, 1996, p.735 e ss; especialmente p.774-75;

aceitação generalizada e aplicação da filosofia dos direitos de propriedade intelectual, e conseqüentemente, das normas do Acordo TRIPS.[923]

## 7.8 Tendências expansionistas de proteção e adoção de normas 'TRIPs-Plus'

Como já discutido anteriormente, o TRIPS pode não ter representado, na perspectiva dos países desenvolvidos, resposta satisfatória às demandas de repressão das condutas infrativas de pirataria e contrafação da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio. Constata-se a concepção de que os mecanismos até então oferecidos pelos países em desenvolvimento seriam insuficientes para assegurar grau adequado, reclamado pelos titulares e empresas transnacionais, de jurisdicionalização da proteção da propriedade intelectual nos direitos domésticos.

A recente ofensiva de aplicação efetiva das normas da propriedade intelectual em escala transnacional é caracterizada por tendências expansionistas não mais unicamente centradas na proteção substantiva dos direitos – já contempladas nas negociações bilaterais e regionais que conduziram à adoção de acordos regionais de livre comércio e tratados bilaterais de investimentos pelos países desenvolvidos e recentes tratados negociados pela OMPI.[924] Ela encontra hoje sua justificativa na adoção de novos acordos internacionais em vários níveis – bilaterais, regionais e multilaterais – que subvertem os fundamentos do sistema internacional da propriedade intelectual à lógica de interesses corporativos, afastando-se dos valores e objetivos preconizados pelo Acordo TRIPS.[925]

---

[923] Idem, p.775. Este tema é recorrente na análise do Professor Peter DRAHOS, em *A philosophy of intellectual property*. Dartmouth: Brookfield, 1996, p. 15 ss.; e *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan, 2002, p. (em co-autoria com John Braithwaite), p.198 e ss. O autor analisa justamente os desdobramentos da privatização, e conseqüente apropriação, dos bens da informação e da tecnologia pelos titulares da propriedade intelectual; Drahos sustenta a adoção de um novo padrão valorativo para justificar a proteção, a partir não do sistema de monopólios-privilégios, rejeitando a abordagem puramente proprietária da propriedade intelectual, e pela defesa da abordagem instrumentalista, em que se relacionam fatores de produção, trabalho, crescimento econômico e inovação nos mercados. Indiscutivelmente, a tarefa empreendida por Drahos nessas obras é fundamental para o conhecimento do caráter transdisciplinar da propriedade intelectual e de sua rica recriação histórica e social no desenvolvimento do comércio internacional, buscando apoio nas teorias econômicas, filosóficas e sociológicas contemporâneas. Pela limitação do presente trabalho, consideramos, sempre que possível a análise feita pelo Professor Drahos para a contextualização do movimento de fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade intelectual após a adoção do TRIPS pelos Membros da OMC.

[924] Cf. Partes I e II *supra*.

[925] Nas relações econômicas internacionais do Pós-OMC, a expansão dos padrões de proteção estabelecidos pelo TRIPS se consagra como reflexo da visão orientada pelos interesses corporativos e agilidade nas negociações empresariais em torno da disponibilidade, abrangência e políticas agressivas de aplicação da

Desde a entrada em vigor do Acordo TRIPS, os Estados Unidos encetaram iniciativas unilaterais para fomentar monitoramento e capacitação técnica de órgãos governamentais de países em desenvolvimento, especialmente a partir da criação de agências especializadas para a aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade intelectual, como o Escritório de Política e Observância da Propriedade Intelectual (*Office of Intellectual Property Policy and Enforcement*), tendo como principal órgão o "Conselho Nacional para Coordenação da Aplicação do Direito de Propriedade Intelectual" (NIPLECC).[926] O objetivo principal do órgão seria coordenar atividades relacionadas à observância de normas domésticas e internacionais da propriedade intelectual por autoridades nacionais e estrangeiras.[927] Após a criação do NIPLECC, o governo-norte americano estabeleceu, por meio do Departamento de Comércio, a iniciativa STOP!, que serve de pano de fundo para estratégia mais ampla de aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento e controle dos atos infrativos da propriedade intelectual em escala transnacional, especificamente a proposta de ação para destruição de canais de pirataria e contrafação - uma evidência que, segundo a literatura especializada, é uma questão global e, portanto, mereceria um tratamento coordenado em nível transnacional.[928]

Por essa razão, é bem provável que o Departamento de Comércio norte-americano venha enfatizando a divulgação dos programas do NIPLECC entre tantos Membros da OCDE e, igualmente, Membros da OMC, com a formulação de planos pilotos para

---

propriedade intelectual. Sobre isso, ver opinião de Richard SENTI, "Die Welthandelsordnung im Urteil der Sozialen Marktwirtschaft", in HERRMANN, Harald e VOIGT, Kai-Ingo (eds). *Globalisierung und Ethik: Ludwig-Erhard-Ringvorlesung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg*. Heidelberg: Physica-Verlag, 2004, p.161 e ss, especialmente p.171; e críticas do Professor Hanns ULLRICH, "Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules: A TRIPS Perspective", cit., p.420 ss, para quem as formas de compensação ou equiparação entre direitos de propriedade intelectual e acesso a mercados justificam-se em função da criação de categorias de proteção jurídica, herdadas dos sistemas domésticos e regionais (e.g. Comunidades Européias e Estados Unidos) e transpostas para o regime multilateral.

[926] O NIPLECC foi criado pela iniciativa do então presidente Bill Clinton com a *Treasury Postal Appropriations Bill*, de 29 de setembro de 1999, (Public Law No. 106-58, section 633), posteriormente convertida na *Treasury and General Government Appropriations Act* de 2002.
Informações institucionais em <http://www.uspto.gov/ip/global/enforcement/niplecc.jsp> (último acesso em 9 de março de 2010).

[927] O NIPLECC oferece programas de capacitação técnica para funcionários de agências governamentais relacionadas à propriedade intelectual, como escritórios de marcas, patentes, divisões e câmaras especiais de órgão judiciários dos países. Essas atividades são financiadas pelo Poder Executivo norte-americano – dentro da estrutura do Departamento de Comércio e de seu Escritório de Marcas e Patentes (USPTO)- e por empresas domésticas, com a criação de "forças-tarefas" na área da propriedade intelectual estabelecidas por associações comerciais, câmaras de comércio e cooperação, igualmente, com o Registro de Direitos de Autor norte-americano (*Register of Copyrights*).

[928] Cf., por exemplo, OECD, The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, Paris, Organization for Economic Cooperation Development, 2007 (documento DSTI/IND(2007)9/PART4/REV1), disponível em <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>, p. 3-4 (último acesso em 9 de março de 2010).

combate à pirataria e contrafação. Desde 1999, programas de capacitação técnica foram oferecidos pelo órgão para países em desenvolvimento e economias em transição, tais como Chile, Filipinas, Tailândia, Papua Nova Guiné, Indonésia, Peru, Vietnam, China e Rússia,[929] com objetivo de estabelecer formas de persuasão em torno da implementação das obrigações do TRIPS relativas à observância da propriedade intelectual. Além deste, os programas reclamam o fortalecimento de estruturas legislativas e regulatórias para aplicação de medidas de fronteiras e desenvolvimento de infra-estrutura portuária e alfandegária propícia ao controle de bens objetos de contrafação e pirataria.

As estratégias dos Estados Unidos para fortalecimento da aplicação da propriedade intelectual acompanharam o surgimento de várias outras comissões e grupos de trabalhos em organizações internacionais, não governamentais e agências governamentais, como o Grupo Estratégico de Propriedade Intelectual da Organização Mundial de Aduanas[930], o Comitê Assessor de Observância da OMPI (*WIPO Advisory Comittee on Enforcement*)[931], a Comissão Econômica das Nações Unidas para o Grupo Consultivo Europeu sobre Proteção e Implementação da Propriedade Intelectual e Investimento[932], a Divisão do Ministério da Justiça norte-americano para Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual[933], o Grupo de Ação da Interpol para Crimes relacionados à Propriedade Intelectual (IIPCAG)[934], assim como grupos de trabalhos em organizações regionais de integração no continente asiático, entre elas a ASEAN[935] e a APEC.[936]

---

[929] Ver, por exemplo, informações constants do Relatório Annual do NIPLECC de 2000 (*National Intellectual Property Law Enforcement Coordination Council Annual Report 2000*), em <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/niplecc/niplecc2000rpt.zip> (último acesso em 9 de março de 2010).

[930] http://www.wcoipr.org/wcoipr/Menu_Introduction.htm> (último acesso em 9 de março de 2010).

[931] <http://www.wipo.int/enforcement/en/ace/> (último acesso em 9 de março de 2010).

[932] Informações institucionais em <http://www.unece.org/> (último acesso em 9 de março de 2010).

[933] <http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/> (último acesso em 9 de março de 2010).

[934] <http://www.interpol.int/public/financialcrime/intellectualproperty/> (último acesso em 9 de março de 2010).

[935] Trata-se de cooperação no setor da propriedade intelectual, com governos, agências, e organizações do setor privado, incluindo o Escritório Europeu para Harmonização e Registro de Marcas e Desenhos Industriais (OHIM), Escritório norte-americano de marcas e patentes, Escritório Europeu e Escritório japonês de marcas e patentes. Informações institucionais em <http://www.aseansec.org/6412.htm>, ressaltando a existência de programa de cooperação entre a ASEAN e o USPTO entre 2004 e 2006. Desde 1995 está vigente o Acordo Quadro da ASEAN para Cooperação em Matéria de Propriedade Intelectual, que estabelece iniciativas regionais de fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade intelectual, espelhadas na experiência de acordos de livre-comércio e bilaterais de investimento concluídos pelos países em desenvolvimento, sobretudo EUA e da União Européia. O Acordo é complementado pelo Programa de Ação para Direitos de Propriedade Intelectual para 2004-2010, adotado pelos Estados Membros. Cf. *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, adopted in Bangkok, Thailand, 15 December 1995. Texto integral disponível na Internet em: http://www.aseansec.org/6414.htm> (última visita em 10 de março de 2010).

A mesma tendência expansionista de proteção da propriedade intelectual é identificada no quadro normativo do Direito da União Européia, sobretudo após a adoção da Diretiva nº 2004/48/CE relativa ao Respeito dos Direitos de Propriedade Intelectual, de 29 de abril de 2004[937] (*Enforcement Directive*), complementando o regime anterior estabelecido pelo Regulamento (CE) nº 1383/2003 sobre intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual.[938] A Diretiva 2004/48 expressamente se justifica na tentativa de aproximação das leis internas dos Membros da UE em matéria de observância dos direitos de propriedade intelectual, considerando suposta insuficiência das normas do Acordo TRIPS e a ausência de normas harmonizadas relativas à aplicação de medidas cautelares em matéria de propriedade intelectual e cálculo de valores de indenizações decorrentes de perdas e danos em litígios relacionados à violação de direitos de propriedade intelectual.[939]

Recebidas com manifestos, críticas e justificável resistência por especialistas e opinião pública nos Membros da UE[940], a Diretiva relativa ao Respeito dos Direitos de

---

[936] Em relação à APEC destacam-se as atividades de seu Grupo de Especialistas em Propriedade Intelectual (IPEG) , criado em 1997 para desenvolver programas na área da propriedade intelectual, incluindo: "estudo de medidas para a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual, implementação plena do Acordo TRIPS e fomento à cooperação técnica para auxiliar as economias domésticas a implementar o Acordo TRIPS". Sobre isso ver <http://www.apec.org/apec/apec_groups/committee_on_trade/intellectual_property.html> (último acesso em 9 de março de 2010).

[937] *Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual*, de 29 de Abril de 2004, in Jornal Oficial L157, de 30.4.2004. (Aqui designada simplesmente como Diretiva relativa ao Respeito dos Direitos de Propriedade Intelectual de 2004 ou "EU Enforcement Directive").

[938] *Regulamento (CE) 1383/2003 do Conselho relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos*, de 22 de julho de 2003, publicado no Jornal Oficial L 196/7, de 02.08.03. O Regulamento estabelece normas imediatamente aplicáveis aos Estados Membros para cooperação entre autoridades aduaneiras e a competência de controle preventivo e intervenção sobre atos de violação envolvendo a propriedade intelectual com efeitos transfronteiriços. A normativa assegura, igualmente, direitos aos titulares da propriedade intelectual de proibirem a entrada na União Européia, bem como exportação ou re-exportação, de bens que violam marcas, direitos de autor, patentes ou direitos nacionais ou comunitários relativos às obtenções vegetais, indicações geográficas e denominações de origem.

[939] Cf., por exemplo, item 16 da exposição de motivos da Diretiva 2004/48/CE: "Conclui-se das consultas efectuadas pela Comissão relativamente a esta questão que, apesar das disposições do Acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-Membros, disparidades importantes em relação aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Assim, as regras de aplicação das medidas provisórias que são utilizadas, designadamente, para preservar os elementos de prova, o cálculo das indemnizações por perdas e danos, ou ainda as normas de aplicação das acções inibitórias da violação de direitos de propriedade intelectual variam significativamente de um Estado-Membro para outro. Em alguns Estados-Membros, não existem medidas, procedimentos e recursos como o direito de informação e a retirada, a expensas do infractor, das mercadorias litigiosas introduzidas no mercado."

[940] Cf., fundamentalmente, análise crítica formulada por DREXL, Josef; HILTY, Reto; KUR, Annette, "Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights", in *IIC*, vol.34, 2003, p. 530 e ss; KUR, Annette, "The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?", *IIC*, 2004, p. 821 e ss; MacGUIRE, Mary-Rose, "Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG

Propriedade Intelectual de 2004 não teria sido suficiente, na visão dos órgãos comunitários, para complementar o quadro normativo destinado à harmonização dessa matéria no mercado interno.[941] Por meio de sua Comissão, a União Européia ainda lançou a "Estratégia para Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual em Terceiros Países" ("Estratégia para Observância")[942], como forma de sutilmente estabelecer a difusão da política de harmonização das normas relativas aos procedimentos de aplicação da propriedade intelectual para além de suas fronteiras. A Estratégia propõe tarefas centradas em estudos estatísticos, programas de monitoramento e atividades para a "significativa redução dos índices de violação da propriedade intelectual em outros países", assegurando a participação de titulares e outras entidades privadas relevantes nesse contexto.[943]

As conseqüências da expansão da proteção da propriedade intelectual são sentidas imediatamente na prática das negociações envolvendo acordos bilaterais e acordos de parceria econômica estabelecidos pela União Européia com países em desenvolvimento e

---

und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen, in *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, vol. 53, n.6, 2004, p. 255 e ss; CUNEGATTI, Beatrice, "Prime osservazioni alla Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 - sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: come dovrà cambiate il diritto di autore in ambito nazionale", in *Il Diritto di Autore*, v.77. n.2. 2005, p.169 e ss.

Sobre o tema ver, igualmente, Declaração do Instituto Max Planck de 2005, subscrita pelos professores Reto HILTY, Annette KUR e Alexander PEUKERT, criticando duramente a ausência de tecnicidade dos órgãos comunitários nas propostas entabuladas pela Comissão Européia para criminalização de infrações relativas à propriedade intelectual e de mecanismos adequados para mensurar os efeitos da aplicação da Diretiva 2004/48/CE relativa ao Respeito aos Direitos de Propriedade Intelectual ("Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Criminal Measures Aimed at Ensuring the Enforcement of Intellectual Property Right", 29.06.2005, in *IIC* 2006, p. 436 ss*)*.

[941] É importante destacar que os órgãos comunitários na EU mantiveram-se alinhados na iniciativa de aprofundar o quadro normativo e atividades relacionadas ao combate à pirataria e contrafação tanto no domínio comunitário como nas relações com terceiros países. Sobre isso, cf. Proposta de decisão-quadro do Conselho, de 12 de Julho de 2005, relativa ao aperfeiçoamento do quadro penal para a repressão das violações da propriedade intelectual (documento COM (2005) 276 final, não publicada no Jornal Oficial); e Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2005, relativa às medidas penais destinadas a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual (documento COM(2005) 276 final, não publicada no Jornal Oficial). São medidas que objetivam a criminalização de condutas relacionadas à violação de direitos de propriedade intelectual (contrafação e pirataria) a partir de harmonização em matéria criminal entre os Estados-Membros. As propostas estabelecem a fixação de um patamar mínimo de sanções penais aplicáveis aos infratores, incluindo: i) mínimo de quatro anos de prisão para infrações cometidas no âmbito de organizações criminosas ou quando impliquem risco grave para a saúde ou segurança de pessoas; ii) pena de multa no valor mínimo de 100 000 euros e de 300 000 euros em caso de cooperação com organizações criminosas ou de risco para a saúde ou segurança de pessoas;

[942] Disponível em <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/enforcement/> (último acesso em 9 de março de 2010).

[943] Sobre isso, ver trabalhos precedentes da Comissão Européia objetivando a expansão das políticas comunitárias de aplicação dos direitos de propriedade intelectual para outros países: EUROPEAN COMMISSION, *Intellectual Property Survey on Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries*. July 2003. Disponível em <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/index_en.htm>(último acesso em 9 de março de 2010); idem, *Strategy for the Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries*, OJ C129, 26 de maio de 2005. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_129/c_12920050526en00030016.pdf> (último acesso em 10 de janeiro de 2010).

de menor desenvolvimento relativo. Nesse sentido, como observa CORREA[944], a atuação da Comissão Européia propõe ações específicas para, em nível bilateral e regional, revisitar a abordagem dos capítulos relativos à propriedade intelectual negociados entre a União Européia e outros países, incluindo o "esclarecimento e fortalecimento" de normas relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual. E o referencial para monitoramento, nas tarefas estabelecidas pela Comissão em sua "Estratégia de Observância", é justamente aquela de comparar normas e práticas de proteção da propriedade intelectual dos Estados estrangeiros com as normas comunitárias, em especial as estabelecidas pela Diretiva relativa ao Respeito dos Direitos de Propriedade Intelectual de 2004 e pelo Regulamento (CE) nº 1383/2003 relativo à intervenção das autoridades aduaneiras sobre mercadorias suspeitas de violarem direitos de propriedade intelectual.

Para consolidar sua estratégia de expansão das normas de aplicação da propriedade intelectual entre os Membros da OMPI e OMC, os Estados Unidos lançaram, em outubro de 2007, rodadas de negociações do chamado Acordo de Comércio Anti-Contrafação (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement* - ACTA).[945] O USTR anunciou a criação de um espaço de negociações entre União Européia, Estados Unidos, Japão, Suíça, Coréia do Sul, México e Nova Zelândia, e que teria como objetivo complementar a atuação do órgão em relação ao cumprimento das obrigações estabelecidas no TRIPS e outros instrumentos internacionais.[946] Apresentado como instrumento não relacionado com as normas do TRIPS, o ACTA ofereceria novos patamares de proteção ou padrões normativos

---

[944] *The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries*, in ICTSD, cit., p. 37.

[945] Para uma análise das implicações gerais do ACTA no sistema multilateral do comércio e elevação dos padrões de proteção da propriedade intelectual estabelecidos pelo TRIPS, cf. SELL, Susan K. *The global IP upward ratchet, anti-counterfeiting and piracy enforcement efforts: The State Of Play*. Institute for Global and International Studies, George Washington University, June 08, 2008. Disponível em <http://twnside.org.sg/title2/intellectual_property/development.research/SusanSellfinalversion.pdf> (último acesso em 9 de março de 2010), p.1-19; WEATHERALL. Kimberlee G. "The Anti-Counterfeiting Trade Agreement: An updated analysis". 2009. Disponível em <http://works.bepress.com/kimweatherall/19> (último acesso em 9 de março de 2010); favoravelmente às estratégias de expansão da proteção da propriedade intelectual, cf. BLAKENEY, Michael. "International Proposals for the Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: International Concern with Counterfeiting and Piracy", in *Intellectual Property Quarterly*, No. 1, 2009, p.1 e ss. O autor defende que o ACTA poderia promover mudança qualitativa de bens objeto de contrafação no comércio internacional, como no tocante a medicamentos, e contemplar interesse comum dos países em desenvolvimento, exemplificada pela recente adoção de padrões de controle alfandegário estabelecidos pela OMA – *Secure Standards* – e a inclusão, pelo Brasil, de diretrizes sobre biopirataria e proteção da biodiversidade contra a apropriação de recursos existentes no conhecimento tradicional. Segundo BLAKENEY, seria evidência de que o Brasil tem admitido o processo de fortalecimento ou tendência expansionista da proteção da propriedade intelectual e elemento de barganha nas negociações com países do G8.

[946] Informações sobre os tópicos e situação das negociações do ACTA podem ser consultadas em <http://www.ustr.gov/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting-trade-agreement-acta> (último acesso em 10 de janeiro de 2010).

concernentes à aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade intelectual entre seus futuros signatários.[947]

Em várias de suas notas institucionais, o USTR reitera que o ACTA seria destinado a "auxiliar os esforços dos governos ao redor do mundo a combater de modo mais efetivo a proliferação de bens objeto de pirataria e contrafação, que prejudicam os legítimos interesses do comércio e desenvolvimento sustentável na economia mundial"[948]. Partindo desse moto central, o órgão reclama a ampla revisão de normas relativas à aplicação da propriedade intelectual nos capítulos concernentes em acordos de livre comércio recentemente negociados entre os Estados Unidos e terceiros países, como o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Austrália de 2004[949], Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Marrocos de 2004[950], e o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Cingapura de 2003.[951]

A proposta dos tópicos de discussão para as futuras rodadas de negociações do ACTA busca atrelar definitivamente o tema do "combate à pirataria e contrafação de bens protegidos por propriedade intelectual" a condicionantes (ou fatores) de concorrência nos mercados da economia da informação, tais como especialidade, inovação e criatividade, justificando as demandas de os participantes insistirem em estratégias de elevação dos níveis de proteção e de aplicação das normas da propriedade intelectual.[952] Os países negociadores do ACTA concentram a apresentação dos temas nas áreas dos procedimentos

---

[947] Até a conclusão e revisão do presente trabalho, o USTR havia divulgado a lista contendo resumo dos principais dispositivos negociados no contexto do ACTA (status: 5ª Rodada de Negociações do ACTA, em 6 de novembro de 2009), disponível em <http://www.ustr.gov/webfm_send/1479> (último acesso em 09 de março de 2010). Segundo informações do órgão, as partes signatárias apresentaram tópicos específicos para discussão nas futuras rodadas do Acordo, contemplando o compromisso da Administração do Presidente Barak Obama com a transparência; reitera-se que o objetivo das negociações do ACTA seria alcançar um "novo e contextualizado acordo para combater a pirataria e contrafação", com participação dos 27 Membros da União Européia, Canadá, Austrália, Japão, México, Suíça, Marrocos, Cingapura e Coréia do Sul. Cf. informações em <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2009/november/-office-us-trade-representative-releases-statemen> (último acesso em 09 de março de 2010).

[948] Cf,, por exemplo, USTR, *Summary of Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) Negotiations*, 06.11.2009. Disponível em <http://www.ustr.gov/webfm_send/1479> (último acesso em 09 de março de 2010)

*"The ACTA is intended to assist in the efforts of governments around the world to more effectively combat the proliferation of counterfeit and pirated goods, which undermines legitimate trade and the sustainable development of the world economy".*

[949] <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text> (último acesso em 09 de março de 2010).

[950] <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/morocco-fta/final-text> (último acesso em 09 de março de 2010).

[951] <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta> (último acesso em 09 de março de 2010).

[952] Criticamente, cf. CORREA, Carlos M. *The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries*, in ICTSD, cit., p. 37.

civis, medidas de fronteira, criminalização das práticas infrativas envolvendo pirataria e contrafação, aplicação das normas da propriedade intelectual no ambiente digital (Parte I), além de cooperação internacional e práticas relativas à aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual (Partes 2 e 3).

Em nenhuma das passagens, o resumo dos tópicos negociados para o ACTA menciona a preservação e proteção de interesses de usuários dos bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, a não ser pela tímida referência à "responsabilidade civil de terceiros" nos ambientes digitais, sem prejuízo da existência de limitações e exceções aos direitos conferidos ao titular.[953] Especialmente no que concerne aos interesses de usuários nos ambientes digitais, a proposta do ACTA pode significar redução das exceções e limitações aos direitos de autor, já previstas na Convenção de Berna de 1886 e nos Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 (WCT e WPPT), além de estabelecer restrições significativas à privacidade e livre mobilidade da informação na internet.[954]

Em suas manifestações expressando a iniciativa de negociações do ACTA, também refletidas no Relatório de 2009 sobre a "Special 301"[955], o USTR reitera que o objetivo principal do Acordo seria a criação de uma novo padrão de observância dos direitos de propriedade intelectual, superiores àqueles já acordados mutuamente em nível multilateral pelos Membros do TRIPS no contexto do GATT/OMC, e de uma rede de cooperação internacional, contemplando intercâmbio de informações entre os órgãos e agências responsáveis pela aplicação dos direitos de propriedade intelectual nos sistemas domésticos.[956]

---

[953] Cf. Seção 4 do Resumo de Tópicos de Negociações do ACTA, de 6 de novembro de 2009, em <http://www.ustr.gov/webfm_send/1479>.(último acesso em 09 de março de 2010)

[954] Cf., por exemplo, as razões apresentadas na ação conjunta movida pelas organizações não governamentais EFF – *Electronic Frontier Foundation* – e *Public Knowledge* – contra o USTR, pela falta de transparência e publicidade nas negociações do ACTA e violação de direitos estabelecidos pela *Freedom of Information Act* (FOIA) de 1966 (Public Law 89-554, 80 Stat. 383; com emendas de 1996, 2002, 2007). Documento disponível em <http://www.eff.org/cases/eff-and-public-knowledge-v-ustr> (último acesso em 9 de março de 2010).

[955] Cf. USTR, *2009 Special 301 Report*, 30.04.2009, in <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2009/2009-special-301-report> (ultimo acesso em 9 de março de 2010).

[956] Cf. CORREA, Carlos. *The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries*, in ICTSD, cit., p. 38. Em vários dos acordos de livre comércio negociados pelos Estados Unidos, parceiros comerciais são exigidos a adotar obrigações relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual em padrões "TRIPS-Plus". Mesmo para outros países em desenvolvimento que não sejam signatários de tratados bilaterais e acordos de livre comércio com os Estados Unidos, a implementação do ACTA resultaria em elevação significativa da proteção dos direitos de propriedade intelectual, além de sua sujeição automática ao escrutínio ou controle externo levado a cabo pelo USTR em relação à aplicação da "Special 301" da Lei de Comércio norte-americana de 1974.

Observa-se, portanto, o esboço de um tratado multilateral estabelecendo padrões expansionistas de proteção dos direitos de titulares da propriedade intelectual. Do ponto de vista da unidade do sistema multilateral do comércio, o ACTA reduz a liberdade de os Membros da OMPI e OMC estabelecerem normas domésticas relacionadas à aplicação efetiva da propriedade intelectual conducentes com os objetivos do Acordo TRIPS e o equilíbrio intrínseco entre direitos e obrigações, sem consideração de necessidades e prioridades de políticas públicas domésticas. O ACTA estabelece nova alternativa para foro de negociações da propriedade intelectual em nível multilateral, representando autêntica ruptura com o sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC e a racionalidade e os fundamentos do Acordo TRIPS. Apesar da aparente publicidade em relação às recentes negociações[957], o proposto ACTA sugere a exclusão mais radical de representantes de muitos dos países em desenvolvimento (a exemplo do que encetaria a participação do G31), setores privados e organizações da sociedade civil.[958]

## 4.9 Anotações finais de capítulo

A adoção de obrigações procedimentais relativas à "observância" ou "aplicação das normas proteção" da propriedade intelectual é resultado de uma das principais inovações trazidas pelo Acordo TRIPS. Como visto, o Acordo é o primeiro tratado a prever disciplina normativa dedicada aos procedimentos para proteção dos direitos de propriedade intelectual no sistema multilateral. Nessa área, em particular, ressalta-se ampla flexibilidade dos Membros da OMPI e OMC na tarefa de implementação das obrigações relacionadas à observância da propriedade intelectual e que deve ser adequadamente explorada em seus ordenamentos domésticos, se descuidar do equilíbrio intrínseco da disciplina e dos objetivos do Acordo TRIPS.

---

[957] Os arquivos do USTR sobre as rodadas de negociações do ACTA estão disponíveis em <http://www.ustr.gov/trade-topics/intellectual-property> (último acesso em 9 de março de 2010).

[958] Retomamos aqui a tese e ácida crítica contra a tendência maximalista de proteção dos direitos de propriedade intelectual, ponderadas pela Professora Susan SELL, *The global IP upward ratchet, anti-counterfeiting and piracy enforcement efforts,* cit., p.4 (referindo-se à seguinte passagem: *"TRIPS is the high water mark for multilateral hard law as it is both binding and enforceable. TRIPS-Plus-Plus norm- setting and soft law efforts proceed apace. These new anti-counterfeiting and enforcement initiatives are just the latest mechanisms to achieve the maximalists' abiding goal of ratcheting up IP protection and enforcement worldwide"*); EFF, *Second Submission to the US Trade Representative on the proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, September 17, 2008. Documento disponível em http://www.eff.org/files/filenode/acta/EFF_sept08_USTR%20submission.pdf; <http://www.eff.org/issues/acta> (último acesso em 9 de março de 2010).

Do ponto de vista da efetividade das normas do sistema multilateral do GATT, o TRIPS abriu margem para o aprofundamento dos sistemas globais de proteção e de observância da propriedade intelectual, confirmando a tese, de que os países desenvolvidos teriam continuamente mais incentivos para reclamar continuamente o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual. As normas sobre procedimentos de proteção da propriedade intelectual, estabelecidas na Parte III do TRIPS, conferem mecanismos de tutela aos interesses de titulares, com ênfase em procedimentos civis relativos, medidas cautelares, medidas de fronteiras, inversão do ônus da prova em processos envolvendo patentes e procedimentos e sanções criminais envolvendo atos de pirataria e contrafação. O TRIPS, no entanto, prevê liberdade dos métodos de implementação das obrigações procedimentais, sobretudo porque elas impõem custos significativos a todos os Membros. A resistência dos países em desenvolvimento, nesse campo especificamente, é compreensível, na medida em que a capacidade técnica e institucional de seus sistemas domésticos muitas vezes não corresponde às expectativas dos Membros países desenvolvidos em relação à proteção intensiva da propriedade intelectual. São matérias estranhas à realidade jurisdicional e administrativa e, em grande medida, reclama dos governos papéis muito desviantes do efetivo interesse público, que não é a de capacitar técnicos e especialistas para a tutela de interesses dos titulares da propriedade intelectual.

Por isso mesmo, qualquer política pública nos Membros da OMC, relativa à aplicação da propriedade intelectual, deverá, antes de tudo, adequadamente conciliar interesses públicos no acesso aos bens da tecnologia e informação e os interesses privados dos titulares. Assim, não parecem ser equitativos procedimentos civis e criminais que comprometam o equilíbrio de interesses na tutela da propriedade intelectual, sobretudo quanto à carga excessiva em relação ao controle de atos de violação; estes devem privilegiar apenas a repressão de ilícitos relativos à pirataria e contrafação em escala doméstica e transnacional, sem, contudo, converter terceiros e concorrentes em piratas ou falsificadores.

A Parte III do Acordo, como observado, é eminentemente favorável aos interesses dos titulares da propriedade intelectual, pois amplia as alternativas de proteção nos ordenamentos domésticos e legitima empresas transnacionais, operantes em vários mercados, a recorrerem às esferas judiciais e administrativas, com maiores garantias institucionais. Normas de aplicação da proteção da propriedade intelectual referem-se,

justamente, à capacidade dos interesses empresariais de reclamar, satisfazer e concretizar a proteção de direitos de propriedade intelectual em escala global.

Ainda que os Membros da OMC não estejam obrigados a criar um sistema jurídico especial ou distribuir recursos para a aplicação das normas de proteção dos direitos de PI, como pretende o Art.41.5 do TRIPS, as mudanças exigidas na prática, para os países em desenvolvimento, demonstram a existência de custos de implementação do Acordo TRIPS. A jurisprudência do OSC aos poucos se consolida em torno do entendimento dos Membros sobre a complexidade das normas relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual, as quais dependem, em larga medida, da atuação dos legisladores domésticos para a tarefa de implementação. E o caráter intrusivo das normas do TRIPS nesse domínio revela-se uma questão de fundo, especialmente pelos resultados concretos alcançados em algumas controvérsias internacionais, como aquelas destacadas pelas consultas iniciadas pelos Estados Unidos com a Suécia, Dinamarca, Grécia/Comunidades Européias e Argentina, relativamente ao ajustamento dos direitos nacionais.

Após 15 anos de vigência do Acordo, o tema da observância da propriedade intelectual é de importância estratégica e de interesse público para países em desenvolvimento, sobretudo porque capacidades existentes, fatores institucionais e recursos humanos estão implicados emq qualquer decisão governamental de aperfeiçoar os mecanismos de aplicação efetiva. O recente Relatório adotado pelo Grupo Especial do OSC no caso *China – Medidas que afetam a proteção e observância dos direitos de autor* aponta para uma tensão inerente entre as tradições jurídicas dos países em desenvolvimento e novos emergentes no contexto do clássico sistema internacional da propriedade intelectual, em que premissas e fundamentos se apóiam nos modelos ocidentais e dos países industrializados. O novo regime da observância da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio, transportado para os pilares do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, justifica essa realidade.

Por todas as transformações ocorridas, impõe-se observar que o consenso sobre o paradigma de proteção da propriedade intelectual, estabelecido na Rodada Uruguai, encontra-se sob constante questionamento. O TRIPS não representou resposta satisfatória para as demandas dos países desenvolvidos em relação ao controle de práticas infrativas de pirataria e contrafação na área da propriedade intelectual. A nova ofensiva de aplicação efetiva das normas da propriedade intelectual distancia-se da preocupação com elevação dos padrões substantivos de proteção e reclama a adoção de novos instrumentos

normativos, como bem representam as recentes negociações do Acordo de Comércio Anti-Contrafação.

Contrariamente ao objetivo primário de oferecer incentivos à atividade criativa e inovadora nos mercados domésticos, como mesmo pressupõe o Acordo TRIPS, qualquer sistema rígido de aplicação da propriedade intelectual, com salvaguardas excessivas para titulares e desvantagens comparativas para usuários, oferece barreiras significativas para o adequado gerenciamento dos acessos aos bens da tecnologia e informação no comércio internacional. No limite, tendências expansionistas da proteção da propriedade intelectual no Pós-OMC comprometem outros interesses públicos, tais como aqueles relacionados ao acesso à educação, ciência, inovação e concorrência nos mercados, especialmente porque invertem a racionalidade de aplicação das exceções e limitações e usos autorizados relativos aos bens da propriedade intelectual; práticas lícitas tornam-se passíveis de enquadramento em atos de pirataria e contrafação.

Como sustentado anteriormente, os prazos de transição estabelecidos no Artigo 65 do TRIPS talvez não tenham sido suficientes para que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo implementassem as obrigações do Acordo (incluindo aquelas da Parte III relativa à observância), em especial, se tomadas a realidade e diversidade entre leis e níveis de desenvolvimento e crescimento econômico nos Membros da OMC. Trata-se de contradição dos paradigmas de proteção e livre comércio concebidos e praticados nos Estados Unidos e Europa, cuja "efetividade" – ou ausência de- em países em desenvolvimento aparece como justificativa (legítimo interesse) para novos contenciosos no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC.

Apesar da recente ofensiva levada a cabo pelo USTR norte-americano em torno das negociações do ACTA, entendemos que os países em desenvolvimento devem priorizar outras políticas públicas na área da propriedade intelectual, sem descuidar, evidentemente, do controle repressivo de atos de contrafação e pirataria em escala comercial, doméstica e transnacional. O que não se justifica, no entanto, é a mobilização de fatores e recursos do aparato estatal e institucional dos Membros da OMC para persecução e criminalização de usuários dos bens da tecnologia e informação que fazem usos legítimos dos objetos protegidos pela propriedade intelectual.

# PARTE III – O FUTURO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ORDEM INTERNACIONAL

Os capítulos anteriores analisaram o recente desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, baseado na convergência e compartilhamento de competência entre organizações, e aspectos do fortalecimento dos padrões de proteção da propriedade intelectual sob as perspectivas da harmonização substantiva e mecanismos de aplicação das normas de proteção. Em larga medida, o sistema internacional da propriedade intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio apresenta-se estruturado por salvaguardas ou garantias mais amplas aos titulares da propriedade intelectual, que recebem proteção adequada, quando não excessiva, de direitos de exclusivo sobre bens imateriais na ordem internacional.

Como analisado, a implementação das normas do TRIPS/OMC, após 15 anos de vigência do Acordo, permitiu a coordenação entre os sistemas domésticos da propriedade intelectual em função de padrões mínimos de proteção. Membros da OMPI e OMC, no entanto, ainda contam com ampla margem de liberdade para adoção de flexibilidades, que devem ser estabelecidas em seus ordenamentos domésticos para fortalecimento dos acessos aos bens da tecnologia e informação, baseadas no equilíbrio intrínseco da disciplina da propriedade intelectual e mecanismos de preservação e expansão do domínio público.

Na presente parte, analisamos os princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual reconsiderados no contexto do Pós-OMC e as mudanças necessárias para a concretização do equilíbrio intrínseco e da preservação e expansão do domínio público. Aqui, admitimos a aplicação imediata dos Artigos 7º e 8º do TRIPS, propostas quanto aos regimes de transferência de tecnologia e assistência técnica a países em desenvolvimento e exaustão de direitos de propriedade intelectual. A partir destes, Membros da OMPI e OMC também devem recorrer à adoção de instrumentos para fortalecimento do acesso aos bens da tecnologia e informação, partindo da perspectiva das flexibilidades existentes nos tratados e convenções, tais como a redução do escopo de proteção, aplicação de exceções e limitações à propriedade intelectual e medidas de licenciamento compulsório e exaustão de direitos.

Contata-se, portanto, a imperiosidade da redefinição de elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, compatíveis com a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e as Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2007 – marcos para a interpretação equilibrada e socialmente sustentável das normas internacionais da propriedade intelectual, e justificativas políticas e normativas para ampliação dos acessos aos bens da tecnologia e informação na ordem internacional do Pós-OMC. A redefinição de elementos é, portanto, associada a novos instrumentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, favoráveis não apenas aos direitos de exclusividade dos usuários, mas também aos usuários da propriedade intelectual, no interesse dos acessos à saúde, educação e ciência.

# Capítulo 5 – Redefinindo elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual: composição do equilíbrio e expansão do domínio público

## 5.1 Reavaliando princípios e objetivos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual

Nos capítulos anteriores foram analisadas algumas das principais transformações do Direito Internacional da Propriedade Intelectual que evidenciaram a tendência expansionista de proteção dos direitos de propriedade intelectual entre os Estados, em particular no que concerne a abrangência e efetividade das obrigações do Acordo TRIPS/OMC e tratados multilaterais adotados sob os auspícios da OMPI. Como observado, a história das negociações envolvendo o TRIPS e a subseqüente adoção de acordos de livre comércio, acordos de parceria econômica e tratados bilaterais de investimento, conforme negociados pelos Estados Unidos e União Europa, confirma a concepção latente da indústria de que a suposta proteção deficitária dos direitos de propriedade intelectual somente seria compensada no contexto do comércio internacional se todos países, independentemente do grau de desenvolvimento, adotassem padrões ótimos de proteção.[959]

Em verdade, esse é o cenário factual com que o jurista deve trabalhar a compreensão e valoração das questões da propriedade intelectual na ordem internacional, partindo de um sistema originalmente baseado no objetivo de proteção da atividade inventiva e inovadora para aquele integrado por interesses e demandas de acesso aos bens da informação e tecnologia. Na visão de GERVAIS[960], trata-se de um dado fático, segundo o qual países em desenvolvimento devem aprofundar mecanismos e instrumentos relativos às flexibilidades do Acordo TRIPS e aproveitar o espaço de manobra (ou poder discricionário), em seus ordenamentos domésticos, para remediar unilateralmente a assimetria de poderes que ainda subsiste nas negociações multilaterais, regionais e bilaterais no Pós-OMC.

---

[959] Cf. CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. cit., p.26-30
[960] GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., p.80.

Da perspectiva dos países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo, a subseqüente execução das obrigações multilaterais, regionais e bilaterais envolvendo a propriedade intelectual deve partir da consideração ou valoração dos objetivos de políticas públicas dos Estados Membros e o desenvolvimento de suas instituições domésticas, vale dizer, a interação entre sistemas nacionais de proteção de direitos de propriedade intelectual e interesses de acesso à ciência, tecnologia, saúde e educação.[961] Isso inclui não apenas um ajustamento normativo dos ordenamentos jurídicos internos às obrigações e flexibilidades do Acordo TRIPS, mas igualmente da prática das autoridades governamentais, nas diversas esferas do legislativo, executivo e judiciário. Dentre aqueles objetivos de políticas governamentais estão objetivos de políticas de desenvolvimento industrial e tecnológicas.[962]

O ponto de partida é admitir a interpretação evolutiva das normas internacionais da propriedade intelectual conducente com os objetivos e princípios do Acordo TRIPS[963] e interativa em relação às normas de outros domínios do Direito Internacional. Essa metodologia seria importante para buscar a redefinição dos elementos do sistema internacional da propriedade intelectual, em uma ordem integrada por valores consentâneos com a manutenção do equilíbrio entre direitos e obrigações e a preservação e expansão do domínio público como forma também de assegurar o acesso aos bens da tecnologia e informação pelos usuários.[964]

---

[961] Partimos, no presente trabalho, de uma concepção mais ampla de políticas públicas, concebidas como conjunto de ações coletivas orientadas para a concretização de direitos sociais, econômicos e culturais, caracterizadas por uma prestação positiva das autoridades públicas em função de demandas nas áreas industrial, tecnológica, sanitária, educacional, estratégica, energética. As políticas públicas, em qualquer nível governamental, internalizam tudo que é do domínio público em medidas positivas transformadoras do espaço público. Sobre isso, cf. FREY, Klaus. "Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil", in *Planejamento e Políticas Públicas*, vol.21, 2000, p. 211 e ss.

962 O preâmbulo do Acordo TRIPS/OMC ressalta essa perspectiva que passa a justificar a própria atuação dos Estados Membros. Assim, cf. parágrafo 5º do Preambulo do TRIPS: "*Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia"*);

Ver ainda DRAHOS, Peter. "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 ss.

[963] Em especial, Arts. 7 e 8 do TRIPS e dispositivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e da Decisão do Conselho Geral da OMC de 31 de agosto de 2003 relativa à implementação do §6º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001.

[964] Cf., por exemplo, comentários de ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System*, cit. p.508 e ss; e GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., p.115 e ss. (reconhecendo a existência de princípios e objetivos do Acordo TRIPS, também relevantes para uma mudança na jurisprudência do OSC em litígios envolvendo Membros países em desenvolvimento). Outra parte da doutrina, no entanto, sustenta que o Art. 7º do TRIPS não se aplica a todos os campos da propriedade intelectual, mas apenas ao direito de patentes e que o dispositivo – considerando-se uma interpretação restritiva - diz respeito às obrigações de proteção e observância da propriedade intelectual.

É importante destacar que, após a adoção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001[965] e das 45 Recomendações da OMPI sobre a Agenda para o Desenvolvimento, princípios e objetivos do Acordo TRIPS recebem nova leitura, confirmando a tese de que a mínima coerência do objetivo de proteção da propriedade intelectual, conforme almejado pelo sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC, somente se justifica se houver promoção da inovação, transferência e disseminação de tecnologia, imediatamente vinculada ao equilíbrio entre interesses de usuários e titulares, de maneira conducente ao bem estar social. Apesar de o Preâmbulo do Acordo ter sido redigido com ênfase excessiva na proteção e aplicação efetiva da propriedade intelectual e consideração da natureza privada dos direitos, a justificativa para o sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC pode ser concretizada a partir da nova ordem de valores, fundada nas limitações e exceções, na composição do equilíbrio e preservação e expansão do domínio público.

Partindo da complexa aplicação do Art.31 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, os objetivos e princípios do Acordo TRIPS devem ser interpretados à luz não apenas da intenção dos Membros de estabelecer direitos e obrigações relativas à proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio[966], mas também

---

Sobre isso, cf. PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Patent Rights: With an Introduction on the History and the Economic Function of Patents*. 2.ed. The Hague: Kluwer Law International, 2005, especialmente p.123 (sustentando que o Art. 7º do TRIPS não apresenta uma linguagem exata, e que, por isso, não pode ser considerado norma "operativa"). Partindo de uma perspectiva unitária do sistema internacional da propriedade intelectual, entendemos que os Arts. 7º e 8º do TRIPS são parâmetros de interpretação e aplicação não apenas das normas do próprio Acordo, mas devem guiar órgãos internacionais e domésticos na tarefa de formulação de políticas e adjudicação de litígios da propriedade intelectual. A opinião de PIRES DE CARVALHO (p.124-126) ao questionar a aplicação do Art. 7º do TRIPS a outros campos da propriedade intelectual que não apenas aqueles que mantiverem co-relação imediata com a tecnologia, como tal considerada, parece levar à ambivalente idéia de que o TRIPS desconhece a vinculação do objetivo de proteção ao equilíbrio entre direitos e obrigações – orientação que não subsiste diante da reconsideração dos princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual na visão da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e das 45 Recomendações da Agenda da OMPI para Desenvolvimento.

[965] *Declaração sobre o Acordo de TRIPS e Saúde Pública*. IV Conferência Ministerial da OMC, Realizada em Doha, Catar, nos dias 09 a 14 de Novembro de 2001. (WTO, *Declaration on the TRIPS agreement and public health*, Adopted on 14 November 2001, documento WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001) Disponível em <http://www.wto.org/english/theWTO_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm> (último acesso em 20 de janeiro de 2010).

[966] Retomamos aqui a concepção de que os dispositivos de um tratado são destinados à criação de direitos e obrigações para as partes signatárias e que, segundo o princípio geral de interpretação estabelecido no Art.31 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, o texto convencional deve ser interpretado de boa fé conforme o sentido comum de seus termos, em seu contexto, e à luz de seu objetivo e propósito. No caso específico do TRIPS, seus objetivos e princípios – segundo os Arts. 7º e 8º, são singulares, considerando-se a inexistência como tais no contexto aterior, das convenções clássicas da propriedade intelectual, e refletem a intenção dos negociadores durante a Rodada Uruguai do GATT de vincular o sistema internacional da propriedade intelectual ao equilíbrio de interesses na proteção dos direitos, que antes era relegado aos direitos domésticos. Admitindo-se, como de resto examinado no presente trabalho, que o TRIPS

com base na objetividade e vinculação de outros instrumentos normativos a ele relacionados, tais como o Preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC de 1994[967] e o Pacto das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966.[968]

Essa orientação foi confirmada pelo OSC no caso *Estados Unidos – Proibição de Importação de Certos Camarões e Seus Produtos*[969] – em que o Órgão de Apelação reconhece que as normas do sistema multilateral do comércio não constituem regime autônomo e auto-centrado, e que o recurso a outros instrumentos normativos internacionais deve ser levado em consideração na interpretação e aplicação das normas do sistema GATT/OMC.[970] Assim, o Órgão de Apelação pode ser chamado a interpretar dispositivos do Acordo TRIPS em sua interação com outras normas internacionais, confirmando a proposta originária dos Arts. 7º e 8º do Acordo.[971] Nesse sentido, por exemplo, a interação entre objetivos e princípios do TRIPS e o princípio do desenvolvimento sustentável poderia ser baseada na preocupação, anteriormente estabelecida pelos Membros da ONU

---

representa uma mudança (senão ruptura) do paradigma clássico da proteção internacional da propriedade intelectual, seus Arts.7º e 8º representam a necessária interação entre o regime de direitos e obrigações e de flexibilidades e exceções relativas à propriedade intelectual.

Os princípios e objetivos do Acordo TRIPS devem ser concretizados como forma de resgatar o equilíbrio na regulamentação internacional. Conforme observa Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs: Regimen Internacional de La Propiedad Intelectual*, cit., p.31 ao comentar o consenso alcançado nas negociações do Acordo na Rodada Uruguai e as flexibilidades derivadas dos princípios e objetivos do Acordo: *"Las negociaciones tuvieron como puntos de partida distintas concepciones sobre la propiedad intelectual. No obstante el peso de los países industrializados en la determinación de los objetivos y contenidos de la negociación, el Acuerdo TRIPs expresa um consenso respecto de la búsqueda de una protección equilibrada de productores y usuarios de conocimientos y tecnologías. Las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Acuerdo son de particular importancia para la interpretación de éste; ellas reflejan el "paradigma" de protección del Acuerdo, dejando un considerable margen para modelar las legislaciones nacionales em torno de los objetivos de promoción de la innovación, de su difusión y de la transferencia de tecnología"*.

[967] Reconhecendo a necessidade de adoção de esforços positivos, pelos Membros da OMC, para compartilhamento dos benefícios decorrentes do crescimento no comércio internacional e necessidades de desenvolvimento econômico entre os Membros.

[968] Incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 591, de 6.7.1992, especialmente Arts. 12 a 14, relativamente ao direito à saúde, educação e cultura, e sua relação com objetivos de promoção do desenvolvimento, transferência de tecnologia, bem estar econômico e social.

Partindo-se dessa perspectiva, os objetivos e princípios do TRIPS também se relacionam com dispositivos de tratados negociados sob os auspícios da UNESCO, OIT e da própria Carta da OMS. Cf., fundamentalmente, UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.130; BEITER, Klaus Dieter. *The Protection of the Right to Education by International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 459 e ss.

[969] WT/DS58/AB/R, *United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products - Report of the Appellate Body Preview*, as of 12/10/1998. Disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ ds58_e.htm > (último acesso em 20 de janeiro de 2010).

[970] GEHRING, Markus W.; SEGGER, Marie-Claire Cordonier. *Sustainable development in world trade law*. The Hague/NL: Kluwer Law International, 2005 (Vol.9 - Global Ttrade and Finance Series), p.163 e ss

[971] cf. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., p.116.

no Capítulo 34 da Agenda 21[972], sobre "acesso e transferência de tecnologias ecologicamente racionais e ambientalmente saudáveis" em sistemas de cooperação e de aumento de capacidade de produção dos recursos tecnológicos entre Estados.[973]

Por outro lado, é suficiente verificar que os países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, mesmo após o decurso dos prazos de transição e solicitações de derrogações das obrigações do TRIPS (em deferência aos poderes atribuídos ao Conselho para TRIPS para apreciar os pedidos formulados por PEDs[974]), devem invocar a aplicação do § 4º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 em seus sistemas domésticos e na prática relevante da OMPI e OMC. O dispositivo contém regra interpretativa especificamente relevante ao contexto dos princípios e objetivos do Acordo.[975] E nesse sentido, conforme os Artigos 31.2(a) e 31.3(a) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, a Declaração é admitida como acordo posterior entre os Membros da OMC relativamente à interpretação e aplicação dos dispositivos do

---

[972] A Agenda 21, que resume o consenso preparatório à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992 (Rio-92) reconverte os valores da sociedade pós-industrial em novos modelos, baseados na reinterpretação do conceito de progresso e crescimento econômico, contemplando valores de justiça social, solidariedade, cooperação e equilíbrio holístico entre a totalidade e suas partes na tarefa de concretização de metas qualitativas e não meramente quantitativas de crescimento dos países. Sobre a relação entre os objetivos do TRIPS e desenvolvimento sustentável, cf. GEHRING, Markus W.; SEGGER, Marie-Claire Cordonier. *Sustainable development in world trade law*, cit., p.64; BARTON, "Integrating IPR Policies in Development Strategies", in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainabilit*y. London: Earthscan, 2003, p.57 e ss.

Devido à limitação do escopo do presente trabalho, a referência ao tema do desenvolvimento sustentável, enquanto pertinente às políticas internacionais da propriedade intelectual, é estabelecida genericamente em referência à noção sistêmica que representa, vale dizer, modelo de desenvolvimento global introdutor de vetores de desenvolvimento ambiental no modelo de desenvolvimento sócio-económico, como tal empregado no Relatório Brundtland de 1987, elaborado para a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: *"O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais".* Cf. SOARES, Guido F.S. *Direito Internacional do Meio Ambiente*. São Paulo: Atlas, 2001, p.90 e ss.

[973] Cf. especialmente, §§ 34.4 e 34.10 da Agenda 21 (em referência à demanda de "acesso a tecnologias ambientalmente saudáveis e de sua transferência em condições favoráveis, em particular para os países em desenvolvimento"; "aumento da capacidade econômica, técnica e administrativa para o uso eficiente e o desenvolvimento posterior da tecnologia transferida"; e "reconsideração da função dos direitos de patente e propriedade intelectual à luz da necessária análise de seus efeitos sobre acesso e transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis, em particular para os países em desenvolvimento")

[974] Cf. Art. 66.1 do TRIPS, relativamente aos pedidos de prorrogação de prazos de aplicação das obrigações do TRIPS pelos países de menor desenvolvimento relativo endereçados ao Conselho para TRIPS.

[975] Cf. Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001:

*(...)*

*4. Concordamos que o Acordo TRIPS não impede e não deve impedir que os Membros adotem medidas de proteção à saúde pública. Deste modo, ao mesmo tempo em que reiteramos nosso compromisso com o Acordo TRIPS, afirmamos que o Acordo pode e deve ser interpretado e implementado de modo a implicar apoio ao direito dos Membros da OMC de proteger a saúde pública e, em particular, de promover o acesso de todos aos medicamentos".*

TRIPS.[976] Sua interpretação deve permanentemente favorecer a adoção de medidas de políticas domésticas relativas à proteção da saúde pública, sobretudo porque os Membros declararam que o TRIPS pode e deve ser interpretado de modo consistente (ou compatível) com o direito de um Membro de proteger a saúde pública.

Embora a Declaração de Doha de 2001 não tenha resultado de uma recomendação do Conselho para TRIPS, de acordo com o Art.IX:2 do Acordo Constitutivo da OMC de 1994, seus dispositivos podem ser considerados interpretativos em relação ao Acordo, pois esclarece determinados sentidos do texto do tratado. Do ponto de vista funcional, essa abordagem permite admitir que dispositivos da Declaração de Doha devem ser aplicados pelos Membros da OMC em conformidade com o Art. 31 da Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados, minimizando o alcance de certas normas do Acordo TRIPS, em especial quanto às obrigações substantivas de proteção (Parte II) e as relativas à observância da propriedade intelectual (Parte III).

Especificamente no que concerne às medidas domésticas adotadas por Membros da OMC para proteção de setores de interesse público, como saúde pública e alimentação, ou daqueles de "vital importância para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico", o Art.8.1 do TRIPS deve ser interpretado à luz dos dispositivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e a subseqüente Decisão do Conselho Geral da OMC sobre a Implementação do §6º da Declaração. Os Membros da OMC ainda mantêm suficiente poder de discricionariedade, e, portanto, soberania, para definir as matérias implicadas no domínio da saúde pública, alimentação e de desenvolvimento tecnológico e sócio-econômico. A compatibilidade das medidas adotadas pelos legisladores e autoridades administrativas domésticas com as obrigações do Acordo TRIPS deve ser admitida como presunção, sobretudo porque os Membros da OMC reconheceram a liberdade para adoção das flexibilidades. Em uma abordagem consentânea com o espírito da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, qualquer Membro que pretenda questionar o exercício de poderes relativos a soberania de outro Membro perante o OSC, a partir de uma reclamação por violação das obrigações do TRIPS, deveria necessariamente provar a

[976] A doutrina se manifesta favoravelmente a essa interpretação, como REICHMAN, Jerome H; ABBOTT, Frederick M. "The Doha Round's Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines Under the Amended TRIPS Provisions", in *Journal of International Economic Law*, vol. 10, n.4, 2007, p.921 e ss; BASSO, Maristela, "Instrumentos Legais não-explorados pelo Brasil para fomento de concorrência e acesso a medicamentos", in BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, p.117 e ss

incompatibilidade. A liberdade dos Membros para adoção de medidas dessa natureza é construída em conformidade com a lógica de adoção do TRIPS.[977]

O Art. 8.2. do TRIPS, por sua vez, está baseado na relação sistêmica que os direitos da propriedade intelectual mantêm com o domínio do comércio internacional no sistema GATT/OMC, particularmente quanto à preservação dos objetivos de liberdade de circulação de bens, serviços e tecnologias e acesso a mercados. Nesse caso, especificamente, os Membros permencem com ampla liberdade para adoção de medidas destinadas a impedir práticas anticompetitivas relacionadas a abuso de direitos de propriedade intelectual, cujos efeitos sejam imediatamente sentidos no comércio ou que adversamente afetem a transferência de tecnologia entre Membros. A doutrina observa que o Art.8.2 deve ser lido em conjunto com o Art.40 do TRIPS – ambos referindo-se à importante flexibilidade existente no sistema internacional da propriedade intelectual – quanto à aplicação de normas concorrenciais domésticas sobre práticas anticompetitivas de licenciamento de patentes.[978] Enquanto o TRIPS não estabeleça limitações, os Membros devem adotar leis e regulamentos de política antitruste para a aplicação de normas concorrenciais às condutas relativas ao abuso de direitos de propriedade intelectual, endossados, inclusive, pela melhor vertente doutrinária preocupada com práticas restritivas à concorrência.[979]

---

[977] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.127.

[978] Cf. fundamentalmente FOX, Eleanor M., "Trade, Competition, and Intellectual Property: TRIPS Agreement and Its Antitrust Counterparts", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, 1996, p. 481 e ss; ABBOTT, Frederick M., "Are the competition rules in the WTO TRIPS Agreement Adequate?", in *Journal of International Economic Law*, Vol. 7, n.3, 2004, p. 687 e ss. O artigo 8.2 do TRIPS reconhece a necessidade de adoção de medidas, pelos Membros da OMC, para impedir o abuso de direitos de propriedade intelectual pelos titulares ou para evitar práticas que restrinjam, de maneira injustificada, o comércio internacional ou afetem adversamente a transferência de tecnologia entre os Membros. Na parte II do Acordo, sobre "Padrões Relativos à Existência, Abrangência, e Proteção dos Diretos de Propriedade Intelectual", o artigo 40 confere tratamento especial ao princípio contido no artigo 8.2, contatando potenciais efeitos restritivos de práticas anticompetitivas relacionadas a contratos de licença no campo patentário. Estas dizem respeito tanto àquelas referentes à concorrência desleal, como as práticas restritivas à concorrência propriamente ditas.

[979] Cf., por exemplo, comentários de UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.127. Autores norte-americanos foram pioneiros em analisar a intersecção entre direito antitruste e propriedade intelectual e outras caracterizadas pelo ceticismo em relação à pertinência dessa linha, normalmente bastante dividida entre a ênfase dada às políticas de incentivo à inovação (como normalmente defendida em estudos econômicos dos direitos de propriedade intelectual) e outra de proteção à competição nos mercados (como preconizada no direito antitruste). Nesse sentido, importantes são os estudos de KAPLOW, Louis. "The Patent-Antitrust Intersection: a Reappraisal.", in *Harvard Law Review*, n. 97, 1984, pp. 1813-92, e mais recentemente a obra de HOVENKAMP, Herbert, JANIS, Mark D. e LEMLEY, Mark A. *IP and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to intellectual property law*. New York: Aspen Law & Business, 2002.

Impõe-se reconhecer, no entanto, que o fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade intelectual, conforme estabelecida pelo TRIPS e subseqüentes acordos de livre comércio e bilaterais de investimento, não foi acompanhada de harmonização normativa em matéria concorrencial. Nesse sentido, ULLRICH[980] e FOX[981] coerentemente apontam a assimetria existente no sistema multilateral do GATT/OMC entre a tendência expansionista de proteção da propriedade intelectual e a ausência de compensação de políticas antitrustes que permitam adequado controle de condutas em práticas empresariais restritivas, com efeitos sensíveis à concorrência nos mercados dos Membros da OMC.[982]

A concretização dos princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual, portanto, ainda continua a depender da prática dos Membros em relação a medidas indutoras de promoção da inovação tecnológica e disseminação e transferência de tecnologia, de modo consentâneo com o bem estar social, e baseadas em vantagens mútuas para produtores e usuários do conhecimento tecnológico e na manutenção do equilíbrio entre direitos e obrigações.[983] Ao introduzir, aprofundar e isolar sistemas domésticos de proteção da propriedade intelectual, os Membros devem formular normas de acordo com

---

[980] Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules: A TRIPS Perspective", in *Journal of International Economic Law*, vol. 7, n.2, 2004, p.401 e ss.

[981] International Antitrust and the Doha Dome", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law,* n.43, 2003. p. 9111 e ss.(observando a dificuldade de os Membros da OMC alcançarem qualquer consenso quanto à harmonização normativa no domínio do direito concorrencial);

[982] Cf. RICOLFI, Marco, "Is There an Antitrust Antidote Against IP Overprotection Within TRIPs?", in *Marquette Intellectual Property Review*, vol. 10.2, p. 306 e ss., referindo-se ao amplo espectro da liberdade de adoção das normas concorrenciais relativas à propriedade intelectual. O autor considera que, em um ambiente expansionista de proteção da propriedade intelectual, a adequada inserção da disciplina antitruste no ordenamento constitucional dos Membros da OMC – portanto, a constitucionalização da disciplina – permitiria o aprofundamento da relação.

[983] A noção de "vantagens mútuas de produtores e usuários do conhecimento tecnológico" é de particular importância para a alocação de futuras normas multilaterais no campo da propriedade intelectual, em especial porque as assimetrias de transferência de tecnologia que ainda persistem na Era Pós-OMC apontam para a constatação de que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo figuram como "usuários" de bens, serviços e tecnologias protegidos por direitos de propriedade intelectual. Muito embora o Acordo TRIPS contenha dispositivos relativos à proteção de marcas e indicações geográficas, somente em seu Art.7º há referência ao "conhecimento tecnológico" propriamente dito. Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.126. Para uma análise dos desdobramentos do Art. 7º e dos interesses de países em desenvolvimento em relação especificamente à regulamentação internacional da proteção do conhecimento tradicional, cf. ANTONS, Christoph. *Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Law in the Asia-Pacific Region*. The Hague/NL: Kluwer Law International, 2009, p.88 e ss. (referindo-se à dificuldade de concretização dos objetivos do TRIPS na agenda para a proteção internacional do conhecimento tradicional e das estruturas de transferência de tecnologia). O autor analisa as iniciativas dos países em desenvolvimento de solicitar ao Conselho para TRIPS a revisão dos dispositivos do Acordo relativos à transferência de tecnologia, em conformidade com o Art. 71.1, que estabelece possibilidade de emenda e revisão. Para o presente estudo, essa referência é importante apenas para estabelecer que a proteção dos conhecimentos tradicionais permanece como tema pendente na Rodada Doha e também na Agenda da OMPI para o Desenvolvimento. Segundo a Declaração Ministerial de Doha de 2001, ele deve ser examinado de acordo com o Arts. 7º e 8º do TRIPS e levado em consideração com sua "dimensão desenvolvimentista".

os objetivos estabelecidos no TRIPS, aplicáveis extensivamente a todo o funcionamento do sistema internacional da propriedade intelectual.[984]

Os próximos itens analisam alguns dos princípios que podem ser objeto de formulação no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, considerando seu aprofundamento e aplicação pelos governos, legisladores e tribunais.

## 5.2 Equilíbrio entre direitos e obrigações da propriedade intelectual

A adoção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e das 45 Recomendações da Agenda do Desenvolvimento da OMPI, como importantes resultados da iniciativa de países em desenvolvimento, abre espaço para novas interpretações e concretização de princípios e políticas formuladas para o equilíbrio de interesses na alocação de direitos da propriedade intelectual na Era Pós-OMC. Evidentemente, propostas nacionais e regionais formuladas por países em desenvolvimento, justificadas de acordo com as práticas estatais, passarão gradativamente a influenciar o futuro desenvolvimento do sistema internacional da propriedade intelectual, não apenas baseado em vertentes de harmonização e aplicação da proteção (observância), mas, igualmente, políticas equitativas de elaboração normativa e de prática administrativa e jurisdicional.[985]

O princípio do equilíbrio entre direitos e obrigações relativo à propriedade intelectual é construído a partir da consideração equitativa de interesses, de titulares e usuários, e da adequada implementação de flexibilidades estabelecidas no sistema internacional da propriedade intelectual, destinadas a alocar direitos em função dos

---

[984] É imperioso reconhecer que o Art.7º do TRIPS oferece diretrizes importantes para os negociadores, legisladores, autoridades jurisdicionais e administrativas domésticas, enfatizando o objetivo de assegurar o equilíbrio entre interesses de titulares e usuários da propriedade intelectual. De alguma maneira, o Art. 7º revela que o TRIPS não abandona a perspectiva equalizadora dos direitos de propriedade intelectual, em que o equilíbrio serve como mecanismo jurídico para contrabalancear exclusividades e acessos, e que o Acordo não pode ser interpretado e aplicado apenas com ênfase na perspectiva privatista e econômica dos direitos de titulares, autores e criadores. Essa estratégia de análise corresponde à fulcral tarefa de o jurista sempre questionar os fundamentos que justificam a adoção e funcionamento das leis e tratados, sobre os propósitos que estão por trás das normas e seus efeitos concretos sobre as questões da vida social.

[985] Retomamos aqui a opinião do Professor Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", in *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol.32, 2000, especialmente p.458, para quem a contínua disponibilidade da oferta de bens da tecnologia e informação no mercado global depende, em larga medida, do nível de concorrência entre os modelos adotados pelos países em desenvolvimento na implementação das normas do TRIPS e acordos subsequentes da propriedade intelectual, aproveitando suas flexibilidades.

incentivos que eles efetivamente oferecem à atividade criativa e inventiva nos mercados e distribuição de benefícios entre seus usuários.[986] Por isso, no contexto Pós-OMC, países em desenvolvimento têm condições de explorar as flexibilidades que decorrem dos padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC e vinculá-las a outras áreas de política normativa doméstica, como tributação envolvendo exploração local de tecnologias protegidas, constituição de fundos para transferência de tecnologia e plataformas de inovação, licenças cruzadas para patenteamento e repartição de benefícios como contrapartida ou obrigação para os titulares da propriedade intelectual.[987]

Enquanto considerado uma das significativas manifestações das fontes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual[988], o princípio geral do equilíbrio entre direitos e obrigações encontra sua justificativa na equidade e proporcionalidade que devem ser dispensadas ao tratamento de interesses juridicamente protegidos de titulares e usuários.[989]

---

[986] Sobre isso, cf. RUSE KHAN, Henning Grosse, "Proportionality and Balancing within the Objectives for Intellectual Property Protection", in TORREMANS, Paul L.C. (ed.), *Intellectual Property and Human Rights*, The Hague: Wolters Kluwer, 2007, p.161–191.

[987] Sobre isso, cf. Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p. 458 e ss; CORREA, Carlos M. "Can TRIPS foster transfer of technology?", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.228 e ss; ASSAFIM, Joao Marcelo de Lima, *Transferência de Tecnologia no Brasil*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 10 ss.

[988] Aqui empregado em sentido e alcance do Art.31(1)(c) do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que recorre à noção de princípio geral de direito e que serve de enunciado abstrato e genérico para definir e guiar a aplicação das normas internacionais, concorrendo em mesma hierarquia e grau de valoração, com tratados e convenções especializados em matéria de propriedade intelectual, como é o caso das normas da Convenção de Paris de 1883, da Convenção de Berna de 1886 e do TRIPS/OMC – admitindo-se o regime internacional vigente para a regulação da propriedade intelectual – e que se justificam, igualmente, na prática de diversos sistemas jurídicos; são princípios que atuam ou incidem sobre várias áreas normativas, incluindo a propriedade intelectual, trazendo consigo toda carga valorativa inerente aos enunciados normativos, a experiência e sabedoria humanas, e freqüentemente indispensáveis à solução dos conflitos, de modo a evitar que tratados ou lei interna impeçam a justa aplicação do Direito, oferecendo mecanismos de interpretação e integração de lacunas e diretrizes no processo de aplicação, pelos tribunais locais, regionais e internacionais, das normas internacionais da propriedade intelectual. Sobre isso, cf. ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System*, cit., p.494.

[989] Essa abordagem encontra justificativa em distintas vertentes doutrinárias, como defendem DREYFUSS, Rochelle C. "TRIPS-Round II: Should Users Strike Back?", in *University of Chicago Law Review*, vol.71, 2004, p.21 e ss; e BIADGLENG, Ermias Tekeste. "The Development-balance of the TRIPS Agreement and Enforcement of Intellectual Property Rights", in ALBON, Justin e LAWSON, Charles (ed.) *Interpreting and Implementing the TRIPS Agreements: Is it Fair?* Cheltenham Glos/UK: Edward Elgar, 2008, p.97 e ss.

Retomamos igualmente as lições sobre o princípio da equidade no Direito Internacional, como analisada por AKEHURST, Michael. "Equity and General Principles of Law", in *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 25, 1976, p. 801 e ss; e ROSENNE, Shabtai. "The Position of the International Court of Justice on the Foundations of the Principle of Equity in International Law", in BLOED e VAN DIJK (eds) *Forty Years of the International Court of Justice*. The Hague: Kluwer/Europa Instituut, 1988, p. 85 e ss. (em referência ao fundamento de justiça natural e justiça material opondo-se ao estrito teor da norma positiva, com reconhecimento da discricionariedade ou liberdade dos tribunais para construção de soluções; nesses

Em grande medida, o princípio espelha-se na exigência de assegurar a continuidade, no plano internacional, da evolução tecnológica e científica, não apenas pelo reconhecimento de direitos morais, patrimoniais e pessoais específicos, mas igualmente, de direitos e obrigações dos usuários e destinatários dos bens da tecnologia e da informação.[990]

Por essa razão, não seria possível unicamente basear a racionalidade ou justificativa para a propriedade intelectual nos paradigmas clássicos de proteção da autoria e criações do indivíduo-autor e inventor, conforme prerrogativas ou garantias estabelecidas no contexto da codificação normativa interna e internacional.[991] Ela se justifica, igualmente, na medida de reconhecimento de direitos e obrigações para destinatários ou usuários das criações e invenções, a partir de mecanismos que permitam acesso e compartilhamento de benefícios. O princípio do equilíbrio na propriedade intelectual justifica a relação que deve existir entre a concessão de direitos de exclusividade, a partir da proteção jurídica conferida ou de sistemas de manutenção e gerenciamento de registros e os benefícios imediatamente resultantes da atividade criativa e inovadora nos vários campos da tecnologia e do conhecimento.

A questão, por mais delicada que seja, pressiona hoje a doutrina jusinternacionalista a adotar "interpretação socialmente sustentável" das normas internas e internacionais em matéria de propriedade intelectual.[992] Trata-se de perspectiva que amplia o consenso em

---

casos, entende-se que a noção de equidade não se desvincula do caráter social de aplicação da justiça, o que também seria verificado nos casos envolvendo direitos de propriedade intelectual).

[990] Segundo distintas vertentes da propriedade intelectual, no campo autoral e patentário, adotamos essa proposição em referência aos trabalhos de DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma. "Harmonisation or differentiation in intellectual property protection? The Lessons of History", in *Prometheus*, vol. 23, n.2, 2005, p. 131 e ss; BARTON, John, "Integrating IPR Policies in Development Strategies", in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainabilit*y. London: Earthscan, 2003, p.57 e ss; REICHMAN, Jerome H; DREYFUSS, Rochelle C. Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty, in *Duke Law Journal*, vol. 57, n.1, 2007, p.85 e ss; entre nós, ver BASSO, Maristela. "O equilíbrio sistêmico dos sistemas nacional e internacional de proteção dos direitos autorais: os direitos exclusivos dos autores e a regra do teste dos três passos (three-step test)", in ACCIOLY, Elizabeth. (Org.). *Direito no Século XXI. Em homenagem ao Professor Werter Faria*. Curitiba: Juruá, 2008, v. 01, p. 433 e ss; BARBOSA, Denis B. "Bases constitucionais da propriedade intelectual", in *Revista da ABPI, vol.*59, 2002, p. 16 e ss; CARBONI, Guilherme C. *Função Social do Direito do Autor*. Curitiba: Juruá, 2006, especialmente p. 147 e ss.

[991] LUPONE, Ângela, "Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio", in VENTURINI, Gabriella (ed.) *L'Organizzazione mondiale del commercio*. Milano: Giuffré, 2004, p. 132

[992] Cf., fundamentalmente, REICHMAN, Jerome H., "The TRIPs Agreement comes of age: conflict or cooperation in the post-transitional phase?", in COTTIER, Thomas; MAVROIDIS; Petros C. (eds.) *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003, p. 115 e ss.; LUPONE, Angela Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio, cit., 133 (mencionando especificamente "la dottrina in favore di una interpretazione "socialmente sostenibile'della normativa interna e internazionale in materia de proprietà intellettuale");

torno da leitura conciliadora das normas vigentes da propriedade intelectual, em condições de garantir "justo equilíbrio" entre os interesses de natureza econômica tutelados, concernentes à esfera proprietária do titular, e aqueles de que seja titular a coletividade.[993]

Essa leitura, favorável ao equilíbrio de interesses na proteção dos direitos de propriedade intelectual, move-se sempre a partir da constatação das normas positivadas, como aquelas estabelecidas nas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 e no Acordo TRIPS/OMC, mas com o intuito especifico de estender, em larga medida, a interpretação de cláusulas de limitações e exceções dos direitos de PI e derrogações previstas no próprio sistema do Direito Internacional da Propriedade Intelectual às situações práticas de gerenciamento de justiça envolvendo litígios da propriedade intelectual. Trata-se de movimento que se estabelece como contraponto e residência aos padrões expansionistas de proteção da propriedade intelectual, adotados pelos Estados Unidos e países da Europa, que não raro enfatizam a necessidade de repressão e mobilização dos aparatos estatais contra violação de direitos patentários sobre produtos farmacêuticos.[994] Por outro lado, demandas dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo justificam, com base na agenda propositiva da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e as Recomendações da Agenda da OMPI para Desenvolvimento de 2007, contínuas demandas pelo "acesso global" a medicamentos essenciais e bens da tecnologia e informação.[995]

---

OKEDIJI, Ruth L. "Public welfare and the role of the WTO: reconsidering the TRIPS agreement", in *Emory International Law Review*, vol. 17, 2003, p.819 e ss.

[993] "Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio", cit., p.133 ; nesse mesmo sentido, ver ROTT, Peter. "TRIPS-Abkommen, Menschenrechte, Sozialpolitik und Entwicklungsländer", in *GRUR: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Internationaler Teil,* vol. 53, 2003, p.103 ss.

[994] Cf. REICHMAN, Jerome H; ABBOTT, Frederick M. The Doha Round's Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines Under the Amended TRIPS Provisions, in *Journal of International Economic Law*, vol. 10, n.4, 2007, p.921 e ss; BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, p. 3 e ss;

[995] Nesse sentido, cf. LUPONE, Angela. "Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio", cit., p.133-34, reconhecendo a tendência como resposta absolutamente favorável no recente desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual após a adoção da Declaração sobre TRIPS e Saúde Pública, de 14 de novembro de 2001, e a respectiva Decisão do Conselho Geral, de 31 de agosto de 2003, sobre a Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha. Segundo a autora, a natureza jurídica da Declaração seria controvertida, prevalecendo, no limite, a tendência de reconhecer um "valor meramente programático" para seus dispositivos. A Decisão de 2003, no entanto, confirmou a interpretação conjunta dos Membros da OMC em torno da aplicação da Declaração, levando, inclusive, em 2006 à alteração do Art. 31 do TRIPS. Sobre as demandas de acesso global, ver ainda, CORREA, Carlos. "Analisando tensões entre patentes e o interesse público: rumo a uma agenda para países em desenvolvimento", in VILLARES, Fabio (org.) *Propriedade Intelectual: Tensões entre Capital e Sociedade*, São Paulo: Paz e Terra, 2007, p.306 e ss; e KAPCZYNSKI, Amy. "The Access to Knowledge Mobilization and the New Politics of Intellectual Property", in *Yale Law Journal*, vol. 117, 2008, p. 800 e ss.

Os importantes casos na comunidade internacional levam à realidade de abordagem socialmente sustentável para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual, desde as medidas encontradas pelo Estado sul-africano para concessão de licenças compulsórias de patentes farmacêuticas, ainda em 2001, como aquelas recentemente estabelecidas pelo Brasil em 2007, quanto a medicamentos empregados nas terapias anti-retrovirais (ARVs).[996] Enquanto essas medidas autorizam a produção e comercialização de medicamentos, especialmente por laboratórios públicos e empresas de genéricos nos mercados domésticos, expressamente derrogando direitos de exclusividade do titular da patente assegurados pelo TRIPS/OMC, também justificam a aplicação das flexibilidades e exceções aos direitos patentários previstos no Acordo, buscando concretamente equalizar as necessidades dos Membros em função de interesse público e emergência nacional.[997]

Como observado no presente trabalho, apesar da interpretação favorável às flexibilidades do TRIPS/OMC em torno do acesso aos bens da tecnologia e informação, os Membros produtores de bens da propriedade intelectual preservam o interesse de assegurar e expandir a aplicação geral e rigorosa das normas internacionais em vigor. Por essa razão, o recurso ao princípio do equilíbrio no domínio da propriedade intelectual é necessário para minimizar os efeitos não equitativos e não distributivos da aplicação estrita de normas substantivas e procedimentais relativas à proteção da propriedade intelectual, tanto em relação ao Acordo TRIPS, tratados administrados pela OMPI, como nos acordos de livre comércio e tratados bilaterais de investimentos recentemente adotados pelos Estados Unidos e União Européia em suas relações comerciais com países em desenvolvimento.[998]

Em tantos outros casos, a interação ou diálogo entre as fontes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual pode auxiliar na composição e manutenção do equilíbrio intrínseco dos interesses, de um lado, da proteção da atividade criativa e inovadora limitada em escopo, no tempo e no espaço, e, de outro, do acesso aos bens do conhecimento pelo público. A existência de colisão entre direitos de exclusividade de titulares da propriedade intelectual e de usuários deve ser fracionada pela aplicação de

---

[996] Referimo-nos ao caso de licenças compulsórias de patentes sobre medicamentos anti-retrovirais para uso público não comercial, empregados pelo Programa DST-AIDS, do Ministério da Saúde brasileiro, por força do Decreto nº 6107, de 04 de maio de 2007 e Portaria 886, de 24 de abril de 2007 (sobre interesse público nas licenças das patentes relacionadas ao Efavirenz). Sobre isso, ver BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública,* cit., p.3 e ss.;

[997] Cf. Art. 31 do TRIPS, com interpretação favorável acordada entre Membros da OMC na Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e Decisão do Conselho Geral sobre a Implementação do § 6º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, de 31 de Agosto de 2003.

[998] LUPONE, Angela. "Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio", cit., p.134.

normas corretivas. O conflito prático entre eles deve ser resolvido não a favor de interesses individuais de proteção e apropriação, mas antes de um *objetivo geral* de preservação do domínio público, no interesse da cultura, da educação e da ciência.[999]

## 5.3 Transparência internacional e propriedade intelectual

O princípio da transparência é um dos princípios centrais no funcionamento do sistema GATT/OMC, tendo sido essencialmente incorporado do Art. X do GATT 47 e continua a ser aplicável, em sua generalidade, ao comércio de bens, serviços e tecnologias.[1000] No contexto do novo GATT 94, os Membros da OMC estão obrigados a publicar leis, regulamentos, decisões judiciais e administrativas de aplicação geral que afetem o comércio de bens, portanto, de modo a oferecer aos governos e particulares de outros Membros informações que possam servir de base para a prevenção de controvérsias em torno das medidas legislativas ou decisões adotadas internamente. E nesse caso, a principal implicação do princípio da transparência é o controle externo do alcance dessas medidas, adotadas pelos Membros no exercício de suas soberanias, restringindo os potenciais efeitos desviantes em relação à unidade do sistema multilateral do comércio.[1001]

---

[999] Para visão afirmativa dessa relação, cuja tese defendemos, cf. BEITER, Klaus Dieter. *The Protection of the Right to Education by International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2005, p.23 e ss.; CULLET, Philippe Patents and Health in Developing Countries, in HATCHARD, John; PERRY-KESSARIS, Amanda (ed.) *Law and Development: Facing Complexity in the 21st Century*. New York: Routledge Cavendish, 2003, especialmente p.86-87; BIRNHACK, Michael D. "Global Copyright, Local Speech", in *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, vol.24, 2006, p.491 ss.

[1000] Cf. especialmente Arts. X do GATT 94, Art. III do GATS e Art. 63 do TRIPS, estabelecendo a obrigação dos Membros de informar e tornar públicas todas leis, regulamentos, decisões judiciais e administrativas envolvendo os temas previstos nos acordos multilaterais comerciais constantes do Acordo Constitutivo da OMC. Sobre o tema, ver HOEKMAN, Bernard e KOSTECKI, Michel. *The Political Economy of the World Trading. System,* cit., p. 61 e ss (referindo-se à essencialidade do princípio da transparência para reduzir incertezas, elevar a aplicação efetiva das normas do sistema multilateral do comércio, bem como assegurar o cumprimento de objetivos relacionados às políticas comerciais dos Membros da OMC; a transparência refere-se aos atos da OMC, como tais considerados, e medidas legislativas e administrativas internas dos Membros).

[1001] Como observado por JACKSON, John. *Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law*. Cambridge (UK): Cambridge Univ.Press, 2006, p.118 e ss, o princípio da transparência é um dos sete mantras a serem revisitados no contexto de desenvolvimento e adensamento do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC, mantendo-se como questão "sistêmica" ou "constitucional" do Direito do Comércio Internacional. Para o autor, enquanto estiver associado a fluxo e divulgação de informações relevantes em uma organização, o principio da transparência é indispensável para os interesses de todos os interessados, sobretudo pela facilidade com que os atos da Organização Mundial do Comércio estejam disponíveis ao público, pelo acesso imediato pela internet e bases de dados eletrônicas. Existe, no entanto, considerável déficit de transparência na Organização, criticável sob vários aspectos, como a utilização de documentos não oficiais, transcrições de reuniões, audiências fechadas do OSC,

A racionalidade do princípio da transparência, conforme previsto no TRIPS, é a mesma que aquela adotada para o GATT 94. No contexto de aplicação do Art. 63.1 do TRIPS, ele serve para embasar a obrigação dos Membros de tornarem públicas as informações sobre a implementação de normas do sistema internacional da propriedade intelectual. A transparência sobre leis e regulamentos da propriedade intelectual permite que a comunidade de sujeitos no comércio internacional tenha acesso direto às informações sobre novas leis e regulamentos adotados nos sistemas domésticos e regionais; trata-se de elemento, igualmente, que agrega previsibilidade e segurança aos negócios privados internacionais envolvendo os direitos de propriedade intelectual.[1002]

Do ponto de vista meramente normativo, o Artigo 63.1 do TRIPS/OMC estabelece a obrigação geral de notificação ou comunicação ao Conselho para TRIPS, mediante publicação, no conjunto de Membros da OMC, de informações sobre leis, regulamentos e decisões adotadas internamente pelos Estados. A norma inclui, ainda, obrigação de comunicação dos instrumentos internacionais relativos à propriedade internacional que estejam em vigor entre o governo ou uma agência governamental de um Membro e o governo ou agência governamental de outro Membro.[1003] Uma das finalidades do dispositivo parece justamente residir na concepção geral sobre o funcionamento do Acordo TRIPS e de permitir avaliação constante da efetividade das suas normas quando implementadas pelos Membros da OMC. Com isso, pretende-se manter autoridades governamentais e titulares de direitos de propriedade intelectual, em diferentes Estados, informados sobre possíveis alterações das legislações domésticas relativamente ao objeto

---

impossibilidade de participação de organizações intergovernamentais e não governamentais com status de observadoras. São evidências de que ainda persiste considerável encilhamento do sistema decisório da OMC, refletidas em vários setores do comércio multilateral, incluindo a propriedade intelectual, tanto no caso da atuação do Conselho para TRIPS como as sessões ou audiências do OSC em litígios relacionados ao Acordo.

[1002] UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, London, Cambridge University Press, 2005, p.641; ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System*, cit., p.625 e ss.

[1003] Art. 63.1 do TRIPS: *"As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, relativas à matéria objeto desse Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocados em vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento, os Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo, que estejam em vigor entre o Governo ou uma Agência Governamental de um Membro e o Governo ou uma Agência Governamental de um outro Membro também serão publicados"*.

do Acordo TRIPS (além do direito material, aplicação efetiva e controle de práticas de abuso de direitos de propriedade intelectual). [1004]

No plano internacional, como já analisado anteriormente, a obrigação de notificação, a que faz referência geral o Artigo 63 do TRIPS, somente vincula o Estado Membro quanto às leis, decretos, decisões judiciais e administrativas sobre propriedade intelectual, que passarem a produzir efeitos internamente, portanto, desde o momento em que entram em vigor (no caso de leis e regulamentos) ou transitarem em julgado (no caso das decisões) no ordenamento interno. A expressão utilizada pelos negociadores, no contexto do Artigo 63.1, refere-se a atos "que forem colocados em vigor por um Membro" relativamente à matéria objeto do Acordo TRIPS. Segundo essa abordagem, um Membro, por exemplo, não poderia suscitar violação, por parte de outro, da obrigação prevista no Artigo 63, se este tão somente deixasse de notificar projetos de lei ou decisões contra as quais ainda sejam interpostos recursos para instâncias de apelação em nível doméstico, judicial e administrativo.[1005]

Do ponto de vista da prática do Conselho para TRIPS, a observância do princípio da transparência no Direito Internacional da Propriedade Intelectual também oferece alternativas de prevenção de controvérsias internacionais relacionadas à proteção substantiva das categorias de propriedade intelectual previstas no TRIPS (e, portanto, as mais consideráveis em termos de abrangência) pelos Membros. Por essa razão, funções de intermediação de informações sobre as normas da propriedade intelectual e de monitoramento desempenhadas pelo Conselho para TRIPS diretamente afetam a dinâmica

---

[1004] O princípio da transparência possibilita, ainda, a consolidação de ambiente de cooperação internacional quanto à previsibilidade sobre o arcabouço normativo da propriedade intelectual nos Estados. Nesse sentido, a obrigação geral dos Membros da OMC de notificação de atos normativos internos relacionados ao TRIPS oferece justamente um dos incentivos à ampla mobilidade dos bens protegidos por direitos de propriedade intelectual no comércio internacional e maior previsibilidade sobre os instrumentos do sistema multilateral do comércio. Cf. comentários de UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.641, especialmente nota 3 (assim, se referindo: " the ultimate goal of this basic obligation can be described as to stimulate the trade in IPRs-protected goods by contributing to the predictability of the trading system").

[1005] Em nossa opinião, a possibilidade de reclamação de violação da obrigação contida no Art. 63 do TRIPS em caso de não comunicação de projetos de leis ou regulamentos relativos à propriedade intelectual, além de exorbitar os mecanismos oferecidos pelo Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, estaria em desacordo com a soberania de um Membro no tocante à escolha de políticas domesticas no processo legislativo e na adjudicação de litígios em suas esferas decisórias. Considerando a prática do sistema multilateral do comércio, em especial refletida na jurisprudência do OSC da OMC, como analisamos no Capítulo 4, a entrada em vigor do Acordo TRIPS resultou em significativo grau de aproximação do processo legislativo e convergência das instituições domesticas relativas à propriedade intelectual. Segundo os relatórios de adotados pelo Conselho para TRIPS, a implementação das obrigações do Acordo, que incorpora igualmente normas das convenções clássicas da propriedade intelectual, emerge como elemento de concessões comerciais relevantes entre os Membros da OMC, além de servir de base para eventual reclamação por violação perante o OSC.

de fortalecimento dos padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual nos sistemas domésticos, já que o exame empreendido pelo órgão passa a ser muito mais análogo àquele de revisão e controle de compatibilidade ou consistência de leis e regulamentos internos relativos à propriedade intelectual com as normas do Acordo TRIPS.[1006] Enquanto o Conselho para TRIPS coopere diretamente com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual nas tarefas relacionadas ao intercâmbio de informações relativas à adoção de leis e regulamentos pelos Membros em matéria de propriedade intelectual[1007], existe significativa persuasão pelo cumprimento das obrigações multilaterais – constatação apoiada nos princípios de precaução e prevenção de litígios internacionais envolvendo a propriedade intelectual.[1008]

O princípio da transparência também é essencial para conferir legitimidade, coerência e governança ao sistema internacional da propriedade intelectual.[1009] Como observado no presente trabalho, políticas de propriedade intelectual no Pós-OMC freqüentemente associam interesses distintos no processo decisório e de elaboração normativa, em especial no que diz respeito à OMPI e OMC, por governos, interesses corporativos, coalizões, associações comerciais, organizações de defesa do consumidor e membros da sociedade civil.[1010] A exemplo do que constantemente se propõe para o

---

[1006] Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", in *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol.32, 2000, p.463.

[1007] Cf. especialmente, Art. 2 do Acordo de Cooperação OMPI-OMC de 1996, estabelecendo acesso às bases de dados de informações normativas da propriedade intelectual a partir do sistema CLEA e de documentos eletrônicos da OMPI pelos Membros da OMC. Ver Parte II *supra*, com a análise sobre a cooperação internacional estabelecida entre as organizações no campo da propriedade intelectual.

[1008] Cf., especialmente, ABBOTT, Frederick M. "The enduring enigma of TRIPS: a challenge for the world economic system", in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.4, 1998, p.497 e ss; REICHMAN, Jerome H. "Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement", in *Virginia Journal of International Law* vol.37, 1997, especialmente p.349 e ss (ambos analisando as tarefas do Conselho para TRIPS e a "função educacional e preventiva" por ele desempenhada quanto ao cumprimento das obrigações multilaterais da propriedade intelectual).

Em outra vertente, Juditth H. BELLO, "Some Practical Observations about WTO Settlement of Intellectual Property Disputes", in *Virginia Journal of International Law*, vol.37, 1997, p.357 e ss, analisa a importância da transparência para a adequada adjudicação de controvérsias relacionadas à propriedade intelectual pelo OSC, na medida em que a vinculação entre comércio e propriedade intelectual dependa de um intenso intercâmbio de informações entre os Membros sobre leis e regulamentos adotados em seus sistema domésticos.

[1009] Empregamos aqui as expressões adotadas por HOEKMAN, Bernard e KOSTECKI, Michel. *The Political Economy of the World Trading. System,* cit., p.461 e ss, para designar os predicados de um sistema multilateral do comércio com grau mínimo de representação entre seus Membros, atribuição de poderes e competências expressas e responsabilidades no plano internacional. A mesma discussão é retomada pelo Professor John H. BARTON em, BARTON, John H *et alli* (eds). *The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law, and Economics of the GATT and the WTO*. Princeton/NJ: Princeton University Press, 2006, p.182 e ss., quanto à inclusão de sujeitos ou entidades não estatais no regime do comércio multilateral.

[1010] Cf. SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*, cit. especialmente p.121 e ss (analisando as principais reações da comunidade internacional em torno da

sistema multilateral do comércio e a democratização da OMC[1011], o sistema internacional da propriedade intelectual, em suas distintas instituições, deve oferecer mecanismos de participação não apenas para governos e organizações internacionais, mas também inclusão de outros sujeitos interessados, tais como organizações não governamentais, organizações da sociedade civil e redes colaborativas.

Enquanto associações representativas de interesses da indústria tenham mais condições de influenciar a formulação de políticas da propriedade intelectual, o processo decisório e de elaboração normativa centrado no eixo das competências compartilhadas entre OMPI e OMC, como sustentado no presente trabalho, requer maior abertura para a consideração de valores relativos às demandas de acesso aos bens da tecnologia e da informação.[1012] Ela permitiria, do ponto de vista institucional, mecanismos de contestação de políticas expansionistas de proteção da propriedade intelectual, levando organizações não governamentais e da sociedade civil a responderem com maior intensidade às forças que promovem a aplicação efetiva da propriedade intelectual em escala transnacional.[1013]

---

efetividade das normas do Acordo TRIPS e "emergência de novos bolsões de resistência e mobilização social").

[1011] Sobre isso, ver contrapontos na análise de SHAFFER, Gregory. "Recognizing Public Goods in WTO dispute settlement: Who participates? Who decides?: The case of TRIPS and pharmaceutical patent protection", in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p. 459 e ss; e PETERSMANN, Ernst-Ulrich, "Judging Judges: From 'Principal-Agent Theory' to 'Constitutional Justice' in Multilevel 'Judicial Governance' of Economic Cooperation Among Citizens", in *Journal of International Economic Law*, vol. 11, n.4, 2008, p. 827 e ss, referindo-se às distintas modalidades de participação de interessados no processo decisório da OMC e reflexos sobre a atuação do OSC nas controvérsias internacionais e aplicação das normas do sistema multilateral do comércio.

[1012] Nos últimos anos, vale destacar, a OMPI tem admitido organizações não governamentais e organizações da sociedade civil com status de observadoras permanentes. Ainda que não contem com direito de voto – o que representaria ideal ainda distante no pluralismo decisório diversas vezes reclamado para conferir legitimidade e transparência de organizações internacionais-, essas entidades participam de reuniões de comitês e Assembléia Geral mediante processo consultivo. Entre elas destacam-se organizações representativas dos interesses relativos ao acesso a medicamentos e saúde pública (OXFAM, Médecins sans Frontières), acesso ao conhecimento e informação (EEF – Electronic Frontier Foundation, Open Society, Union for Public Domain-UDP, Knowledge Ecology International), defesa do consumidor (CPTEch, Transatlantic Consumer Dialogue, Consumer International), desenvolvimento sustentável e comércio internacional (ICTSD, IDCID, South Centre, Third World Network, 3D- Trade–Human Rights– Equitable Economy, CIEL-Centre for International Environmetal Law). A lista atualizada das organizações observadoras na OMPI encontra-se disponível na internet em <http://www.wipo.int/members/en/organizations.jsp> (último acesso em 15 de janeiro de 2010). A esse respeito, ver comentários de MASKUS, Keith E.; e REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.30 e ss; e MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights,* cit., p. 130 e ss.

[1013] Cf. BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Global Business Regulation*. cit., p.571 e ss. Os autores analisam justamente as estratégias de contestação de políticas expansionistas de proteção da propriedade intelectual, a partir da atuação de sujeitos não-estatais nesse contexto, e propõe maior controle sobre a proliferação de acordos de livre comércio e bilaterais de investimento que prejudicam a unidade do sistema internacional da propriedade intelectual e dos níveis mínimos de transparência nesse segmento. Sobre o tema,

Importante destacar que, desde a conclusão da Rodada Uruguai do GATT, formas de ativismo e representação por organizações não governamentais e organizações da sociedade civil nas distintas esferas de negociações multilaterais têm sido fundamentais para contestação e desconstrução dos padrões expansionistas de proteção da propriedade intelectual, aliando-se a governos de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo em coalizões de interesses favoráveis às demandas de acesso aos bens da tecnologia e do conhecimento.[1014] Não poderíamos negar-lhes significado nesse contexto, sobretudo porque a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pùblica de 2001 e a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento foram, em larga medida, resultados positivos desse processo de participação e ativismo.

Assim, o princípio da transparência, ao assegurar informação ampla e irrestrita sobre o estado e desenvolvimento das normas internacionais da propriedade intelectual e participação de multiplicidade de interessados nas políticas de elaboração normativa, abre espaço, igualmente, para mecanismos de correção dos efeitos injustos (ou não equitativos, na opinião de BRAITHWAITE e DRAHOS[1015]) decorrentes dos padrões expansionistas, baseados imediatamente em ações de conscientização e engajamento da sociedade civil, governos, legisladores nacionais e instituições domésticas normalmente comprometidas com o gerenciamento de direitos de propriedade intelectual.[1016]

---

ainda em relação à assistência técnica, cf. MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights,* cit., p. 119.

[1014] Sobre isso, cf., fundamentalmente, BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?*, cit., p.200 e ss. (referindo-se à resistência às desigualdades geradas pela aplicação de políticas expansionistas de proteção da propriedade intelectual e apropriação dos bens da tecnologia e informação, materializada pelas ações concretas de organizações não governamentais após a adoção do TRIPS e dos acordos de livre comércio. Ver, ainda, DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. Cit., p.134 e ss. Em seu estudo, a autora analisa as implicações da participação de organizações não governamentais e da sociedade civil em torno de um movimento pelos "acessos", nos campos da saúde, educação, meio ambiente, bens culturais e desenvolvimento sustentável, bem como suas interações com políticas expansionistas de proteção da propriedade intelectual.

[1015] *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?*, cit., p.198.

[1016] Retomamos a preocupação de ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System*, cit., especialmente p.625, justificando a importância das normas sobre transparência na área da propriedade intelectual, em que a obrigação de publicar leis, regulamentos e decisões, judiciais e administrativas, representa uma medida de oposição às forças que trabalham favoravelmente às tendências expansionista de proteção, ainda que a disciplina da propriedade intelectual apresente longa tradição jurídica, moldada pelos estatutos, leis e precedentes judiciais adotados desde o século XVII na Europa.

## 5.4 Cooperação internacional para assistência técnica em propriedade intelectual

Em virtude de abrangência de suas obrigações, o Acordo TRIPS estabeleceu os fundamentos para a criação de um regime transnacional de cooperação e assistência técnica entre os Membros da OMC na área da propriedade intelectual, com distintas abordagens em relação à prática efetiva dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo nesse campo.[1017]

O propósito original do Artigo 69 do Acordo TRIPS foi o de promover a cooperação entre os Membros da OMC para a redução de práticas de violação dos direitos de propriedade intelectual no trânsito econômico internacional, com referência expressa ao comércio de bens incorporando marcas contrafeitas e também pirataria de material protegido por direitos autorais.[1018] A cooperação internacional é o mecanismo a ser empregado, na visão dos negociadores da Rodada Uruguai do GATT, para eliminar os efeitos nocivos e as externalidades das práticas de contrafação e pirataria, portanto, base para controlar o comércio de bens contrafeitos no comércio internacional. O TRIPS, nesse sentido, buscou assegurar a criação de "pontos de contato" nos Membros aos quais seriam atribuídas as tarefas de notificação e intercâmbio de informações relacionadas ao comércio de bens contrafeitos. [1019]

---

[1017] Sempre que necessária, consideramos aqui a análise dos dispositivos transitórios contidos na Parte VI do Acordo TRIPS, ainda pouco estudados pela doutrina do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Nesse sentido, além de estudos produzidos pela série de debates nos Diálogos de Belágio entre 2002 e 2005, promovidos pela UNCTAD e ICTSD (http://www.iprsonline.org/unctadictsd/description.htm), referimo-nos aos comentários de GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., especialmente p.350 e ss; UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, *cit.,* p.726 e ss.; BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 113 e ss; KOSTECKI, Michel, "Intellectual Property and Economic Development: What Technical Assistance to Redress the Balance in Favour of Developing Nations?". ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development. Geneva: ICTSD, 2006, p.1-44. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs /Kostecki%20%20Final.pdf> (último acesso em 15 de janeiro de 2010).

[1018] Cf. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., §2.530, p.360.

[1019] Sobre isso, cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, *cit.,* p.726 e ss.; Ver também GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., §2.530, p.360, observando a ênfase dos negociadores do TRIPS quanto ao objetivo de intercâmbio informações sobre o comércio de bens objeto de contrafação e pirataria, incluindo a participação ou engajamento de autoridades administrativas e judiciais e prontidão para atendimento das solicitações feitas pelos Membros. Segundo o autor, essa forma de cooperação é necessária para os casos em que o comércio ilícito de bens contrafeitos não seja facilmente controlado pelas autoridades aduaneiras locais e, por isso, a importância de as autoridades do país destino (países exportadores) receberem informações sobre o trânsito desses bens e as modalidades em que eles são introduzidos nos canais de comércio. Como observado no Capítulo 4 da Parte II do presente trabalho, existe considerável aparato internacional estabelecido para essa finalidade, com a regulamentação promovida pela Organização Mundial de Aduanas (OMA) e novas estratégias de fortalecimento de observância da propriedade intelectual pelos Estados Unidos e seu Departamento de Comércio (USTR) relativamente à adoção do ACTA.

Evidentemente, são novas competências criadas pelo TRIPS no campo da propriedade intelectual e que se referem imediatamente às autoridades administrativas e escritórios domésticos, independentemente, portanto, do grau de desenvolvimento dos Membros. Esse regime de cooperação internacional é primariamente fundado na concepção de proteção dos direitos de propriedade intelectual em escala transnacional, sobretudo porque o Artigo 69 do TRIPS prevê a obrigação de os Membros estabelecerem e informarem seus pontos de contatos nas suas respectivas administrações para o controle e eliminação de bens objeto de contrafação e pirataria dos canais de comércio.[1020]

Por outro lado, o regime de cooperação internacional estabelecido pelo TRIPS também objetiva especificamente alcançar demandas dos países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo. O Artigo 67 do TRIPS, por exemplo, prevê que os Membros desenvolvidos devam oferecer assistência técnica para a os países de menor desenvolvimento relativo, incluindo assistência para elaboração de normas e regulamentos sobre proteção e aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual.[1021] A assistência técnica, nesse caso, deve contemplar também a elaboração de normas relacionadas ao controle de práticas abusivas envolvendo os direitos de propriedade intelectual e também apoio às autoridades domésticas e escritórios da propriedade intelectual, incluindo capacitação técnica.[1022]

---

[1020] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, *cit.,* p.726 e ss (referindo-se ao "principal interesse já vociferado pelos países industrializados" no período que antecedia a Rodada Uruguai do GATT). Com efeito, a entrada em vigor do TRIPS permitiu a criação de um sistema multilateral de cooperação entre autoridades administrativas e aduaneiras na tarefa de controle do comércio de bens objeto de contrafação e pirataria; o Conselho para TRIPS, nesse caso, recebe as notificações feitas pelos Membros de acordo com Art.69 do Acordo. A lista oficial consolidada dos pontos de contato nos Membros (status 2008), é publicada em WTO, *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Notification of Contact Points under Article 69 of the Agreement - Note by the Secretariat - Revision*, 16/05/2008 (documento IP/N/3/Rev.10). Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_E/TRIPS_e/intel7_e.htm> (último acesso em 15 de janeiro de 2010). No âmbito do MERCOSUL, os pontos de contato segundo o Art.69 do TRIPS são representados pelos seguintes órgãos: Secretaría de Comercio e Inversiones (Argentina); Divisão de Novos Temas/DNT do Ministério das Relações Exteriores (Brasil); Directoria General de Propiedad Intelectual do Ministerio de Industria y Comercio (Paraguai) e Dirección Nacional de la Propiedad Industrial/Ministério de Industria, Energía y Minería (Uruguai).

[1021] Essa obrigação dos Membros desenvolvidos é exigível mediante solicitação pelos Membros de menor desenvolvimento relativo – um pedido de cooperação, seguido da negociação e conclusão de um acordo (termos e condições). A natureza dessa cooperação é de ordem técnica e financeira, de tal modo que os Membros países desenvolvidos, para os quais um pedido de cooperação é formulado, têm ampla liberdade para estabelecer as condições sob as quais a assistência técnica será oferecida. Sobre isso, ver comentários de UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.730.

[1022] Cf. Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p.465. As modalidades de assistência técnica na área da propriedade intelectual são diversificadas, destacando-se: i) treinamento e capacitação de legisladores e técnicos da propriedade intelectual; ii) assistência na elaboração de leis e processo legislativo; iii) assistência para modernização das leis e regulamentos; iii) assistência aos sistemas de gerenciamento e aquisição da propriedade intelectual; iv)

Importante observar que o dispositivo foi negociado em uma época em que os direitos de propriedade intelectual ainda eram encarados em perspectiva eminentemente privatista e centrada nas concepções protecionistas dos países industrializados; considerava-se a tese de que somente a propriedade intelectual poderia oferecer aos países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo os recursos e a especialidade necessários para implementação das obrigações do Acordo.[1023] Como será analisado, o regime de cooperação internacional na área da propriedade intelectual no Pós-OMC também se justifica na obrigação dos países desenvolvidos de promoverem incentivos para transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, em especial quanto aos países de menor desenvolvimento relativo.[1024] São elementos de redefinição no Direito Internacional da Propriedade Intelectual e devem justificar o equilíbrio entre direitos e obrigações, para coexistência entre interesses de titulares e usuários dos bens da tecnologia e da informação.

Na maior parte dos casos, como observam importantes estudos de PENGELLY[1025] E KOSTECKI[1026], a assistência técnica em matéria de propriedade intelectual é determinada por objetivos normativos estabelecidos pela política de cada organização ou instituição envolvida com a regulamentação e prática dos direitos de propriedade intelectual, em especial a OMPI, o Escritório Europeu de Patentes (EPO), e o Escritório de Marcas e Patentes norte-americano (USPTO). Os principais receptores de assistência técnica, por sua vez, continuam a ser instituições nacionais e regionais envolvidas na manutenção e

---

serviços de acesso às informações d e registros de marcas e patentes; iv) treinamento de técnicos e funcionários aduaneiros; v) desenvolvimento de conteúdo para ensino da propriedade intelectual. É com base nessas categorias que admitimos a presente análise, considerando-se, igualmente, programas de assistência técnica na área da propriedade intelectual.

[1023] Cf. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., §2.516, p.353 e ss.

[1024] Essa obrigação é materializada pelo Art.66.2 e diz respeito ao necessário contrapeso à proteção expansionista da propriedade intelectual, como tarefa dos Membros da OMC e da OMPI, admitindo-se uma interpretação compatível com os objetivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001, a Decisão do Conselho para TRIPS sobre Implementação do Art.66.2 do Acordo TRIPS, de 19 de fevereiro de 2003, e das Recomendações sobre a Agenda do Desenvolvimento da OMPI de 2007.

[1025] *Technical Assistance for the Formulation and Implementation of Intellectual Property Policy in Developing Countries and Transition Economies*. Draft Report. Geneva: International Centre for Trade & Sustainable Development/ICTSD. 2004. Disponível em <http://ictsd.net/downloads/2008/12/pengelly2004.pdf> p.8 e ss, em que o autor analisa os aspectos e modalidades de assistência técnica da propriedade intelectual e demandas dos países em desenvolvimento.

[1026] *Intellectual Property and Economic Development: What Technical Assistance to Redress the Balance in Favour of Developing Nations?*. ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development. Geneva: UNCTAD/ICTSD, 2006, p.1-44. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Kostecki%20%20Final.pdf> (último acesso em 15 de janeiro de 2010), em que o autor analisa as condicionantes dos programas de assistência técnica na área da propriedade intelectual, os países doadores ou prestadores, países beneficiários e organizações internacionais dedicadas à assistência técnica.

aquisição de registros de marcas, patentes e desenhos industriais (escritórios da propriedade intelectual) em países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, além de organizações regionais, como a Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) e a Organização Regional Africana para a Propriedade Intelectual (ARIPO). Elas congregam muitos dos países de menor desenvolvimento relativo que são Membros do TRIPS e que ainda se beneficiam dos prazos de transição estabelecidos pelo Artigo 66 do Acordo para implementação das obrigações multilaterais assumidas no GATT/OMC.[1027]

As principais evidências quanto à prática de assistência técnica em propriedade intelectual para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo ainda apontam para a desigual alocação dos objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC. A ênfase predominante, entre 1995 e 2005, na implementação de padrões de proteção pelos Membros (em particular quanto às normas substantivas de proteção e observância estabelecidas nas Partes II e III do TRIPS), norteou os principais programas oferecidos pela OMPI e escritórios de propriedade intelectual de países desenvolvidos.[1028] Nesse sentido, restaria pouco espaço para organizações não governamentais e governos dos países em desenvolvimento formularem políticas de assistência técnica conducentes com as necessidades domésticas em relação a políticas industriais e tecnológicas e criação de sistemas de inovação.[1029]

Em cenários de complexidade institucional envolvendo as capacidades domésticas para adoção de padrões expansionistas de proteção da propriedade intelectual, novas propostas de assistência técnica devem ser formuladas, tanto em relação aos formatos de cooperação já estabelecidos como o aprofundamento e expansão de programas, em vários setores das tecnologias e conhecimento, ajustados aos objetivos da Agenda do

---

[1027] DRAHOS, Peter. "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 ss. A assistência técnica em matéria de propriedade intelectual tem sido oferecida pela OMPI, por sua Divisão de Cooperação para o Desenvolvimento (http://www.wipo.int/ip-development), compreendendo a elaboração de minutas de leis, opiniões e estudos consultivos e comentários de especialistas e peritos da propriedade intelectual. Ainda nesses casos, a principal área de assistência é aquela relacionada à implementação das obrigações assumidas no Acordo TRIPS, com direta influência dos doadores/provedores sobre o modelo da lei e regulamentos da propriedade intelectual nos sistemas domésticos.

[1028] Esse aspecto é ressaltado por PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Patent Rights*, cit., p.50, ao exemplificar a assistência técnica oferecida pela OMPI, em cooperação com a OMC, para implementação das obrigações do TRIPS, sobretudo na tarefa de consultoria legislativa aos Membros em desenvolvimento.

[1029] Criticamente, ver PENGELLY, Tom. *Technical Assistance for the Formulation and Implementation of Intellectual Property Policy in Developing Countries and Transition Economies*, cit., p.75 e ss.

Desenvolvimento da OMPI. Esse aspecto se justifica na assistência técnica em treinamento de quadros (recursos humanos) da propriedade intelectual, capacitação técnica de escritórios da propriedade intelectual, formação intelectual e acadêmica de especialistas em propriedade intelectual com viés orientado pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, inovação e concorrência nos mercados, no interesse da ciência, saúde e da educação.[1030]

Por essas razões, o contexto de aplicação das Recomendações da OMPI para a Agenda do Desenvolvimento exige a reconsideração dos programas de assistência técnica vigentes, para que se tornem sensíveis e adaptados às circunstâncias sócio-econômicas dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. As economias domésticas são afetadas de modos distintos pelas políticas de proteção da propriedade intelectual, com efeitos diferenciados sobre níveis de inovação e crescimento tecnológicos.[1031] Essa evidência impõe não apenas a necessidade de avaliação dos efeitos da assistência técnica atualmente oferecida por governos, organizações internacionais (como a OMPI, a UNCTAD, Banco Mundial, PNUD e o Escritório Europeu de Patentes), organizações não governamentais e escritórios domésticos de propriedade intelectual de países desenvolvidos, ou dos níveis de financiamento disponíveis para capacitação e formação técnicas nos países em desenvolvimento.[1032]

---

[1030] Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p.465. Sobre as modalidades de assistência técnica, alinhadas aos objetivos da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, ver CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, London: Commission on Intellectual Property Rights, 2002, p.148 e ss.; MUSUNGU, Sisule F. *Designing Development-oriented Intellectual Property Technical Assistance Programmes*. ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property, 18-21 September 2003. Disponível em http://ictsd.net/downloads/2008/08/musungu_bellagio2.pdf> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010), p.4; e

[1031] Cf. CORREA, Carlos M. "Reshaping the Intellectual Property System with a Development Perspective", in BARTON, John. H.; ABBOTT, Frederick.; CORREA, Carlos.M.; DREXL, Josef; FORAY, Dominique, MARCHANT, Roy. *Views on the Future of the Intellectual Property System*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007, p.26-28 (observando justamente que a lógica sobre eficiência estático-dinâmica – i.e. sacrifício da eficiência de hoje para alcançar inovações no futuro – em geral concatenada com a justificativa de proteção da propriedade intelectual em países em desenvolvimento, não necessariamente se aplica para países com baixa capacidade tecnologia, recursos limitados para financiamento de P&D, e população vivendo em níveis muito baixos de renda per capita ou em pobreza absoluta).

[1032] Cf. CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, London: Commission on Intellectual Property Rights, especialmennte p. 150-151, em que a Comissão Britânica de Direitos de Propriedade Intelectual manifesta-se pela necessidade de análise de impactos resultantes da assistência técnica para países em desenvolvimento, a fim de determinar se a modernização dos sistemas domésticos de propriedade intelectual efetivamente teve relação alguma com os programas oferecidos pelos governos e organizações internacionais no período subseqüente à adoção do Acordo TRIPS, e se os países em desenvolvimento se beneficiaram diretamente dos mecanismos de cooperação já estabelecidos pelo Protocolo de Cooperação Patentária de 1970 e o Acordo Madrid de 1891 sobre Registros de Marcas e que lhes exigiram mudanças fundamentais nas legislações domésticas da propriedade intelectual. Nesse caso, em particular, países da América Latina e países do Leste Europeu teriam sentido com maior intensidade o

Ela também propõe igualmente a integração de programas de assistência técnica às políticas públicas domésticas de inovação, tecnologia e desenvolvimento (portanto, de demandas especificamente internas dos Estados), com participação de novos sujeitos financiadores (e.g. a Estrutura Integrada de Assistência Técnica Relacionada ao Comércio para Países de Menor Desenvolvimento Relativo[1033]) e projetos indissociavelmente ligados ao contexto de desenvolvimento dos países beneficiários dos programas, partindo-se da perspectiva integradora do comércio internacional. Minimamente, essa é uma das principais preocupações em torno do tema da assistência técnica, sobretudo porque a interação sistêmica entre propriedade intelectual e desenvolvimento ainda é inconclusiva, segunda a doutrina e literatura econômica especializadas.[1034] Ainda resta pendente e incerta

---

desenvolvimento de capacidade institucional para gerenciamento e manutenção de sistemas de registro. Países da Ásia, como China, Índia, Tailândia e Vietnam, também foram beneficiários de vários programas de assistência técnica para o fortalecimento de seus escritórios domésticos da propriedade intelectual. No caso da China, especificamente, foram criados três escritórios distintos para gerenciamento de registros da propriedade intelectual: o SIPO - *State Intellectual Property Office of People´s Republic of China* (para patentes), NCAC - *National Copyright Administration of China* (para direitos de autor) e SAIC - *State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China* (para No presente trabalho, cf. Capítulo 3, relativo aos sistemas globais de proteção; e Art. 62 do TRIPS sobre a Aquisição e Manutenção de Direitos de Propriedade Intelectual).

[1033] Trata-se de uma iniciativa de cooperação estabelecida em 1997 para oferecer auxílio aos governos de países de menor desenvolvimento relativo, na tarefa de capacitação e assistência técnica para integração de questões do comércio multilateral às estratégias nacionais de desenvolvimento, contando com a participação do FMI, UNCTAD, Banco Mundial, PNUD e a OMC. A Estratégia propõe a inserção de países de menor desenvolvimento relativo como agentes e beneficiários do sistema multilateral do comércio, a partir de ações voltadas para redução da pobreza e crescimento econômico. Sobre a Estratégia, ver informações em < http://www.integratedframework.org/> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[1034] Nesse sentido, destacamos importantes estudos de FINK, Carsten; MASKUS, Keith. E. 'Why We Study Intellectual Property Rights and What We Have Learned' in FINK, Carsten and MASKUS, Keith. (eds) *Intellectual Property and Development – Lessons from Recent Economic Research*, Washington D. C: The World Bank, 2005, p. 5 e ss., analisando evidências relacionadas às políticas da propriedade intelectual estabelecidas pelo TRIPS em países em desenvolvimento e sua influência sobre crescimento econômico e desenvolvimento. Os autores enfatizam justamente variáveis supostamente envolvidas no fortalecimento de sistemas da propriedade intelectual, tais como fluxos de investimento direto, transferência de tecnologia, estruturas de mercado e inovação. Em sentido oposto, cf. CORREA, Carlos M. "Reshaping the Intellectual Property System with a Development Perspective", cit., p.27, observando a dificuldade de estabelecer a relação causal ou indutiva entre propriedade intelectual e desenvolvimento para níveis de proteção, indicadores de comércio, investimentos, transferência de tecnologias e inovação nos mercados. Ainda que muitos estudos tenham sido produzidos pelo Banco Mundial, FMI e OCDE, a teoria econômica permanece debatendo evidências empíricas sobre a relação entre padrões elevados de proteção dos direitos de propriedade intelectual e desenvolvimento, afastando de vez a tese, que norteou a adoção do Acordo TRIPS, de que um único modelo serviria para ajustar todos os sistemas domésticos da propriedade intelectual (*one size fits all*) e que os países em desenvolvimento sentiriam imediatamente os efeitos sobre transferência de tecnologia e elevação dos níveis de inovação em suas indústrias domésticas.

Por essa razão, segundo a abordagem adotada por CORREA, com a qual concordamos, parece ser absolutamente incorreto presumir ou inferir que a promoção da propriedade intelectual corresponda automaticamente à promoção de inovação e desenvolvimento – uma orientação historicamente empregada pela OMPI e hodiernamente colocada sob o intenso escrutínio dos sujeitos da Agenda do Desenvolvimento. Sobre a questão, ver ainda BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p. 98; MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights,* cit., p. 119; e CHON, Margaret, "Intellectual Property and the Development Divide", cit., p. 2885 e ss (reconhecendo a dificuldade de examinar a relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento e a falta de consenso na teoria econômica

a função que realmente desempenham os direitos de propriedade intelectual para o processo de desenvolvimento dos Estados.[1035]

Considerando a necessidade de adequação às demandas domésticas de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, em ambientes cada vez mais tendentes ao fortalecimento da proteção da propriedade intelectual, planos de ação envolvendo assistência técnica devem priorizar ao máximo os objetivos de acesso aos bens da tecnologia e informação, em mercados inovadores e concorrenciais, no interesse da ciência, saúde, pesquisa e educação. Na esteira das propostas de REICHMAN[1036], esses programas devem inisitir no estímulo ou incentivos ao uso de tecnologias baseadas em invenções existentes no domínio público (incluindo, por exemplo, medicamentos genéricos e dados de testes clínicos para novos medicamentos); capacitação de legisladores e juízes para aprofundamento das flexibilidades do TRIPS e exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual[1037]; promoção do estudo das informações patentárias divulgadas pelos escritórios da propriedade intelectual, com vistas a estabelecer adaptações e melhorias às invenções protegidas; técnicas de engenharia reversa e recurso ao mercado internacional de trabalho envolvendo novas tecnologias; preservação e gerenciamento de invenções na área da biotecnologia e biogenética, com vistas a estabelecer exploração conjunta entre empresas e repartição de benefícios de acordo com as normas internacionais; promoção do uso de marcas nacionais incorporadas em bens de alta qualidade e oferta de assistência para introduzi-las no comércio internacional; identificação dos recursos locais, incluindo bens culturais, tais como relativos ao folclore, tradições musicais que eventualmente levem à exploração comercial intermediada por direitos de propriedade intelectual.

Assistência técnica e cooperação em matéria de propriedade intelectual também devem estar justificadas por um debate minimamente empírico sobre as implicações da elevação da proteção dos bens do conhecimento e das tecnologias, considerando-se as normas e procedimentos, empregadas por instituições e organizações provedoras dos programas, no tocante à elaboração, financiamento e avaliação da assistência técnica que é

---

para uma racionalidade de análise que interprete os benefícios gerados pela propriedade intelectual para os países em desenvolvimento).

[1035] Cf. Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p.500.

[1036] "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p.465

[1037] Item 5.7 *infra*.

oferecida aos países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo.[1038] Uma das soluções encontradas pelos países, nesse caso, foi o estabelecimento de comitês intergovernamentais para incrementar a coordenação das tarefas relacionadas à assistência técnica e capacitação em matéria de propriedade intelectual. Esse tipo de tarefa permite ampliar a influência de países em desenvolvimento no processo de assistência técnica, sobretudo nas áreas da indústria, comércio, ciência e tecnologia, meio-ambiente, cultura e educação.[1039]

As medidas propostas acima parecem estar em conformidade com os objetivos do próprio Acordo TRIPS, segundo os quais toda e qualquer política de propriedade intelectual (proteção e aplicação efetiva das normas de proteção) deve contribuir para a "promoção da inovação tecnológica e difusão de tecnologia"[1040], com a distribuição ou repartição de benefícios entre entre produtores e usuários, de forma conducente com o bem estar social. Como tantos países em desenvolvimento continuam a implementar as obrigações do TRIPS e de outros tratados da propriedade intelectual, sobretudo aqueles

---

[1038] Cf. KOSTECKI, Michel, *Intellectual Property and Economic Development: What Technical Assistance to Redress the Balance in Favour of Developing Nations?*, p. 15 e ss.

[1039] Os comitês continuam enfrentando dificuldades na tarefa de realizar o objetivo de assistência técnica conducente com as demandas efetivas dos países em desenvolvimento, em especial quanto à integração entre questões da propriedade intelectual e aquelas das áreas da economia, política industrial e tecnológica, além de saúde e educação. Entre as possíveis soluções estariam: i) a inclusão de grupos de interesses e organizações da sociedade civil orientados para os objetivos de desenvolvimento, sustentabilidade e comércio; ii) novas modalidades de assistência técnica oferecida; iii) criação de nova cultura institucional para políticas de propriedade intelectual; iii) adaptação do conteúdo dos programas conducentes com a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento. Sobre isso, cf. PENGELLY, Tom. *Technical Assistance for the Formulation and Implementation of Intellectual Property Policy in Developing Countries and Transition Economies*, cit., p.83; KOSTECKI, Michel, *Intellectual Property and Economic Development: What Technical Assistance to Redress the Balance in Favour of Developing Nations?,* especialmente p. 24 e ss; CORREA, Carlos M. "Reshaping the Intellectual Property System with a Development Perspective", cit., p.27.

[1040] Art.7º do Acordo TRIPS. O presente trabalho não aprofunda, evidentemente, a análise de todos os interesses envolvidos na formulação de normas internacionais para assistência técnica em matéria de propriedade intelectual. Ele constata, antes, que qualquer orientação perseguida pela OMPI, UNCTAD, OMC, FMI e Banco Mundial – em virtude da responsabilidade que assumem enquanto sujeitos de Direito Internacional Público - nos vários programas e projetos deve necessariamente dialogar com as necessidades dos países em desenvolvimento e demandas domésticas de um sistema mais flexível de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Retomamos aqui os estudos de BARTON, John H. "Issues posed by a World Patent System", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H.(ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.617 e ss; BARTON, John H. "The Future of IPRs Systems and Consequent Negotiation Politics", in BARTON, John. H.; ABBOTT, Frederick; CORREA, Carlos.M.; DREXL, Josef; FORAY, Domenic., MARCHANT, Roy. *Views on the Future of the Intellectual Property System*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007, p.13-17; MUSUNGU, Sisule F. Designing Development-oriented Intellectual Property Technical Assistance Programmes. ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property, 18-21 September 2003. Disponível em http://ictsd.net/downloads/2008/08/musungu_bellagio2.pdf> (último acesso em 10 de outubro de 2009); e BARTON. John. New Trends in Technology Transfer: Implications for National and International Policy. Geneva: ICTSD. 2007 (Issue Paper No. 18). Disponível em <http://www.iprsonline.org/resources/technologytransfer.htm>.

negociados e adotados nos sistemas bilateral, regional e multilateral, o escopo de assistência e capacitação técnica requer mecanismos que assegurem o uso da propriedade intelectual como forma de concretização de metas de desenvolvimento humano, social e econômico.[1041]

Assim, observa-se a necessidade de revisão das iniciativas de assistência técnica e capacitação em matéria de propriedade intelectual, considerando a inclusão efetiva dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. Em relação aos seus efeitos no sistema multilateral do comércio, o Artigo 67 do TRIPS resulta muito mais na inserção dos PEDs em um quadro de cooperação transnacional envolvendo a propriedade intelectual. Nesse caso, os programas já existentes, como aqueles estabelecidos pela OMPI, devem ser aprofundados de acordo com as demandas locais e permitir a criação de sistemas domésticos da propriedade intelectual nos quais os objetivos de inovação, ciência e acesso ao conhecimento, possam ser coerentemente estabelecidos.[1042]

Como examinado anteriormente, as recentes experiências de harmonização substantiva da propriedade intelectual e a conseqüente criação dos sistemas globais de proteção revelam a necessidade de os países em desenvolvimento e menor

---

[1041] Ver, por exemplo, Metas de Desenvolvimento do Milênio de 2000, adotadas no âmbito das Nações Unidas em . 8 de setembro de 2000. Texto integral disponível em <http://www.pnud.org.br> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010). Comentando as vicissitudes do processo de negociações internacionais envolvendo os direitos de propriedade intelectual e países em desenvolvimento, ver Peter DRAHOS, "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 ss; BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, p.105 ss. Qualquer programa de assistência técnica e capacitação na área da propriedade intelectual deve levar consideração o treinamento dos negociadores, adaptação dos sistemas de tecnologia e sistemas educacionais e atualização de manuais relativos ao ensino da propriedade intelectual, assim como recursos de pesquisa para análise das normas internacionais adotadas no plano multilateral, regional e bilateral. Essa alternativa, na visão de Tom PENGELLY, T*echnical Assistance for the Formulation and Implementation of Intellectual Property Policy in Developing Countries and Transition Economies*, cit., p.21 e ss., é uma das questões mais importantes nos programas de assistência técnica em matéria de propriedade intelectual.

[1042] Cf., por exemplo, propostas formuladas por MUSUNGU, Sisule, Designing Development-oriented Intellectual Property Technical Assistance Programmes, cit.9-10, segundo o qual o novo Direito Internacional da Propriedade Intelectual em um mundo "TRIPS-Plus" deve apresentar instrumentos para assistência e capacitação técnicas para os países em desenvolvimento orientados para políticas domésticas da propriedade intelectual, além da promoção de objetivos de desenvolvimento, inovação e tecnologia nos mercados locais. O autor, no entanto, preconiza "neutralidade" para os programas oferecidos pelas organizações internacionais, o que sugere maior liberdade aos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo para ajustarem seus sistemas domésticos de propriedade intelectual às demandas existentes em seus sistemas de inovação. Parece-nos, no entanto, que seria muito ingênuo pretender afastar o viés politicamente orientado em torno da proteção da propriedade intelectual, como historicamente difundido pela OMPI, sobretudo pela influência ainda evidente de grupos representativos de interesse dos titulares da propriedade intelectual e empresas transnacionais, enquanto outras estratégias de expansão da proteção da propriedade intelectual estejam em curso no desenvolvimento progressivo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Revisitar essa realidade é tarefa imperiosa para juristas e negociadores internacionais. Sobre isso, cf. Parte II do presente trabalho; Sobre a mesma discussão, do ponto de vista das relações internacionais da propriedade intelectual, ver SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*, cit, p 120-124.

desenvolvimento relativo estabelecerem alternativas para a implementação das obrigações multilaterais sem incorrer na elevação desproporcional dos padrões de proteção da propriedade intelectual para além daqueles já estabelecidos pelo TRIPS. Como será analisado, entre as alternativas estão aquelas de regulamentação, nos ordenamentos internos, das exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, de acordo com as flexibilidades já adotadas no TRIPS e as convenções vigentes.[1043] Assim, iniciativas e programas de assistência técnica, no espírito do Artigo 67 do TRIPS, devem ser relidas segundo objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual, orientadas pela preocupações de desenvolvimento e demandas domésticas efetivas integrando políticas industriais e tecnológicas.

## 5.5 Transferência de tecnologia e países de menor desenvolvimento relativo

Como observado anteriormente, o Acordo TRIPS introduziu novo objetivo no sistema internacional da propriedade intelectual, vinculando obrigações de proteção e observância dos direitos de propriedade intelectual à criação de estruturas de incentivos para transferência de tecnologia para países de menor desenvolvimento relativo que sejam Membros da OMC.[1044] O Artigo 66 do Acordo, para além de estabelecer prazos de

[1043] Desde a entrada em vigor do Acordo TRIPS, os programas de capacitação e assistência técnica na área da propriedade intelectual envolvendo os países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo têm sido orientados majoritariamente para cumprimento satisfatório das obrigações substantivas de proteção, em conformidade com os prazos estabelecidos pelo Art. 66.1. Até a conclusão do presente trabalho, boa parte desses programas, no entanto, com exceção talvez feita em relação à UNCTAD, ainda se limitam a observar os padrões mais extensivos de proteção nas legislações domésticas, sem, contudo, capacitar os legisladores e técnicos da propriedade intelectual nos escritórios domésticos quanto às opções para adoção das flexibilidades que oferece o sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-TRIPS.

[1044] Cf. especialmente Art.66.1 do TRIPS. O Acordo incorpora a classificação entabulada no sistema das Nações Unidas relativamente ao grau de desenvolvimento dos Membros, considerando os países de menor desenvolvimento relativo como beneficiários de certos prazos de cumprimento das obrigações multilaterais assumidas (Parte II e III do TRIPS), e, igualmente, de medidas de transferência de tecnologia adotadas pelos paises desenvolvidos. De acordo com a ONU, existem 50 países de menor desenvolvimento relativo, dos quais 32 são Membros da OMC, e portanto, seriam destinatários diretos das medidas de transferência de tecnologia estabelecidas pelos Membros desenvolvidos. A lista atualizada dos países de menor desenvolvimento está disponível na internet em <http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm> (último acesso em 15 de julho de 2009). Sobre a inserção dessa categoria de países no quadro das normas do TRIPS/OMC, ver CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.225 ss.; MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002, p. 74; e DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma (ed.). *Global Intellectual Property Law: Commentary and Materials.* Northampton/MA: Edward Elgar Publishing, 2008, p.38 ss.

transição diferenciados para essa categoria de países[1045], também prevê a obrigação de os Membros países desenvolvidos oferecerem incentivos a empresas e instituições sediadas em seus territórios para transferência de tecnologia para países de menor desenvolvimento relativo.[1046]

O primeiro período de transição para o cumprimento das obrigações do TRIPS pelos países de menor desenvolvimento relativo foi estabelecido em 1º de janeiro de 2006, com sucessivas extensões concedidas pelo Conselho para TRIPS[1047]. O Artigo 66.1 do Acordo justifica essa regra excepcional para atender às "necessidades e requisitos especiais, limitações econômicas, financeiras e administrativas" quanto à criação de sistemas domésticos de proteção de direitos de propriedade intelectual.[1048] A justificativa de tais prazos diferenciados para o cumprimento das obrigações do TRIPS também repousaria na "necessidade de flexibilidade", de criação de uma "base tecnológica viável" pelos Membros de menor desenvolvimento relativo, a qual seria materializada pela

---

[1045] São os prazos de transição para cumprimento das obrigações substantivas de proteção das categorias da propriedade intelectual e obrigações de observância para PEDs (Art. 66.1 do TRIPS). Para comentários sobre os efeitos dos prazos diferenciados do TRIPS, cf. GERVAIS, *The TRIPS Agreement,* cit., n. 2.512, p.351 e ss; BASSO, Maristela, *Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit. p.281 e ss; BARBOSA, Denis B. "A Aplicação do Acordo TRIPs à luz do direito internacional e do direito interno". Parecer. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf> (último acesso em 10 de fevereiro de 2010).

[1046] Art.63.2. "*Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável"*

[1047] A única exceção seria justamente aquela de implementação das obrigações previstas nos Artigos 3, 4 e 5 do TRIPS. A concepção sobre prazos diferenciados para cumprimento das obrigações multilaterais assumidas no TRIPS está refletida no Preâmbulo e nos Arts. 65, 66 e 67, com reconhecimento de necessidades específicas e adoção de flexibilidades para a formulação de leis e regulamentos internos dos Membros da OMC. No caso específico dos países de menor desenvolvimento relativo, o Conselho para TRIPS decidiu em 2005 pela extensão dos prazos de implementação das obrigações para 2013, considerando a insuficiência do prazo de 10 anos originariamente fixado pelo Art. 66.1 do Acordo. Cf. WTO, *Extension of the transition period under Article 66.1 for Least-Developed Country Members*, Decision of the Council for TRIPS of 29 November 2005 (Documento WT/IP/C/40, 30 November 2005), disponível em <http://www.wto.org/english/news_e/pres05_e/pr424_e.htm>. Igualmente, a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 prevê a extensão, para 2016, dos prazos diferenciados para PEDs cumprirem as obrigações de proteção de patentes de invenções farmacêuticas, com a confirmação pela Decisão do Conselho para TRIPS de 2002. Cf. WTO, *Extension of the Transition Period under Article 66.1 of the TRIPS Agreement for Least-Developed Country Members for Certain Obligations with respect to Pharmaceutical Products*, Decision of the Council for TRIPS of 27 June 2002 (documento WT/IP/C/25, de 26 de junho de 2002), Atualmente é mandato do Conselho para TRIPS redirecionar assistência técnica aos PEDS de acordo com suas necessidades domésticas e adoção das flexibilidades do Acordo. Informações institucionais em <http://www.wto.org/english/tratop_E/TRIPS_e/ldc_e.htm> (último acesso em 15 de março de 2010).

[1048] Cf. primeira parte do Artigo 66.1 do TRIPS: "*Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1 do Artigo 65".*

obrigação positiva dos países desenvolvidos consoante o Artigo 66.2 do Acordo.[1049] Segundo o dispositivo, os Membros países desenvolvidos devem oferecer incentivos para empresas e instituições em seus territórios com vistas à promoção de transferência de tecnologia para os países de menor desenvolvimento relativo.

É importante destacar que a obrigação contida no Art.66.2 do TRIPS parece ainda refletir o déficit inconteste entre transferência de tecnologia e concorrência nos mercados dos Membros da OMC, reconhecendo a posição dominante de certas empresas titulares de direitos de propriedade intelectual, sediadas nos países desenvolvidos, e confirma seu papel de provedoras de tecnologia no comércio internacional – espaço integrado em que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo permanecem como sujeitos usuários, adquirentes e protetores dos bens da tecnologia e informação.[1050] Do ponto de vista da política das negociações multilaterais do comércio, confirma a existência da considerável distância dos níveis de desenvolvimento tecnológico entre países desenvolvidos e aqueles de menor desenvolvimento relativo. Por outro lado, confirma a concepção de que os benefícios do TRIPS – em contrapartida à adoção de elevados padrões substantivos de proteção da propriedade intelectual – devem ser repartidos igualmente com países de menor desenvolvimento relativo, em grande medida à margem do sistema internacional da propriedade intelectual e do próprio sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC.

Até a adoção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública em 2001, as regras contidas no Artigo 66.1 e 66.2. do TRIPS poderiam parecer sem efetividade. Como observado, o Conselho para TRIPS, segundo suas competências institucionais na OMC[1051], adotou medidas especificas para extensão dos prazos de transição diferenciados para países de menor desenvolvimento relativo. Em Decisão de 27 de junho de 2002, concedeu a extensão desse prazo para a aplicação das obrigações de proteção patentária de produtos

---

[1049] O Artigo 66(2) do TRIPS estabelece obrigação geral de adoção de medidas, pelos Estados Membros desenvolvidos, relativas à transferência de tecnologia nos países de menor desenvolvimento relativo, tais como incentivos a empresas e instituições domésticas – orientadas para o objetivo de criação de uma "base tecnológica sólida e viável" em tais países. Comentando o alcance do dispositivo, cf. CORREA, Carlos M. "Can TRIPS foster transfer of technology?", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.228 e ss.

[1050] ABBOTT, Frederick M.; GERBER, David J (ed.). *Public policy and global technological integration*. London/Boston: Kluwer Law International, 1997, p. 39.

[1051] Cf. Parte final do Art. 66.1 do TRIPS quanto aos pedidos de prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações do Acordo pelos PEDs.

farmacêuticos, com novo prazo de 1º de janeiro de 2016 a ser observado pelos PEDs.[1052] Assim, essa categoria de Membros da OMC não estaria vinculada às obrigações do TRIPS relativamente à proteção patentária de medicamentos, conforme estabelecidas nas seções 5 e 7 da Parte II do Acordo.[1053] Do mesmo modo, em sua Decisão de 19 de fevereiro de 2003, o Conselho esclarece a obrigação dos Membros países desenvolvidos de apresentar relatórios anuais concernentes às ações e programas adotados relativamente à aplicação do Art. 66.2 do TRIPS e viabilização da transferência de tecnologia.[1054]

Desde a década de 1970, a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento apresentava-se como objetivo do Direito Internacional Econômico, sobretudo quanto à adoção de importantes diretrizes da UNCTAD nesse domínio.[1055] A Minuta do Código sobre Transferência de Tecnologia, de 10 de abril de 1981, foi amplamente debatida intensamente pelos Membros das Nações Unidas, que discutiam justamente a capacidade de países em desenvolvimento – então classificados "países subdesenvolvidos" ou "Terceiro Mundo" - de absorverem, com razoável grau de efetividade e volume, recursos tecnológicos produzidos pelos países desenvolvidos. Mais uma vez, destacava-se a assimetria dos sistemas de inovação em escala transnacional e níveis crescimento industrial e tecnológico entre os países – situação que se manteve, em larga medida, inalterada após a entrada em vigor do TRIPS/OMC, ainda que a principal

---

[1052] Cf. WTO, *Extension of the Transition Period under Article 66.1 of the TRIPS Agreement for Least-Developed Country Members for Certain Obligations with respect to Pharmaceutical Products*, Decision of the Council for TRIPS of 27 June 2002 (documento WT/IP/C/25, de 26 de junho de 2002); WTO, *Extension of the transition period under Article 66.1 for Least-Developed Country Members*, Decision of the Council for TRIPS of 29 November 2005 (Documento WT/IP/C/40, 30 November 2005), disponível em <http://www.wto.org/english/news_e/pres05_e/pr424_e.htm>. Sobre a extensão dos prazos, ver ainda MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. cit., p.73 e ss.

[1053] Criticamente observa Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreement,* cit., n. 2.512, p.351, que, embora tal decisão do Conselho para TRIPS não venha integralmente corresponder às demandas de alguns países de menor desenvolvimento relativo, ela oferece considerável flexibilidade para que esses Membros da OMC estabeleçam limitações aos direitos patentários para "objetivos de saúde pública; MASKUS, Keith E. "Ensuring Access to Essential Medicines: Some Economic Considerations", in *Wisconsin International Law Journal,* vol.20, 2002, p.563 ss.

[1054] WT/P/C/28, *Implementation of Article 66.2 of the TRIPS Agreement - Decision of the Council for TRIPS of 19 February 2003*. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 20/02/2003 (aqui simplesmente designada "Decisão do Conselho para TRIPS sobre Implementação do Artigo 66.2")

[1055] Para uma análise aprofundada sobre o tema, ver excelentes trabalhos de MUCHLINSKI, Peter *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Blackwell, 1995, p. 444 e e ROFFE, Pedro et alli., *International Technology Transfer: The Origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of Conduct*. The Hague: Kluwer, 2000, p.17 e ss., que discutem a atuação dos países de menor desenvolvimento relativo, com o chamado Grupo dos 77, em torno da adoção do Código de Transferência de Tecnologia da UNCTAD, destinado a equilibrar direitos e obrigações na ordem internacional. O presente trabalho toma em consideração o contexto de formulação das negociações internacionais envolvendo a transferência de tecnologia na UNCTAD e OCDE, sem, contudo, examinar suas especificidades, devido às limitações de escopo do estudo ora empreendido.

promessa dos países desenvolvidos na Rodada Uruguai fosse muito diferente.[1056] Não havendo êxito quanto à conversão em tratado internacional pelos Membros da UNCTAD, o Código de 1981 permaneceu um instrumento não vinculante, com diretrizes que exortam países desenvolvidos a adotarem políticas normativas, em seus sistemas domésticos, destinadas à transferência de tecnologia para os mais pobres.[1057]

No contexto da OCDE, igualmente, os países desenvolvidos adotaram em 1976 as Diretrizes para Empresas Multinacionais[1058], na qual dedicaram um capítulo para o tema da ciência e tecnologia. Nesse caso, os destinatários são as empresas transnacionais, que devem, segundo as Diretrizes, cooperar com os governos dos países desenvolvidos para consolidação de políticas de ciência e tecnologia a serem introduzidas nos países em que elas mantêm atividades operacionais.[1059] Regimes de transferência de tecnologia também haviam sido criados pelos países desenvolvidos dentro da lógica do conflito de concepções da Nova Ordem Econômica Internacional (NIEO)[1060], segundo a qual os países em desenvolvimento se consolidam como receptores, adquirentes e importadores de tecnologias.

Até antes da entrada em vigor do TRIPS, portanto, os Estados não encontravam solução normativa para as estruturas de transferência de tecnologia no sistema multilateral do comércio. Se a nova ordem internacional da propriedade intelectual busca assegurar que

---

[1056] Cf. MUCHLINSKI, Peter *Multinational Enterprises and the Law*. cit., 1995, p. 444. Entre as décadas 70 e 80, a idéia originária dos países em desenvolvimento não era apenas concentrar as negociações na UNCTAD em torno código que compreendesse todas as modalidades de negócios contratuais e administrativos para transferência de tecnologia; na verdade o código seria empregado para estabelecer as obrigações dos países desenvolvidos e direitos dos receptores da tecnologia.

[1057] Criticamente, cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development,* cit. p.119.

[1058] *Guidelines for Multinational Enterprises*. Paris: OECD. 1976 (última atualização em 2000), disponível na internet em <http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf>.

[1059] GREWLICH, Klaus W. *Transnational Enterprises in a New International System*. The Hague: Brill, 1980, p.73 e ss.

[1060] Sobre isso, ver Resoluções 3201/VI e 3202/VI, da Assembléia Geral da ONU, de 1º de maio de 1974, contendo a Declaração e Programa de Ação sobre a criação de uma Nova Ordem Internacional (NIEO); Resolução 3281/XXXI, de 12 de dezembro de 1974, estabelecendo a "Carta de Direitos Econômicos e Deveres dos Estados", e Resolução 3362/VII, de 16 de setembro de 1975, sobre desenvolvimento e cooperação econômica internacional. Tais documentos endereçam as principais controvérsias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento quanto às negociações iniciadas no contexto do sistema constitucional das Nações Unidas, em matéria de cooperação econômica e desenvolvimento, e até hoje estagnadas. O vazio instaurado pelas controvérsias nas negociações norte-sul deu margem à emergência das idéias do Consenso de Washington, que continuaram vigentes até a emergência da crise financeira global de novembro 2008 - marco de uma nova era para o sistema econômico internacional no século XXI.

Evidentemente, até a conclusão da presente Tese, seria difícil analisar com profundidade as transformações também impostas à OMC e à OMPI no que concerne à futura regulamentação das relações internacionais econômicas da propriedade intelectual. De qualquer modo, assumimos que a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento é referência contextual para o futuro do Direito Internacional da Propriedade Intelectual e sua maior intersecção com temas do comércio.

países em desenvolvimento e países desenvolvidos estabeleçam relações econômicas internacionais conducentes com a distribuição equitativa de bens do conhecimento e da tecnologia[1061], o equilíbrio entre as obrigações multilaterais no domínio do Direito Internacional da Propriedade Intelectual também se justifica em métodos e estruturas de transferência de tecnologia indutores dos objetivos do Acordo TRIPS e da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento. Essa concepção – que também dominou o debate internacional nas décadas de 1970 e 1980 - é ressuscitada no Artigo 66.2. do TRIPS. O dispositivo reconhece a obrigação multilateral no contexto do sistema GATT/OMC relativa à transferência de tecnologia entre Membros, estando submetida ao escrutínio pelo Sistema de Solução de Controvérsias em caso de violação positiva ou não implementação pelos países desenvolvidos.[1062]

Como mencionado, a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 confirma a natureza obrigatória ou vinculante do Art.66.2 do Acordo TRIPS para os países desenvolvidos.[1063] Embora essa questão nunca tenha sido levada ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC[1064], os países em desenvolvimento estavam relutantes quanto à efetiva aplicação do dispositivo em questão. Isso equivale pressupor que os Membros desenvolvidos da OMC não realizariam, concretamente, atividades concernentes à transferência de tecnologia em conformidade com o Art.66.1 do TRIPS. Seria difícil

---

[1061] Cf. especialmente, Art. 7º do TRIPS, que menciona, entre os objetivos do Acordo, a transferência e a difusão da tecnologia.

[1062] Cf. Art. 64.1 do TRIPS, que submete as controvérsias entre os Membros ao Órgão de Solução de Controvérsias. O tema da transferência da tecnologia foi tradicionalmente objeto de conflito de concepções nas negociações multilaterais, porque países importadores de tecnologias sempre insistiram – como é o caso específico da América Latina – na necessidade de os países industrializados facilitarem os processos de difusão das tecnologias; foi moeda da troca (ou barganha) nas negociações em torno do fortalecimento da propriedade intelectual nas décadas de 1970 e 1980 e continuará objeto de políticas públicas domésticas voltadas para negócios e mecanismos de difusão de tecnologias e conhecimento. Sobre isso, cf. CORREA, Carlos Maria. *Propiedad intelectual, innovación tecnológica y comercio internacional*. Buenos Aires: Centro de Economía Internacional, 1988, p.15 e ss; ROFFE, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.130-131.

[1063] Para tese da interpretação consentânea com o caráter vinculante do Art.66.1, enquanto obrigação dos Membros países em desenvolvimento, e com a qual concordamos, cf. MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002, p. 134; CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual,*cit., p.225 (observando que a obrigação decorrente do Art. 66.1.é imprecisa em virtude da generalidade do texto do Art. 66.2. e a falta de critérios). Sobre isso, ver ainda, PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Patent Rights: With an Introduction on the History and the Economic Function of Patents*. 2.ed. The Hague: Kluwer Law International, 2005, p.434-35.

[1064] Cf. comentários sobre o Art. 66.2 do TRIPS em *WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice*. Geneva: World Trade Organization, 2007. Disponível para consulta em <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/analytic_index_e.htm> (último acesso em 15 de fevereiro de 2009).

estabelecer os requisitos para violação das obrigações decorrentes do Art.66.2 do TRIPS em uma reclamação a ser processada no sistema de solução de controvérsias da OMC.[1065]

Por outro lado, parece evidente que a Declaração Ministerial de Doha de 2001[1066] tenha objetivado também endereçar alguns dos aspectos do monitoramento da aplicação das normas de propriedade intelectual no contexto do sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC. O Parágrafo 37 da Declaração faz menção à criação de um Grupo de Trabalho sobre Transferência de Tecnologia, cuja competência residiria justamente na tarefa de análise das normas dos Acordos da OMC, incluindo o Acordo TRIPS,[1067] sobretudo porque este se refere à transferência de tecnologia como plataforma operante entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento (o que inclui os países de menor desenvolvimento relativo). A Declaração reitera, assim, recomendações específicas para as futuras negociações multilaterais envolvendo o TRIPS e os métodos mais adequados para promoção do fluxo de tecnologias entre Estados Membros.

Na Conferência Ministerial de Doha, em Novembro de 2001, os Membros da OMC adotaram a Decisão sobre Questões Relacionadas à Implementação[1068], endereçando, fundamentalmente, preocupações quanto à observância das normas dos acordos multilaterais comerciais, incluindo aquelas do Acordo TRIPS. Em relação ao Art.66.2, especificamente, a Decisão estabeleceu mandato para que o Conselho para TRIPS futuramente verificasse a aplicação do Art. 66.2, a partir de um sistema de notificações a serem realizadas pelos Membros desenvolvidos. O Item 11.2 da Decisão assim estabelece:

> *"Reafirmando que os dispositivos do Artigo 66.2 do Acordo TRIPS são obrigatórios, os Membros concordam que o Conselho para TRIPS deverá estabelecer um mecanismo para assegurar o monitoramento e a execução das obrigações em questão. Para esse fim, Membros países desenvolvidos deverão apresentar, antes do final de 2002, relatórios detalhados sobre o funcionamento na prática dos incentivos oferecidos às empresas para a transferência de*

---

[1065] A esse respeito, ver GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., n. 2.514, p.352.

[1066] WT/MIN(01)/DEC/1, 20 de novembro de 2001, disponível em <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.doc> (último acesso em 10 de janeiro de 2010).

[1067] *"Comercio y transferencia de tecnología*

*37. Convenimos en que se lleve a cabo, en un grupo de trabajo bajo los auspicios del Consejo General, un examen de la relación existente entre el comercio y la transferencia de tecnología, y de posibles recomendaciones sobre las medidas que cabría adoptar en el marco del mandato de la OMC para incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo. El Consejo General informará al quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial sobre los progresos realizados en el examen".*

[1068] WTO, *Implementation-related Issues and Concerns - Decision of 14 November 2001* (document WT/MIN(01)/17, 20 November 2001). Disponível em <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_implementation_e.htm>.

> *tecnologia em conformidade com seus compromissos sob o Artigo 66.2. Estas notificações estarão sujeitas a uma revisão pelo Conselho para TRIPS e informações deverão ser atualizadas pelos Membros anualmente".*[1069]

De acordo com a segunda parte do Item 11.2 da Decisão de Novembro de 2001, os Membros desenvolvidos deveriam apresentar relatórios de aplicação do Art. 66.2 quanto ao "funcionamento na prática" de seus respectivos regimes de incentivo para transferência de tecnologia aos Membros países de menor desenvolvimento relativo. Como observa CORREA[1070], a linguagem do dispositivo pode ser interpretada como vinculante para os Membros países desenvolvidos, que devem estabelecer regimes de incentivos efetivamente destinados à transferência de tecnologia para os Membros países de menor desenvolvimento relativo.

Com o intuito de evitar dúvidas envolvendo a aplicação do Art.66.2 entre os Membros da OMC, o Conselho para TRIPS adotou a Decisão de 19 de fevereiro de 2003, que estabelece um mecanismo de monitoramento do cumprimento das obrigações relativas à transferência de tecnologia.[1071] A Decisão prevê que os Membros países desenvolvidos do TRIPS apresentem anualmente relatórios de implementação das obrigações multilaterais decorrentes do Art. 66.2. O Conselho para TRIPS, em suas competências atribuídas pelo Acordo Constitutivo da OMC e pelo TRIPS, poderá, então, revisar o conteúdo dos relatórios apresentados pelos Membros países desenvolvidos e discutir, especialmente, a efetividade das medidas adotadas para facilitar e promover a transferência de tecnologia para os países de menor desenvolvimento relativo. [1072]

---

[1069] Tradução livre do original: *"11.2 Reaffirming that the provisions of Article 66.2 of the TRIPS Agreement are mandatory, it is agreed that the TRIPS Council shall put in place a mechanism for ensuring the monitoring and full implementation of the obligations in question. To this end, developed-country members shall submit prior to the end of 2002 detailed reports on the functioning in practice of the incentives provided to their enterprises for the transfer of technology in pursuance of their commitments under Article 66.2. These submissions shall be subject to a review in the TRIPS Council and information shall be updated by Members annually".*

[1070] CORREA, Carlos M. Can TRIPS foster transfer of technology?, in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.253.

[1071] WT/P/C/28, *Implementation of Article 66.2 of the TRIPS Agreement - Decision of the Council for TRIPS of 19 February 2003*. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 20/02/2003.

[1072] Os relatórios de aplicação do Art.66.2 do TRIPS devem conter, por exemplo, informações relativas aos sistemas ou regimes de incentivo adotados pelos Membros desenvolvidos quanto à transferência de tecnologia, incluindo as respectivas medidas legislativas, administrativas e regulatórias adotadas para essa finalidade; identificação da modalidade de incentivos oferecidos e agência governamental com competências para sua concessão; lista de empresas e instituições no território do Membro desenvolvido habilitadas para os incentivos; informações sobre a tecnologia que será objeto de transferência para o Membro país em desenvolvimento, modalidade de transferência e outras relacionadas ao alcance dos incentivos oferecidos às

Desde 2002 o Conselho para TRIPS recebeu várias notificações de acordo com o Art.66.2, de países como Japão, Estados Unidos, Noruega, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, Canadá e Comunidades Européia[1073] Na análise de MOON[1074], ainda é prematuro determinar se, após quase 15 anos de vigência do TRIPS, as obrigações decorrentes do Art.66.2 do Acordo foram adequadamente cumpridas pelos países desenvolvidos. Na maioria dos casos, os Membros desenvolvidos apresentaram informações sobre as estruturas já criadas, em seus sistemas nacionais, para alocação e transferência de tecnologia a partir de incentivos concedidos pela legislação interna para empresas e outras instituições. A única maneira de monitorar o cumprimento das obrigações do Art. 66.2 do TRIPS, seria, como enfatiza MATTHWES[1075], a criação de mecanismos permanentes de revisão, pelo próprio Conselho para TRIPS, das medidas adotadas pelos Membros desenvolvidos para transferência de tecnologia aos Membros países de menor desenvolvimento relativo.[1076]

Enquanto a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo possa ser examinada – como de resto historicamente se constata - à luz da considerável lacuna entre níveis de inovação, industrialização e crescimento econômico, nos ambientes nacionais, novas obrigações multilaterais devem ser estabelecidas para a concretização de um sistema caracterizado por menor grau de

---

empresas locais para a mobilidade de recursos tecnológicos destinados aos países de menor desenvolvimento relativo. Trata-se de uma obrigação que também implica, para os países desenvolvidos, divulgação de informações relativas aos regimes de incentivos à transferência de tecnologia e descrição dos aspectos técnicos de seu funcionamento. Sobre isso, cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit. p.734.

[1073] As notificações apresentadas podem ser consultadas, em seu interior teor, na seção de documentos do Conselho para TRIPS em matéria de transferência de tecnologia: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/techtransfer_e.htm>. Sobre isso, ver ainda estudo comparado de MOON, Sueri. "Does TRIPS Art. 66.2 Encourage Technology Transfer to LDCs? An Analysis of Country Submissions to the TRIPS Council (1999-2007)". *ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Policy* Brief n.2, December 2008. Disponível em <http://www.iprsonline.org/New%202009/ Policy%20Briefs/policy-brief-2.pdf> (último acesso em 15 de março de 2010).

[1074] Does TRIPS Art. 66.2 Encourage Technology Transfer to LDCs? An Analysis of Country Submissions to the TRIPS Council (1999-2007). Geneva: UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Policy Brief n.2, December 2008. Disponível em <http://www.iprsonline.org/New%202009/ Policy%20Briefs/policy-brief-2.pdf> (último acesso em 10 de março de 2010).

[1075] *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002, especialmente p.133.

[1076] O tema da transferência de tecnologia, como observa Pedro ROFFE, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.130-32, permanecerá como questão pendente na agenda do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Isso é evidente tanto no que diz respeito às negociações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, lançada em 2005, como do Grupo de Trabalho da OMC sobre Comércio e Transferência de Tecnologia. Pela limitação de escopo do presente trabalho, questões globais sobre transferência de tecnologia não serão analisadas.

assimetria.[1077] Na prática, no entanto, existem medidas apropriadas para promoção e elevação do fluxo de tecnologias entre os países e que devem ser objeto de monitoramento pelo Conselho para TRIPS nos próximos anos. Para além de assegurar a efetividade do Artigo 66.2 do TRIPS, o Conselho deve estabelecer programas de ação com maior controle sobre as obrigações dos países desenvolvidos, verificando a aplicação de medidas domésticas de promoção da transferência de tecnologia, além da elaboração de indicadores e estudos de viabilidade e resultados em relação ao fluxo de bens e serviços da tecnologia entre os Membros da OMC.[1078]

Admitindo-se o alcance da interação sistêmica entre comércio internacional e propriedade intelectual, o cumprimento de boa fé da obrigação do Artigo 66.2 do Acordo TRIPS pelos países desenvolvidos não deve deixar dúvidas quanto à efetividade e concretude das medidas e regimes de incentivos para transferência de tecnologia.[1079] No limite, como observado, a existência de projetos de cooperação e assistência técnica oferecidos por organizações internacionais e organizações não governamentais sugere base

---

[1077] Nesse caso, entendemos que a melhor compreensão para a racionalidade em torno da proteção de direitos de propriedade intelectual no plano internacional e sua co-relação com transferência de tecnologia não devam ser analisadas sob a perspectiva da análise econômica centrada na eficiência de tratados bilaterais de investimentos e acordos de livre comércio (cf., por exemplo, TANG, Yi Shin, *International Trade Policy for Technology Transfers: Legal and Economic Dilemmas on Multilateralism versus Bilateralism*. The Hague/NL: Kluwer Law International , 2009, p.164 e ss., analisando diferenças entre regimes multilaterais, regionais e bilaterais e a hipótese de que o fortalecimento dos sistemas de propriedade intelectual oferece incentivos mais estáveis para as transferência de tecnologia e que níveis mínimos de proteção em países em desenvolvimento criam custos adicionais relativos ao segredo de empresas e, no limite, impedem investimentos futuros em P&D e fluxos de tecnologia no longo prazo). Ao propugnarmos a coerência da tese sustentada no presente trabalho, entendemos que o sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC – ainda que tenha criticamente elevado padrões de proteção - é que permitiu a reconstrução dos princípios e elementos do regime internacional da propriedade intelectual, oferecendo formação mais ampla de consenso entre os vários sujeitos envolvidos.

[1078] Países desenvolvidos devem, assim, oferecer incentivos em várias modalidades – financeiros, regulatórios e tributários - para a criação de estruturas de transferência de tecnologia a partir de empresas locais, parcerias público-privadas, fundos de P&D e negócios de licenças cruzadas, e que possam ser direcionadas às empresas e instituições sediadas em países em desenvolvimento. Com isso, o sistema multilateral do comércio teria condições responde às medidas favoráveis à transferência de tecnologia nos países de menor desenvolvimento relativo. Sobre isso, cf., fundamentalmente, CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, London: Commission on Intellectual Property Rights, 2002, p.26; UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit. p.737-738.

[1079] Essa preocupação é refletida nas observações de GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement,* cit., n. 2.513, p.352, com alguma esperança para a efetividade da regra: *"Under Art.66.2, developed country Members agree to provide incentives – financial or otherwise – to enterprises and institutions in their territory for the purpose of promoting and encouraging technology transfer to least-developed country Members, in order to enable them to create such a viable technological base. One may hope that the more industrialized country Members will live up to this commitment. Its implementation may be facilitated by the provisions of Art.67"*. (Tradução livre: "De acordo com o Art.66.2, os Membros países desenvolvidos concordam em oferecer incentivos - financeiros ou outros- para as empresas e instituições em seus territórios, com a finalidade de promover e incentivar a transferência de tecnologia a Membros países de menor desenvolvimento relativo, de modo a permitir-lhes criar tal base tecnológica viável. Pode-se esperar que até os países mais industrializados entre os Membros mantenham este compromisso até o fim").

para aprofundamento de regimes de transferência de tecnologia, além de maior cooperação entre órgãos da OMPI e da OMC nesse domínio.[1080]

Qualquer política normativa internacional de elevação da proteção de direitos de propriedade intelectual deve acompanhar níveis satisfatórios de transferência de tecnologia para países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo não apenas como resposta para redução de falhas de funcionamento do comércio internacional de bens da informação, mas também para equalizar conflitos de concepções que nortearam trabalhos anteriores da UNCTAD e da OCDE e que se mantêm acesos no curso do desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual a partir das recentes iniciativas da OMPI.

Segundo a observação de DRAHOS[1081], O retrato que emerge em evidência é aquele em que padrões mais elevados de proteção à propriedade intelectual tornam-se globalizados quase sem nenhum esforço de construção de padrões objetivos de transferência de tecnologia entre os Estados. Na maioria dos casos, regras relativas à transferência de tecnologia são formuladas em tratados e acordos internacionais com linguagem flexível e acompanhadas de obrigação de respeito aos direitos da propriedade intelectual. A partir desse contexto, países em desenvolvimento são amplamente levados a observar agendas expansionistas de proteção, nos interstícios de um paradigma da propriedade intelectual dominado pelos Estados Unidos e União Européia.[1082]

Por isso mesmo, os prazos de transição e a obrigação de transferência de tecnologia, estabelecidos pelo Acordo TRIPS (Artigos 65, 66.1 e 66.2) apresentam enorme sentido prático para o desenvolvimento paulatino do regime internacional da propriedade

---

[1080] Destacaríamos aqui, por exemplo, a revisão de competências do Conselho para TRIPS e, eventualmente, para o Comitê sobre Comércio e Desenvolvimento, estabelecido pelo Art. IV:5 do Acordo Constitutivo da OMC. Do mesmo modo, ao alcance da obrigação contida no Art. 66.2 do TRIPS abre espaço para a gestão de projetos de transferência de tecnologia a partir de governos a agências governamentais de países desenvolvidos.

[1081] Peter DRAHOS, "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", cit., p.780

[1082] Idem, p. 780 (com referência à seguinte passagem: "*The picture which emerges is one in which higher and higher standards of intellectual property protection are being globalised (as well as a trend towards using encryption technology to protect information) with little or no attempt to build into those standards transfer of technology objectives. In those cases where transfer of technology obligations are to be found in international conventions those obligations are framed in soft language and surrounded by provisions obliging members to respect intellectual property rights. Developing countries are largely left to pursue their agendas within the interstices of an IP paradigm dominated by the US and EU. This was illustrated in the interviews at WIPO. When asked about developing country influence within WIPO, WIPO officials gave as examples the influence of Singapore in the preambular statement to the WIPO Copyright Treaty and the influence of developing countries on the issue of non-voluntary licences. The comparative triviality of these examples speaks volumes about the impact of developing countries within WIPO standard-setting exercises*).

intelectual na Era Pós-OMC, pois encetam tratamento diferenciado aos países de menor desenvolvimento relativo. Estes não podem ser reclamados perante o Órgão de Solução de Controvérsias por demandas de proteção mais extensiva da propriedade intelectual nas mesmas condições atribuídas a países em desenvolvimento e países desenvolvidos, tornando-se beneficiários de um regime transnacional de transferência de tecnologia.[1083] Nesse caso, o Conselho para TRIPS todos os Membros devem assegurar a implementação das obrigações refletidas nos padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual estabelecidos pelo TRIPS. A atribuição estabelecida ao Conselho para TRIPS, em estender o prazo de dez anos inicialmente estabelecido no Art.66.1 para países de menor desenvolvimento relativo, foi vista por alguns autores como indicação de um *nível duplo de proteção*, que surgiria no futuro para uma categoria de Membros.[1084]

A Decisão sobre Implementação reforça o caráter vinculante da obrigação contida no Art. 66.2 do TRIPS, servindo ainda de base normativa para que o Órgão de Solução de Controvérsias enderece futuros litígios entre Membros envolvendo a aplicação do dispositivo. A norma justifica a criação de um regime internacional concernente à cooperação internacional e incentivos para políticas domésticas de transferência de tecnologia[1085], com a promoção pelos Membros países desenvolvidos de medidas de inventivo às empresas e à indústria doméstica de transferência de tecnologia aos Membros países de menor desenvolvimento relativo.[1086] Nesse sentido, alguns mecanismos podem

---

[1083] Nitidamente, prazos de transição são baseados em exceções às obrigações multilaterais assumidas pelos Membros da OMC de acordo com os diferentes graus de desenvolvimento dos países. Sobre isso, ver REICHMAN, Jerome.H e LANGE, David. "Bargaining Around the TRIPS Agreement: The Case for Ongoing Public-Private Initiatives to Facilitate Worldwide Intellectual Property Transactions, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol.9, n.1, 1998, p.40 e ss.

[1084] REICHMAN, Jerome.H e LANGE, David. "Bargaining Around the TRIPS Agreement: The Case for Ongoing Public-Private Initiatives to Facilitate Worldwide Intellectual Property Transactions", cit., p.40-41.

[1085] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005, p.727 e ss.

[1086] A doutrina tem coerentemente sustentado que a norma contida no Art; 66.2 do TRIPS cria uma obrigação para os países desenvolvidos que sejam Membros da OMC relativamente à oferta de incentivos para a indústria local promover ações relacionadas à transferência de tecnologia. Cf., por exemplo, comentários de UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit. p.118 e ss. (assim referindo-se: "*The second policy strand applies only to the LDC Members, as expressed by Article 66.2. As opposed to the above provisions on international and technical cooperation, this provision promotes the interests of the LDCs. By obliging developed country Members to provide for incentives for the promotion and the encouragement of technology ransfer to LDCs, this provision takes account of concerns that the benefits of TRIPS might bypass the world's poorest nations").* Sobre o tema, ver ainda UNCTAD-ICTSD, *Intellectual Property Rights: Implications for Development*, Policy Discussion Paper, Geneva 2003, Capítulo 5.

Na verdade, Membros desenvolvidos não estariam obrigados a transferir tecnologia para os membros, mas antes oferecer incentivos para que sua indústria doméstica e instituições possam promover os fluxos de tecnologia (portanto, a mobilidade de recursos tecnológicos entre os Membros). De acordo com Carlos M. CORREA, "Can TRIPS foster transfer of technology?", cit., p.250 ss., essa obrigação deve ser entendida não

ser estabelecidos para assegurar a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países de menor desenvolvimento relativo a partir do cumprimento da obrigação prevista no Art.66.2, tais como a estruturação de negócios envolvendo *joint ventures* (associações empresariais), investimentos estrangeiros diretos, criação de subsidiárias integrais, acordos de prestação de serviços de assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento conjuntos, acordos de cooperação em matéria técnica, contratos de administração de recursos tecnológicos.[1087]- *1088*

A transferência de tecnologia restará, portanto, como um dos objetivos pendentes de concretização Direito Internacional da Propriedade Intelectual, sobretudo porque não existem indicadores que precisamente demonstram a tese de que maiores níveis de proteção da propriedade intelectual contribuem para a transferência e difusão de tecnologia.[1089] Do ponto de vista da aplicação do Art.66.2, parece ser indispensável que o Conselho para TRIPS continue a empregar mecanismos de aplicação das normas multilaterais, buscando abordagem cooperativa, exercendo papel mediador quanto à redução de desvios das normas vigentes da propriedade intelectual (por exemplo, nas estratégias bilaterais e regionais de fortalecimento da proteção) e promovendo consenso entre os Membros em relação às novas normas.[1090]

---

apenas como contida no Art.66.2, mas também quanto ao efetivo funcionamento dos incentivos à transferência de tecnologia.

[1087] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit. p.119.

[1088] Em suma, a teoria aponta que existem mecanismos formais e informais de difusão e transferência de tecnologia; entre eles destacam-se licenças sobre direitos de propriedade intelectual e negócios envolvendo informação e know-how; adaptação de conhecimento codificado e técnicas gerenciais, além de capacitação técnica, repatriação de técnicos nacionais, visitas de especialistas em processos de engenharia reversa. Países como Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos recorreram indefinidamente a esses mecanismos para fortalecimento de sua capacidade industrial doméstica e desenvolvimento tecnológico. Sem pretender aprofundar o estudo desses mecanismos, o presente trabalho admite a tese de que a transferência de tecnologia é apenas uma variável dos sistemas domésticos de propriedade intelectual.

[1089] Cf. especialmente, ROFFE, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual,* cit., p.131.

[1090] Retomamos aqui a tese já preconizada por REICHMAN, Jerome.H e LANGE, David. "Bargaining Around the TRIPS Agreement: The Case for Ongoing Public-Private Initiatives to Facilitate Worldwide Intellectual Property Transactions", cit., especialmente p.11-12, segunda a qual o Conselho para TRIPS deve exercer papel mediador quanto à redução de desvios das normas vigentes da propriedade intelectual e formação de consenso quanto às normas emergentes, com o aproveitamento das flexibilidades do TRIPS ("*The TRIPS Agreement expressly provides certain built-in capabilities that could help to foster a cooperative approach to implementing its obligatory minimum standards. For example, the Council for TRIPS could, at least in principle, exercise a mediating role both with respect to reducing deviations from existing intellectual property norms and to fashioning a consensus to deal with emerging or candidate norms requiring future action"*) Tradução livre: "O Acordo TRIPS prevê expressamente determinadas capacidades intrínsecas que poderiam auxiliar a promover uma abordagem cooperativa para a implementação de padrões mínimos obrigatórios. Por exemplo, o Conselho TRIPS poderia, pelo menos em princípio, exercer um papel de mediação, tanto no que diz respeito a reduzir os desvios existentes das normas da propriedade intelectual normas e para formar consenso para lidar com normas emergentes que exigem ação futura".

No caso da observância das Recomendações da OMPI para a Agenda do Desenvolvimento de 2007, essa tarefa compreenderia a ação conjunta do Conselho para TRIPS e do Comitê da OMPI sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual em torno da compreensão de que a transferência de tecnologia é elemento propulsor para desenvolvimento de políticas industriais e tecnológicas nos países (no sentido de instalação de capacidade, mudanças e adaptações tecnológicas).[1091] Ela inclui a adoção de medidas para reduzir as discrepâncias entre os níveis de inovação e o "abismo digital" que separa os países industrializados dos países pobres; estudo de normas e iniciativas relacionadas à propriedade intelectual que sejam necessárias para promover efetivamente a transferência e difusão de tecnologias em favor de países em desenvolvimento, com a adoção de medidas adequadas para concretização das flexibilidades previstas nos acordos internacionais; estímulo à cooperação intergovernamental entre agências e instituições científicas e de pesquisa dos países; e identificação dos fatores relacionados às tecnologias de informação e comunicações conducentes com desenvolvimento e crescimento e seu papel para o desenvolvimento social, econômico e cultural.[1092]

## 5.6 Preservação e expansão do domínio público da informação: valores de 'ordem pública internacional'

[1091] Cf. CORREA, Carlos M. Can TRIPS foster transfer of technology?, in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cit., p.230; ROFFE, *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual,* cit., p.132. Destaca-se, como examinado anteriormente, que o Conselho para TRIPS está vinculado pela Decisão sobre a Implementação do Artigo 66.2 do TRIPS, de 20 de fevereiro de 2003 (documento IP/C/28), a estabelecer mecanismo de monitoramento e cumprimento das obrigações consoante o dispositivo em comento.

[1092] Cf. Fundamentalmente parágrafos 24 a 32 da Categoria C das Recomendações da Agenda para o Desenvolvimento de 2007 ("Transferência de tecnologia, tecnologias da informação e comunicação y acesso aos conhecimentos). Importante observar que as Recomendações sugerem a criação de mandato para órgão adequado na OMPI para debater transferência de tecnologia em matéria de propriedade intelectual e cooperação com outras agências governamentais para assistência a países em desenvolvimento na adoção de instrumentos de acesso e aplicação de informações da propriedade intelectual relativas à tecnologia; maior acesso às informações publicadas sobre patentes (Parágrafos 29 e 31). Para análise crítica da capacidade institucional da OMPI no Pós-OMC e adoção de medidas para concretização da Agenda para Desenvolvimento, cf. DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*, cit., p.140 e ss., apontando as dificuldades de funcionamento da Organização e concretização de objetivos do mandato estabelecido pelo Acordo com as Nações Unidas de 1974, entre os quais o de facilitação de transferência de tecnologia relativa à propriedade intelectual.

As tendências expansionistas de proteção dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC trazem consigo a criação de regimes reducionistas de acesso aos bens da tecnologia e do conhecimento e significativa compressão dos direitos de usuários dos bens protegidos pela propriedade intelectual, tais como empresas e indivíduos criadores e inovadores. Estes dependem, em larga medida, de acesso aos bens do conhecimento e da tecnologia para desenvolverem e incrementarem a atividade criativa e inventiva em muitos dos setores da indústria e serviços nos quais o ciclo de inovação seja uma variável relevante.[1093]

Para satisfazer os objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual, revisitados nas recomendações formuladas pela Agenda da OMPI para Desenvolvimento, normas e princípios devem ser ajustados à preservação e expansão do domínio público.[1094] É justamente neste espaço que titulares da propriedade intelectual e usuários dos bens das tecnologias e do conhecimento terão condições de ampliar mecanismos de acessos, tais como usos compartilhados, licenças, processos colaborativos e concorrência nos mercados. Observando-se o estado vigente do sistema internacional da propriedade intelectual, é pouco provável que haja redução dos direitos de titulares, sem que os fundamentos e obrigações do Acordo TRIPS passem por revisão pelos Membros da OMC.[1095]

A Agenda da OMPI para o Desenvolvimento abandona a visão meramente centrada na perspectiva finalista da propriedade intelectual e refuta a idéia que tendências expansionistas de proteção conduzem à atividade inventiva e criativa, facilitam transferência de tecnologia entre países ou aceleram o crescimento econômico e desenvolvimento. Ela centra valores e fundamentos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual em condicionantes de acesso aos bens da tecnologia e informação, benefícios de um domínio público rico e acessível, valorização das flexibilidades na adoção de normas da propriedade intelectual, controle de práticas anticoncorrenciais relativas ao exercício dos direitos de propriedade intelectual e necessidade de equilíbrio entre direitos e obrigações da propriedade intelectual. É evidente que as normas e instituições do sistema internacional da propriedade intelectual devem permanecer

---

[1093] Sobre isso, ver prefácio de DREYFUSS, Rochelle Cooper; ZIMMERMAN, Diane Leenheer e FIRST, Harry (eds.), em *Expanding the Boundaries of Intellectual Property. Innovation Policy for the Knowledge Society.* Oxford: Oxford University Press, 2001.

[1094] Cf. Categoria 2 das Recomendações da OMPI da Agenda para o Desenvolvimento de 2007, especialmente parágrafos 15 a 23.

[1095] Cf. fundamentalmente Partes I e II do presente Trabalho. Para discussão sobre as questões institucionais e capacidade na formulação das políticas da propriedade intelectual, ver também OKEDIJI, Ruth, "WIPO-WTO Relations and the Future of Global Intellectual Property Norms", cit., p.111 e ss.

favoráveis à criatividade, criatividade, inovação e desenvolvimento, porém adaptadas às condições particulares a cada Estado, em suas diversas manifestações econômicas, políticas históricas e culturais.[1096]

Os próximos itens analisam os mecanismos existentes para preservação e expansão do domínio público e acesso aos bens da tecnologia e informação e apresentam recomendações quanto à formulação de normas internacionais da propriedade intelectual e adoção pelos Membros da OMPI e OMC. Incluem flexibilidades previstas no sistema internacional da propriedade intelectual e devem ser explorados por instituições domésticas e regionais – administrativas e judiciais - no contexto de aprofundamento dos objetivos e ações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento. Entre essas flexibilidades, destacam-se a redução do escopo e exclusão de matéria protegida por direitos de propriedade intelectual, licenças compulsórias, limitações e exceções, mudança de foco de proteção dos bens da tecnologia e da informação.[1097]

---

[1096] Cf. NETANEL, Neil Weinstock. "The WIPO Development Agenda and Its Development Policy Context", in NETANEL, Neil Weinstock (ed.) *The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries*. New York: Oxford Univ.Press, 2009, p.2.

[1097] A linha de abordagem aqui adotada retoma as preocupações de MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, cit., p.35 e ss; REICHMAN, Jerome H. "Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation", in *Vanderbilt Law Review*, vol.53, .2000, p. 1743 e ss; SAMUELSON, Pamela. "Preserving the Positive Functions of the Public Domain in Science", in *Data Science Journal,* vol.2, 2003, p.192-197, em que os autores admitem a indissociável compreensão do equilíbrio de interesses entre titulares da propriedade intelectual e usuários dos bens da tecnologia e informação no sistema transnacional, emergente e rudimentar, de inovação, estabelecido no Pós-TRIPS. Consideramos, no presente trabalho, a tese de que as realidades econômicas no ambiente expansionista global de proteção da propriedade intelectual podem significativamente variar em relação aos objetivos pretendidos pelos Membros da OMC e OMPI quanto à adoção do TRIPS e outros tratados e convenções caracterizados por normas "TRIPS-Plus".

Nesses casos, seria possível concluir pela elevação de custos sociais relativos à aquisição, disseminação e inovação em torno dos bens da tecnologia e informação, sobretudo porque as normas internacionais da propriedade intelectual no Pós-TRIPS expandiram categorias jurídicas de proteção, limitaram acesso aos bens essenciais à pesquisa, saúde e educação, diminuíram espaço e estratégias relacionadas à engenharia reversa nos vários campos da tecnologia que seriam necessárias para a continuidade dos ciclos de inovação nos mercados. Como alternativas, os países em desenvolvimento devem sustentar a valoração de um ethos "concorrencial", "pro-inovador", "sustentável" para a regulação dos bens da informação e tecnologia, incluindo a moratória no cumprimento de obrigações internacionais - multilaterais, regionais e bilaterais – relativas à elevação dos padrões da propriedade intelectual, a criação de infra-estrutura nacional reconciliando direitos de propriedade intelectual e sistemas domésticos de inovação e a manutenção da oferta de bens da tecnologia e informação como bens públicos globais. Devido às limitações de escopo do presente trabalho, não aprofundaremos a análise das particularidades ali envolvidas, contudo as admitimos como justificativa para normas internacionais da propriedade intelectual menos privatistas e mais inclusivas, em que os acessos são também contemplados, e não apenas direitos de exclusividade dos titulares.

### *5.6.1 Domínio público e acesso aos bens do conhecimento*

O conceito de domínio público tem sido elaborado a partir de uma perspectiva de exclusão ou minimalista em relação aos direitos de propriedade intelectual. De acordo com a doutrina, o domínio público é um espaço delimitado por tudo aquilo que não está protegido ou que não pode ser objeto de proteção pelos direitos de propriedade intelectual.[1098] SAMUELSON define domínio público como o domínio no qual os recursos existentes não podem ser restringidos pela propriedade intelectual.[1099] Segundo essa racionalidade, determinados bens podem ser submetidos a um regime de proteção proprietária (portanto, no domínio privado) ou destituídos de proteção (domínio público). E no campo das ciências, por exemplo, existem técnicas e conhecimentos que nunca foram objeto de proteção patentária, autoral ou por regimes 'sui generis' da propriedade intelectual, e, mesmo assim, divulgados em uma comunidade de especialistas, cientistas e estudiosos que continuamente fomenta a pesquisa e o desenvolvimento e de novos resultados, invenções e criações.[1100]

Durante muitos anos vigoraram normas sociais específicas para a divulgação e promoção de trabalhos científicos, sem necessidade de criação de instituições e políticas normativas para proteção ou delimitação dos bens que se encontrariam no domínio público. Até a segunda metade do século XX, sociedades acadêmicas e cientificas gravitavam em torno da divulgação de trabalhos científicos e resultados de pesquisas e poucas eram as demandas por concessão de direitos de propriedade intelectual mediante registros, a não ser pela discussão quanto à remuneração de cientistas pelos resultados e trabalho colaborativo implicados em descobertas e invenções.[1101]

As distinções mais evidentes entre propriedade intelectual e domínio público tornaram-se contemporâneas ao movimento de fortalecimento das instituições do sistema

---

[1098] Cf. fundamentalmente LANGE, David. "Recognizing the Public Domain", in *Law & Contemporary Problems*, vol. 44 , 1981, p. 147 ss; LITMAN, Jessica. "The Public Domain", in *Emory Law Journal*, vol.39,1990, p. 965 e ss.

[1099] "Preserving the Positive Functions of the Public Domain in Science", cit.,192.

[1100] SAMUELSON, Pamela. "Preserving the Positive Functions of the Public Domain in Science", cit., p.192.

[1101] Esse quadro é traçado historigraficamente por LADAS, Stephen B. "The Efforts for International Protection of Scientific Property", in *American Journal of International Law*, vol.23, n.3, 1929, p. 552 e ss; e BODENHAUSEN, Georg H. C. "Extension de la Protection Internationale de la Proprieté Intellectuelle", in *Nordisk Tidsskrift for International Ret*, vol.20, 1950, p.43 e ss. Modernamente, cf. MGBEOJI, Ikechi. "The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization", in *Journal of the History of International Law*, vol. 5, n.2, 2003, p. 403 e ss.

internacional da propriedade intelectual. Como observa ODDI[1102], algo pode estar no domínio público enquanto não seja objeto de proteção em certa categoria da propriedade intelectual, ou seja, fora do escopo de proteção conferido pelos direitos ou da força de apropriação por eles encetada. Isso porque uma obra ou criação podem estar no domínio público, quando, por exemplo, a proteção não tenha sido reclamada pelo autor ou inventor, ou nos casos em que a proteção tenha sido requerida, mas o objeto não preenche os requisitos formais e materiais para a proteção. Ou ainda, estarão no domínio público aquelas obras ou criações que já tenham sido objeto de direitos de propriedade intelectual, mas o prazo de proteção tenha expirado (o que pode ocorrer por término da duração, abandono, nulidade, revogação).[1103] No limite, parece que abordagens dicotômicas foram concebidas para definir os âmbitos de incidência do domínio público e o que representaria o "domínio privado" engendrado pelos direitos de propriedade intelectual, com a principal distinção de que toda matéria ou objeto encontrado ou identificado no primeiro domínio estaria disponível para todos, enquanto no último qualquer utilização ou manejo estariam submetidos ao controle do titular.[1104]

O domínio público define, assim, o espaço em que a informação ou determinada tecnologia não se encontram submetidas a regime de direitos proprietários, portanto, não submetida à apropriação privada. O mesmo ocorre quando determinado uso de informação ou tecnologia deixa de ser objeto dos direitos de exclusivo do titular e se transforma em matéria de domínio público, como, por exemplo, usos realizados partir da exploração da obra ou invenção sob o manto das exceções e limitações de direitos de propriedade intelectual.[1105]. Ainda que domínio público seja, ao mesmo tempo, uma noção abstrata e ampla, em verdade ela deve auxiliar na aplicação das normas das normas internacionais e domésticas da propriedade intelectual, particularmente por delimitar o objeto de proteção (i.e. objeto passível de apropriação, segundo a concepção clássica de propriedade

---

[1102] "The Tragicomedy of the Public Domain in Intellectual Property Law", in *Hastings Communication & Entertainment Law Journal*, vol.25, 2002, p.3.
[1103] Idem, p.2-3.
[1104] Como observa Jessica LITMAN, "The Public Domain", cit., p.968 "o domínio público deve ser entendido não como o âmbito material que deixa de receber proteção, mas como espaço que permite ao restante do sistema a funcionar mediante oferta de matéria-prima para autoria, para que outros autores a utilizem"("*The public domain should be understood not as the realm of material that is undeserving of protection, but as a device that permits the rest of the system to work by leaving raw material of authorship available for authors to use.*").
[1105] Sobre isso, ver, por exemplo, Lawrence LESSIG, "Re-crafting a Public Domain", in *Yale Journal of Law & The Humanities*, vol.18, 2006, p.56, 57, sustentando que o domínio público refere-se a um espaço primário de liberdade, em que ninguém paga pelo seu uso.

intelectual), se pertencente ou concernente a determinada categoria dos direitos de propriedade intelectual.[1106]

Por outro lado, a noção de domínio público suscita relevância conceitual quanto ao espaço que a livre mobilidade dos recursos ou fatores do conhecimento (aqui expressados amplamente por bens da tecnologia, bens da informação, bens culturais) ocupa na alocação e incidência das normas da propriedade intelectual. Tomando-se por base a articulada adaptação teórica feita por BENKLER[1107], o domínio público e toda a matéria nele existente poderiam ser examinados segundo argumento econômico de contra-justificativa para a propriedade intelectual. Nesta, direitos privados sobre bens do conhecimento estão associados ao contexto de comunitarização: informação é bem essencial (de utilidade pública ou comum), não submetido à rivalidade (custos marginais para produção reduzidos a zero), e não sujeita a regimes de exclusão de usos e exploração por terceiros (i.e. sem intervenção do direito, qualquer um pode ter acesso à informação).[1108]

---

[1106] Nesses casos, bens imateriais podem ingressar no domínio público não apenas como resultado do decurso dos prazos de proteção conferidos pela propriedade intelectual, mas também para aqueles objetos que não se qualificam como sujeitos à proteção, i.e, não preenchem as condições de acesso à proteção por direitos de propriedade intelectual. Se esses objetos não são enquadram nas categorias da propriedade intelectual, então podem ser considerados como existentes no domínio público ou dele integrantes. Sobre isso, cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.761. Sempre restará como questão teórica a determinação da natureza do objeto protegido por direitos de propriedade intelectual e, por conseguinte, o que deve ser considerado objeto existente no ou integrante do domínio público.

Bons exemplos são oferecidos com o surgimento de categorias estranhas à propriedade intelectual como tal concebida tradicionalmente na estrutura das normas das Convenções de Paris de 1883, de Berna de 1886 e do Acordo TRIPS, incluindo o rol previsto no Art.2º da Convenção de Estocolmo de 1967 que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A proteção jurídica das bases de dados, por exemplo, ainda desafia os modelos tradicionais (ou dicotomia entre paradigmas de proteção autoral e patentária) por sugerir existência de um regime 'sui generis' de direitos proprietários sobre dados (por exemplo, a Diretiva 96/9 da União Européia, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados, in *Jornal Oficial* nº L 077 de 27/03/1996, p.20-28, que manifesta a exagerada preocupação do legislador comunitário nos itens 8 e 13 das Justificativas da normativa: "*Considerando que a extracção e/ou reutilização não autorizadas do conteúdo de uma base de dados constituem atos que podem ter graves consequências econômicas e técnicas*" e "Considerando que a presente Directiva protege as recolhas, por vezes denominadas «compilações», de obras, dados ou outras matérias, cuja disposição, armazenamento e acesso são efectuados por meios que recorrem nomeadamente a processos electrónicos, electromagnéticos ou electro-ópticos ou outros análogos".

Para discussão conceitual sobre as categorias de regimes 'sui generis' criadas para proteção de bens da informação no final do século XX, referimo-nos aos excelentes estudos de REICHMAN, Jerome H. "Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms", in *Columbia Law Review*, vol.94, 1994, p.2432 e ss; e REICHMAN, Jerome H. e SAMUELSON, Pamela. "Intellectual Property Rights in Data?", in *Vanderbilt Law Review*, vol. 50, 1997, p.52 e ss.

[1107] Yochai BENKLER, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven: Yale Univ.Press, 2006, p.36-37

[1108] A ausência de rivalidade, nesse caso, significa que, em um mercado concorrencial, a informação seria precificada ao seu curso marginal zero, e zero, portanto, é um preço eficiente. No entanto, se a informação não fosse precificada, ela estaria em permanente estado de subprodução. Os direitos de propriedade intelectual intervêm mediante a criação de zonas de apropriação e concessão de monopólios legais – regime de direitos de exclusividade para os titulares – para elevar o preço da informação a um nível compatível com os incentivos ótimos para produção da informação.

Segundo essa abordagem, a informação é modalidade muito específica de bem, o que torna sua precificação algo extremamente dificultosa: é ao mesmo tempo a matéria-prima, a base, o substrato e o produto final de um processo de produção, elaboração e disseminação. Assim, enquanto o preço da informação – como matéria prima – é elevado, então os preços dos produtos e, portanto dos custos de produção, também sofrem aumento. Se a produção da informação se vale da própria informação como matéria-prima, então as justificativas econômicas recomendam que o acesso aos recursos básicos seja o mais amplo possível para que os custos de produção sejam suficientemente reduzidos.[1109] Os direitos de propriedade intelectual, nesse contexto, teriam a função de incentivar a produção da informação para estabelecer, nos mercados, valor de troca para os bens resultantes, além de oferecer incentivos ótimos para a produção. A justificativa econômica para esse regime sugere que, para uma produção eficiente (e não somente acesso), é socialmente desejável a manutenção dos custos de produção da informação reduzidos e, portanto, a criação de um "robusto domínio público".[1110]

O debate sobre a necessária expansão do domínio público acompanhou inicialmente as tendências de fortalecimento da proteção dos direitos de autor nos direitos domésticos, ainda na década de 1980, com a preocupação da doutrina em relação ao reconhecimento de direitos individuais – como o direito à informação e liberdade de expressão – em contraponto aos efeitos da proteção das obras de autoria e exercício dos direitos de exclusividade conferidos aos titulares nos mercados, em especial em segmentos da microeletrônica, informática e biotecnologia.[1111] A abordagem extremada e centrada na apropriação da informação pode levar ao desaparecimento dos limites do domínio público e de sua existência na consciência do público; na ausência de repertório obrigatório de acesso aos recursos básicos para a produção do conhecimento, interesses organizados e grupos de interesses, como aqueles das indústrias farmacêutica, fonográfica e cinematográfica, amplamente disseminam a idéia de que a apropriação da informação e da tecnologia somente se justifica por padrões mais expansionistas de proteção (direitos de

[1109] Cf. ainda BALKIN, Jack M. "Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society", in *New York University Law Review*, vol. 79, 2004, p.15 e ss (analisando os problemas da liberdade de expressão no espaço virtual, apropriação da informação e proteção autoral nos mercados).

[1110] Sobre isso, cf. DINWOODIE, Graeme B.; DREYFUSS, Rochelle. "Patenting Science: Protecting the Domain of Accessible Knowledge", in GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt (eds). *The future of the public domain: identifying the commons in information law*. The Hague: Kluwer Law International. 2006, especialmente p.193-195; e comentários "Designing the Public Domain", in *Harvard Law Review*, vol. 122, 2009, p.1.489.

[1111] Nesse sentido, cf. fundamentalmente LANGE, David. Recognizing the Public Domain, in *Law & Contemporary Problems*, vol. 44 , 1981, p. 147 ss.

exclusividade), porque eles são destinados a assegurar a continuidade da atividade inventiva e criativa e oferecer incentivos para inovação nos mercados.[1112]

Não há sinais de que essa tendência tenha sido revertida no plano internacional. Como observado anteriormente, a consolidação de uma estrutura de regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo após a emergência do Acordo TRIPS/OMC, não acompanhou, em graus idênticos de harmonização e de institucionalização, a criação de uma disciplina normativa para a regulação de acessos de bens intangíveis submetidos à proteção por direitos de propriedade intelectual e aqueles que se encontram no amplo espaço caracterizado pelo domínio público.

### *5.6.2 Domínio público na interface com o Acordo TRIPS*

O Artigo 70.3 do TRIPS faz expressa referência ao domínio público, preservando-o (ou imunizando-o) da obrigação dos Membros da OMC de re-estabelecerem proteção de matérias suscetíveis à incidência das categorias da propriedade intelectual.[1113] A regra não é apenas um dispositivo de direito intertemporal, por prever a aplicação das obrigações substantivas e procedimentais estabelecidas pelo TRIPS pelos Membros, no momento de entrada em vigor do tratado; ela reconhece, igualmente, a liberdade dos Membros de afastarem matérias que tenham caído no público (por qualquer razão e a qualquer tempo) da proteção assegurada pelas categorias da propriedade intelectual previstas no Acordo.[1114]

---

[1112] No início da década de 1990, autores norte-americanos voltavam a examinar as relações entre domínio público e propriedade intelectual, como fez a Professora Jéssica LITMAN, em "The Public Domain", cit., p.968, sustentando precisamente que os direitos de autor se fundamentam na existência de um amplo domínio público, sem o qual sua sobrevivência não se manifesta. A autora, posteriormente uma das grandes opositoras à alteração da Lei de Direitos de Autor de 1976 norte-americana pela DMCA (para adaptação da proteção das obras autorais nas redes digitais) critica a noção romântica de que os autores, artistas e literatos, criam algo do nada e que as obras devem sua origem eminentemente aos autores que as produziram.

[1113] *"Artigo 70 - Proteção da Matéria Existente*
*(...) 3 - Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.*

[1114] Sobre isso, cf. GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.537, p.365. Para o autor, no entanto, a regra não se aplica às obras de autoria protegidas sob a Convenção de Berna de 1886, já que seu Art.18 contém normas específicas sobre a aplicação dos direitos de autor em relação à obra que tenha caído no domínio público no país em que a proteção é reclamada, negando-lhe proteção reicindente. Na prática, os Membros do TRIPS que sejam também países da União têm a possibilidade de decidir pela proteção de autores que tenham explorado de boa-fé as obras que caíram no domínio público pelo decurso do prazo de proteção conferido pela lei doméstica ou pela ampliação do prazo, em conformidade com o Art. 7(7) da CUB que estabelece o princípio da comparação de prazos de proteção das obras de autoria entre países da União. A mesma alternativa não é factível para obras que tenham

A redação do dispositivo emprega a expressão "re-estabelecer proteção", sugerindo o retorno a estado anterior ou prévio à incidência das obrigações de proteção da propriedade intelectual como tais previstas pelo TRIPS. Por essa razão, os Membros da OMC têm a opção de excluir determinados bens intangíveis da proteção requerida pelo TRIPS – bens que, em algum momento, já foram objeto de proteção por direitos de propriedade intelectual e que, por alguma razão, perderam referida proteção nos ordenamentos internos.[1115]

Dessa interpretação resulta a tese de que a liberdade dos Membros de reconhecerem ou não proteção para bens intangíveis que já tenham caído no domínio público, no momento de aplicação das normas do TRIPS (e, conseqüentemente, da implementação das obrigações substantivas e procedimentais previstas na Parte II e III do Acordo) estende-se também para outros bens intangíveis que tenham caído no domínio público por outras razoes que não apenas o decurso do prazo de proteção.[1116] Assim, o Artigo 70(3) do Acordo mantém importante flexibilidade no contexto de aplicação da proteção da propriedade intelectual, ressalvando a opção de os Membros não restaurarem proteção de bens existentes no domínio público e que, em algum momento, foram objeto de proteção em seus respectivos direitos internos.[1117]

A decisão dos negociadores do TRIPS, no entanto, de estender proteção para matéria existente nos Membros, na data de aplicação do Acordo, de acordo com a regra geral do Art.70(2), alterou significativamente o equilíbrio entre interesse público e interesse dos titulares no tratamento da propriedade intelectual na ordem internacional, em especial quanto ao conflito entre o acesso público aos bens da informação e tecnologia, de um lado, e da aquisição e manutenção de direitos de exclusivo sobre idéias e expressões

---

recebido proteção alguma ou que ainda sejam protegidas no país de origem. Ver também Artigos 18(1) e 18(2) da Convenção de Berna de 1886:
*"1) A presente Convenção aplica-se a todas as obras que na data da entrada em vigor deste instrumento, não caíram ainda no domínio público nos seus países de origem por ter expirado o prazo de proteção.*
*2)"Todavia, se uma obra, por ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente reconhecido, caiu no domínio público no país onde a proteção é reclamada, não voltará a ser ali protegida".*

[1115] Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.761.

[1116] Entendemos ser consistente a interpretação ora formulada com o Art.70(2) do TRIPS, que estabelece que as obrigações de proteção da propriedade intelectual emergentes do Acordo se referem a toda matéria existente, que seja protegida em um Membro na data de sua aplicação, ou que satisfaça, ou venha posteriormente satisfazer, os critérios de proteção fixados pelo TRIPS; e, no tocante a direitos de autor e direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes, consistente com a aplicação preferencial do Artigo 18 da Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886.

[1117] Como observado, isso não significa que Membros do TRIPS que sejam também países da União deixem de conferir proteção aos direitos de autores que tenham explorado de boa-fé obras que caíram no domínio público pelo decurso do prazo de proteção conferido pela lei doméstica ou pela ampliação do prazo, de acordo com os Artigo 7(7) e 18 da Convenção de Berna de 1886.

mediante obrigações de proteção da propriedade intelectual no Acordo TRIPS. A escolha menos onerosa para o equilíbrio intrínseco da propriedade intelectual seria aquela de excluir definitivamente a previsão de proteção de matéria existente nos Membros anteriormente à data de aplicação do Acordo – solução mais conducente com o acesso aos bens da tecnologia e informação no trânsito econômico internacional.[1118]

Em curto prazo, criadores e inventores sediados em países industrializados (em larga medida, empresas transnacionais operantes no conjunto dos países da OCDE) foram imediatamente beneficiados pela restauração de prazos de proteção de bens intangíveis, a partir de solução ainda centrada em ultrapassados modelos de negócios da indústria fonográfica, cinematográfica, farmacêutica e de informática contra a tendência irreversível de ampliação do espaço de informação na era das novas tecnologias e emergência da internet.[1119] Essa é uma das razões principais pelas quais a comunidade internacional reagiu sistematicamente ao movimento contemporâneo (articulado) dos titulares da propriedade intelectual nos últimos anos, para além de discutir a legitimidade e legalidade implicadas nas garantias de proteção endossadas pelas obrigações do TRIPS/OMC, acordos regionais de livre comércio e tratados bilaterais de investimentos negociados pelos países desenvolvidos.[1120]

O Pós-OMC exige nova postura dos sujeitos envolvidos na regulação internacional da propriedade intelectual, descaracterizando o regime antes centrado na perspectiva protecionista, expansionista e privatista, para a consideração de um regime global de acessos, de interesses públicos e de interações sistêmicas com outras disciplinas da ordem de valores que o Direito Internacional da Propriedade Intelectual passa a contemplar.

De uma perspectiva mais cética, no entanto, DRAHOS considera que o TRIPS deu origem a um princípio interpretativo de ordenamento, segundo o qual direitos de exclusivo sobre bens da tecnologia e informação têm prevalência sobre aqueles direitos e princípios

---

[1118] Ressalvamos aqui a opinião do Professor Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs: Regimen Internacional da Propiedad Intelectual,* cit., p.237, para quem "o Acordo TRIPS foi adotado rejeitando todo tipo de aplicação retroativa, particularmente com relação à matéria que já tenha entrado para o domínio público".

[1119] Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.781.

[1120] Nessa perspectiva, cf., fundamentalmente, SAMUELSON, Pamela. "Mapping the Digital Public Domain: Threats and Opportunities", in *Law & Contemporary Problems*, vol.66, n.1/2, 2003, p.142 e ss; OKEDIJI, Ruth, "Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection", in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 1, 2003-2004, p. 45 e ss; DINWOODIE, Graeme B.; DREYFUSS, Rochelle. "Patenting Science: Protecting the Domain of Accessible Knowledge", cit., p.191 e ss; MEIER, Henk E. "Wissen als geistiges Privateigentum? Die Einfriedung der Public Domain", in *Leviathan*, vol.33, n.4, 2005, p.492 e ss; YU, Peter K. *Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition*. Westport/London: Praeger, 2007, especialmente p.441 e ss (referindo-se aos "devedores do preço pelo domínio público").

que deveriam adequadamente lidar com o funcionamento da propriedade intelectual, dentre os quais o acesso público aos bens essenciais, exceções e limitações e a ampliação do domínio público.[1121] Esse é o paradigma neo-mercantilista para o tratamento dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional.

Nele, o principio da livre mobilidade da informação é considerado compatível com os objetivos de livre comércio e acesso a mercados ancorados sob o sistema GATT/OMC, a partir da perspectiva da apropriação dos bens da tecnologia, conhecimento e bens culturais. Parcelas do chamado domínio público são desdobradas em objetos de "apropriação", "privatização" e "dominação" nos mercados, com base em instrumentos concebidos nas categorias tradicionais da propriedade intelectual e em novos regimes criados pela prática dos legisladores domésticos e comunitários e segundo a adoção de padrões mais protecionistas nos acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos.[1122]

No antigo contexto da Nova Ordem Econômica Internacional, o principio do livre fluxo da informação admitia "interpretação coletivista" pelos países em desenvolvimento, segundo a qual bens da tecnologia e da informação deveriam ser acessíveis para todos, considerando sua integração ao patrimônio comum da humanidade. Esse mesmo princípio não teria lugar entre os fundamentos do TRIPS/OMC, segundo seu paradigma protecionista e proprietário aplicado às atividades criativas e inovadoras no mercado global. Por isso, somente seria retomado na Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, com a consideração dos princípios de ampliação e preservação do "robusto domínio público".[1123]

---

[1121] DRAHOS, Peter. "Property Rights in Information: The Trade Paradigm", in *Prometheus*, vol.16, n.3, 1998, p. 246.

1122 Cf. Peter DRAHOS, "Property Rights in Information: The Trade Paradigm", in Prometheus, vol.16, n.3, 1998, p. 246: *"The free flow principle is made consistent with property rights in information by being reassigned to the task of promoting the free flow of commodified information. The common heritage principle, which might be used to prioritize the intellectual commons over property rights in information is simply not recognized as relevant in that forum (the World Trade Organization), which is driving the globalization of these rights"*. (tradução livre: "O principio da livre mobilidade é tido como compatível com os direitos de propriedade sobre a informação, por lhes serem novamente atribuída a tarefa de promover o livre fluxo de informação mercantilizada. O principio do patrimônio comum, que deveria ser empregado para priorizar os bens da informação sobre direitos proprietários sobre a informação é simplesmente não reconhecido como relevante naquele foro (a Organização Mundial do Comércio), que está a conduzir a globalização desses direitos").

[1123] Cf. Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2007, especialmente Parágrafos 15 e ss. Comentando as interações entre a propriedade intelectual e domínio público na Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, cf. NETANEL, Neil Weinstock. "The WIPO Development Agenda and Its Development Policy Context", cit., p.2 e ss; BRANDELLI, Otávio et alli. "Uma análise do regime internacional da proteção da propriedade intelectual à luz dos efeitos sobre políticas públicas de gestão do conhecimento"., in "Gestão do Conhecimento - Uma Estratégia Empresarial". SERPRO, 2006, p.10 e ss. Disponível em

### *5.6.3 Preservação e expansão do domínio público como "ordem pública internacional"*

A reversão da tendência de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual deve ser estabelecida na ordem internacional a partir da adoção de normas destinadas ao acesso aos bens da informação e da tecnologia e a para preservação e ampliação do domínio público. Essa alternativa se justifica na adoção e re-elaboração de flexibilidades já consolidados no sistema internacional da propriedade intelectual, como aquelas relacionadas às exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, licenças compulsórias e novos mecanismos. São medidas que preservam o espaço caracterizado pelo domínio público, permitem a criação de concorrência nos mercados de inovação e ampliam o acesso aos bens do conhecimento e da informação em benefício dos usuários. [1124]

---

<http://www2.mre.gov.br/dipi/SERPRO%20-%20artigo%20-%20Rev1-Final.pdf>; VIVEKANANDAN, V.C. "The Public–Private Dichotomy of Intellectual Property: Recommendations for the WIPO Development Agenda", in De BEER, Jeremy (ed). Implementing the World Intellectual Property Organization's Development Agenda. Ottawa: IDRC/Wilfrid Laurier Univ. Press, 2009 (Studies in International Governance), p.131 e ss

[1124] Assumimos a tese de que o domínio público ocupa posição central para a produção do conhecimento e cultura, e, conseqüentemente, para renovação e seqüenciamento da atividade inventiva e criativa nos mercados de bens da tecnologia e informação. Em ambiente expansionista de proteção dos direitos de propriedade intelectual, como de resto já examinado no presente trabalho, existe forte tendência à redução do espaço factível e disponível para domínio público, com conseqüente privatização de bens que serviriam para acesso ao conhecimento e recriação dos bens do conhecimento. James BOYLE em *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*. New Haven: Yale University Press, 2008, especialmente p. 42 e ss., analisa justamente o que denomina o "segundo movimento de encilhamento" do domínio público, ocorrido nas últimas décadas, com crítica mais ampla sobre os fundamentos normativos da propriedade intelectual na pós-modernidade, sobretudo no campo autoral e patentário, e suas implicações para o processo de construção do conhecimento e cultura.

Não teríamos como abdicar, no presente trabalho, da pretensão de validade dos mecanismos colaborativos de produção do conhecimento, como tais estabelecidos pelo 'Creative Commons' como normas em construção no sistema internacional da propriedade intelectual. Atualmente 'Creative Commons' é conceito que endossa proposta de gerenciamento de "licenças flexíveis" de direitos de autor nas redes digitais, assegurando proteção e liberdade para autores e artistas a partir de esquemas colaborativos de produção e alocação de obras de autoria. Enquanto projeto, foi originalmente criado em 2001, com apoio dos trabalhos do Centro para Estudos sobre Domínio Público, da Duke University Law School (http://www.law.duke.edu/cspd), do Centro de Sociedade & Internet, da Universidade de Stanford (http://cyberlaw.stanford.edu/about), e é amplamente baseado nas obras de Lawrence LESSIG, atualmente professor da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard (http://www.lessig.org). Os 'Creative Commons' não renunciam aos modelos tradicionais baseados na autoria, sem deixar, portanto, de oferecer esquemas privatistas de gerenciamento de direitos de autor. As licenças atribuídas, no entanto, permitem ampliar as formas de produção criativa na internet, com a possibilidade de intercâmbio, associação e uso comercial das obras de autoria, ou combinação entre elas. Informações institucionais sobre as licenças existentes sob a rubrica do 'Creative Commons' estão disponíveis em <http://www.creativecommons.org>. O presente trabalho não discute a aplicação e efetividade das licenças flexíveis; apenas assumimos a tese de que são mecanismos de fortalecimento das opções de acesso aos bens da tecnologia e informação.

De uma perspectiva mais ampla, o domínio público é reavivado pela Agenda da OMPI para o Desenvolvimento como justificativa para novo movimento de expansão dos "acessos" aos bens da informação e tecnologia; define-se pelas variantes de "livre informação", "acesso livre" ou "fontes abertas" e integram a realidade de crescente disparidade social, econômica e tecnológica entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento no contexto do Pós-OMC. A demanda global por preservação e expansão do domínio público refere-se igualmente aos conhecimentos e tecnologias existentes na indústria, comércio e serviços, e de minimamente ligados aos bens intangíveis protegidos por direitos de propriedade intelectual. Na linha perseguida pela Proposta Brasil-Argentina para a Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, a oferta de bens no domínio público é subjacente aos bens essenciais, tais como medicamentos, produtos digitais da informática, e pesquisa educacional e científica. Compreenderá, portanto, bens da biotecnologia, pesquisa científica e novas áreas da produção informática, digital e cibernética, fomentando mecanismos de inclusão dos países em desenvolvimento no pujante espaço de desenvolvimento das novas tecnologias e acessos digitais.[1125]

A preservação e expansão do domínio público contribuem para a criação de um espaço de cultura democrática, na visão de BALKIN[1126], "justa e atrativa", permitindo que os interesses da ciência, inovação e educação sejam assegurados a partir de uma ordem mais ampla, caracterizada pela produção eficiente de informação e tecnologia.[1127] No contexto do próprio Direito Internacional da Propriedade Intelectual, estados, organizações e demais sujeitos, devem estabelecer modelos conducentes à redução do alcance da proteção conferida pelos direitos de exclusividade no que concerne à apropriação das novas tecnologias. A definição do alcance do domínio público - e sua ampliação - depende justamente de uma série de valores e princípios adotados como fundamentos para políticas legislativas domésticas, bem como instituições dedicadas às políticas de acesso aos bens da tecnologia e informação e preservação do domínio público. Normas internacionais da propriedade intelectual podem servir de instrumentos para a formalização nos

[1125] Cf., fundamentalmente, SUTHERSANEN, Uma. "A2K and the WIPO Development Agenda: Time to List the "Public Domain", in *ICTSD/UNCTAD, Policy Brief No. 1*, December 2008. p.1 e ss. Disponível em <http://www.iprsonline.org/New%202009/Policy%20Briefs/policy-brief-1.pdf> (último acesso em 10 de março de 2010).

[1126] Jack M. BALKIN, "Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society", in *New York University Law Review*, vol. 79, 2004, p.1 ss.

[1127] Para uma abordagem favorável à proteção dos interesses da ciência, educação e inovação na ordem internacional, da qual compartilhamos no presente trabalho, cf. REICHMAN, Jerome H. "Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation", in *Vanderbilt Law Review*, vol.53, 2000, p. 1743 ss.; ABBOTT, Frederick M.; GERBER, David J (ed.). *Public policy and global technological integration*. London/Boston: Kluwer Law International, 1997.

ordenamentos internos, de compromissos relacionados à preservação e expansão do domínio público.

Nesse sentido, a doutrina já propõe re-orientação do processo de elaboração normativa internacional nos diversos foros de negociações multilaterais e regionais envolvendo temas da propriedade intelectual e domínio público, o que se estende às organizações internacionais, como a OMPI, OMC, UNESCO, FAO e CDB. TAUBMAN[1128], por exemplo, sustenta a efetividade do Direito Internacional como instrumento para introdução de normas relacionando domínio público e propriedade intelectual, concentrando-se em valores de acesso aos bens públicos internacionais do conhecimento[1129].

Esses valores resultam da interação equilibrada entre direitos de titulares e de usuários e da consideração do domínio público como princípio de "ordem pública internacional", portanto submetido ao escrutínio dos legisladores e tribunais domésticos, como teto ou patamar para futuras negociações multilaterais envolvendo normas internacionais da propriedade intelectual e a adoção de normas domésticas que eventualmente impliquem redução dos direitos de usuários.[1130] Tomada como princípio de

---

[1128] TAUBMAN, Antony. "The Public Domain and International Intellectual Property Law Treaties", in WAELDE, Charlotte. MacQUEEN, Hector (eds.) *Intellectual Property: The many faces of the public domain, Cheltenham/UK, Edward Elgar Publishing Ltd.*, 2007, p.53 e ss.

[1129] Idem, p. 75, assim opinando: *"The international IP treaty system, ideally conceived, is a concretion of a complex set of judgments about what form of interplay between private interest and public access is most effective in ensuring the cooperative delivery of international public goods. As law, too, it should provide a more or less stable platform for establishing and defending the domestic policy choices that determine the shape and the health of national public domains: the 'policy space' in which legal flexibilities are explored is itself a form of public domain, defining legislators' freedom to operate"* (Tradução livre: "O sistema de tratados internacionais da propriedade intellectual, idealmente concebido, é uma concretização de conjunto complexo de decisões sobre qual forma de interação entre interesse privado e acesso pelo público é mais eficaz para garantir a oferta cooperativa de bens públicos internacionais. Enquanto norma, também, deve proporcionar uma plataforma mais ou menos estável para estabelecer e defender as opções de política doméstica que determinam a forma e a saúde dos domínios públicos nacionais: o espaço normativo em que as flexibilidades jurídicas são exploradas constitui em si uma forma de domínio público, definindo a liberdade de atuação dos legisladores").

[1130] Essa perspectiva encontra-se em sintonia com a proposta de "moratória" no cumprimento de obrigações multilaterais, regionais e bilaterais pelos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo nos casos em que tratados da OMPI, acordos de livre comércio e bilaterais de investimentos estabeleçam níveis mais elevados de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Sobre isso, cf. BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*, cit., p.111-12; CORREA, Carlos M. *Bilateral investment agreements: Agents of new global standards for the protection of intellectual property rights?* Geneva: GRAIN, 2004, p.1.e ss. Disponível em <http://www.grain.org/briefings/?id=186>; e MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", cit., p.36, em que os autores sustentam que qualquer iniciativa de futura harmonização da proteção da propriedade intelectual deve respeitar a moratória, pelos países em desenvolvimento, quanto ao cumprimento das obrigações vigentes no Pós-OMC, sobretudo porque ainda restam pendentes as condições de desenvolvimento das tecnologias de ponta, como aquelas baseadas na informação.

ordem pública internacional, o domínio público passa a ser objeto de proteção pelas normas internacionais e domésticas em várias disciplinas, como no direito constitucional e direitos fundamentais, direito concorrencial, direito do consumidor, proteção dos bens culturais e propriedade intelectual.[1131]

Em especial quanto à propriedade intelectual, a utilização das flexibilidades das convenções clássicas e do Acordo TRIPS, conforme enfatizam as Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento[1132], devem influenciar positivamente o futuro processo de elaboração normativa internacional e aprofundamento dos mecanismos de preservação e expansão do domínio público. Isso seria possível graças ao mapeamento ou identificação das normas internacionais e domésticas favoráveis à regulação aberta do domínio público, i.e., propícia aos mecanismos de produção e pesquisa colaborativa nos vários campos das ciências, tecnologia e educação A Agenda da OMPI para o Desenvolvimento considera o domínio público uma das categorias de elaboração normativa internacional, centrada na dimensão desenvolvimentista do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, sugerindo imediatamente a inclusão dos países em desenvolvimento no espaço global de inovação e conhecimento cada vez mais integrado.[1133]

A Agenda da OMPI para o Desenvolvimento exige dos países em desenvolvimento postura pragmática em torno de objetivos sistêmicos mais amplos, como os livres acessos

---

Como observado na Parte II do presente trabalho, a reviravolta do regime internacional clássico da propriedade intelectual, proporcionada pelo Acordo TRIPS e seus desdobramentos, incluindo os Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 e as negociações em torno do Tratado Substantivo em Matéria de Patentes (SPLT), comprova que não houve "Fim da História" para a propriedade intelectual. Estamos continuamente confrontados com questões não resolvidas e malversadas sobre a racionalidade e função da propriedade intelectual na economia da informação e que demandariam tempo maior para testes – erros e acertos-, tais como aqueles que sucederam a prática das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 para os domínios mais tradicionais da disciplina aqui discutida.

[1131] Esses aspectos de interface são explorados detalhadamente em estudos especializados nas obras e coletâneas de BOYLE, James. *Collected Papers: Duke Conference on the Public Domain*. Duke University/Center for the Study of the Public Domain, 2003, p. 1 e ss.; GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt (eds). *The future of the public domain: identifying the commons in information law*. The Hague: Kluwer Law International. 2006; WAELDE, Charlotte. MacQUEEN, Hector (eds.) *Intellectual Property: The many faces of the public domain*, Glos/UK, Edward Elgar Publishing Ltd., 2007, p.10 e ss.

[1132] Publicadas em <http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

[1133] Cf., fundamentalmente, SUTHERSANEN, Uma. "A2K and the WIPO Development Agenda: Time to List the "Public Domain", cit., p.3 e ss. (referindo-se ao contexto de reconsideração dos objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-TRIPS/OMC, com prioridades para países em desenvolvimento e conscientização sobre a implementação de normas mais protecionistas da propriedade intelectual nos acordos de livre-comércio e bilaterais de investimento); Criticamente, ver, MASKUS, Keith E.; e REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", cit., p.27 e ss.

aos bens da tecnologia e informação, equacionados pela proteção da concorrência nos mercados e inovação, fatores de investimentos e políticas domésticas de acesso e fomento à ciência e tecnologia. Isso pressupõe reconhecer que países em desenvolvimento deixaram de ser meros importadores e assumem, igualmente, posição de produtores e exportadores de bens da tecnologia e informação na Era Pós-OMC.[1134] Com efeito, o TRIPS foi adotado quando os Estados desconheciam as reais conseqüências da internet e novas tecnologias, mas abriu espaço para que países em desenvolvimento reclamassem status de "inovadores globalmente concorrenciais", deslocando centros geográficos de inovação, com efeitos políticos e econômicos consideráveis.

Nesse sentido, a consideração do domínio público como princípio de ordem pública internacional apóia-se na multidisciplinaridade e diversidade existentes na formação do repertório de bens públicos internacionais, preservando o reconhecimento formal, pelos Estados, das categorias ligadas à proteção da propriedade intelectual (e, portanto, a aplicação do princípio da territorialidade), valores e identidades, assegurados por tratados e convenções. Revisar as normas da propriedade intelectual seria tarefa necessária para delimitar, esclarecer e ampliar direitos e prerrogativas orientados para acesso aos bens da tecnologia e informação, promovendo um robusto e vívido domínio público.[1135]

O debate sobre acesso ao conhecimento é fundamental para promover a preservação e expansão do domínio público, aqui admitido como componente da regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual e princípio de ordem pública internacional. De acordo com a abordagem introduzida pela Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, políticas inclusivas podem ser adotadas pelos países desenvolvidos e países em desenvolvimento no tocante à preservação e expansão do domínio público, oferecendo instrumentos de recriação e renovação dos bens da tecnologia e informação existentes e redução dos efeitos negativos das estratégias de expansão da proteção da

---

[1134] Cf, igualmente, DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*, cit., p.174-176.

[1135] A tese é imediatamente refletida nas 45 Recomendações adotadas no quadro da Agenda da OMPI para Desenvolvimento de 2007. Sobre isso, ver Parágrafo 14 das Recomendações, estabelecendo assistência técnica pela Organização aos países desenvolvidos e de menor desenvolvimento relativo no tocante às flexibilidades existentes no Acordo TRIPS e sua utilização pelos Membros; e Parágrafo 17 estabelecendo: "Em suas atividades, entre as quais figuram as atividades normativas, a OMPI deverá ter em conta as flexibilidades estabelecidas nos acordos internacionais de propriedade intelectual, especialmente aquelas que afetem os países em desenvolvimento e PEDS". Cf. também TAUBMAN, Antony. "The Public Domain and International Intellectual Property Law Treaties", in WAELDE, Charlotte. MacQUEEN, Hector (eds.) *Intellectual Property: The many faces of the public domain,* cit., p.77 e ss.

propriedade intelectual.[1136] Enquanto princípio de elaboração de novas normas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, o domínio público oferece adequação das normas da propriedade intelectual à estrutura cultural e aberta dos mercados dos bens da informação e tecnologia, com o objetivo primário de ampliação da produção do conhecimento e recursos científicos – muito mais amplo do que o modelo justificado nos mecanismos de exclusão ancorados no sistema tradicional dos direitos de propriedade intelectual.[1137]

Entre as possíveis medidas de ampliação do domínio público, destacam-se aquelas relacionadas à adoção de normas regulamentando os incentivos para inovação seqüencial, i.e., aquela que depende de resultados cumulativos da tecnologia envolvida, entre diferentes modalidades de usos do material protegido (e.g. uma patente pré-existente)[1138], além de alternativas contratuais para licenças entre titulares das patentes de invenção e inovadores subseqüentes. Formas de proteção excessiva dos direitos de propriedade intelectual para invenções em mercados primários (à montante) podem prejudicar a pesquisa subsistente nos mercados secundários (à jusante).[1139] Em alguns casos, contratos de licença de patentes de invenção otimamente negociados no campo da pesquisa biomédica, por exemplo, reduzem as incertezas e barreiras de acesso aos recursos básicos de pesquisa (materiais, métodos e informações) que tenham sido apropriados mediante aquisição de direitos de propriedade intelectual por determinadas empresas.[1140]

---

[1136] Cf., fundamentalmente, SAMUELSON, Pamela. "Preserving the Positive Functions of the Public Domain in Science", in *Data Science Journal,* vol.2, 2003; p.195; SUTHERSANEN, Uma. "A2K and the WIPO Development Agenda: Time to List the "Public Domain", cit., p.3.

[1137] Cf. comentários "Designing the Public Domain", in *Harvard Law Review*, vol. 122, 2009, p.1.489 ss.

[1138] Um bom exemplo é aquele fornecido pelo licenciamento compulsório de "patentes dependentes", como estabelecido no Art.70, inciso II, da Lei nº 9.279/96, e pelas exceções e limitações aos direitos patentários relativos à atividade de experimentação ("atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas"), conforme o Art. 43, inciso II da mesma Lei; cf. ainda EISENBERG, Rebecca S. "Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools: Is This Market Failing of Emerging?", in DREYFUSS, Rochelle Cooper; ZIMMERMAN, Diane Leenheer e FIRST, Harry (eds.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property. Innovation Policy for the Knowledge Society.*, cit., p.223 e ss.

Em referência às fontes normativas, cf, ainda Art.67(a) da Decisão 486 da Comunidade Andina, que estabelece licenciamento compulsório de patentes dependentes, quando a invenção reclamada na segunda patente envolver um avanço técnico de considerável importância econômica em relação à invenção reclamada na primeira patente.

[1139] EISENBERG, Rebecca S. "Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools", cit., p.224, para quem inovadores subseqüentes poderão recuperar os custos de produção de modo mais eficiente na medida em que negociarem condições favoráveis nas licenças contratuais envolvendo as invenções seqüenciais.

[1140] É importante destacar que qualquer modelo essencialmente privatista redundaria no problema do unilateralismo, já que o titular normalmente decide sobre o destino e alocação dos bens da propriedade intelectual. Por outro lado, um sistema de co-gerenciamento da propriedade intelectual teria como objetivo o controle conjunto sobre a exploração econômica das tecnologias; no campo das inovações seqüenciais, por exemplo, a proliferação de patentes no modelo de co-gerenciamento de licenças poderia promover a

No caso dos direitos de autor, por exemplo, um dos mecanismos de expansão do domínio público deve estar assegurado pela regulação da produção cultural e da informação, com propostas de fortalecimento das exceções e limitações, acesso às obras de autoria e processos colaborativos de autoria nos ambientes digitais.[1141] A adequada alocação dos recursos permite que titulares e usuários componham seus interesses quanto ao compartilhamento e acesso aos bens do conhecimento; indivíduos, cientistas, acadêmicos e universidades, pequenas e médias empresas dedicadas à produção e transferência de tecnologia teriam mais incentivos para disseminar os bens destes resultantes.[1142]

A adoção de tratados internacionais e instrumentos normativos não vinculantes também oferecem soluções consensualmente relevantes para que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo se apóiem em conhecimento existente no domínio público para promoção da ciência, educação, saúde e novas tecnologias em seus sistemas domésticos. Esse objetivo, aliás, é assegurado pelo Art. 7º do Acordo TRIPS, que supõe vincular a proteção dos direitos de propriedade intelectual à inovação e disseminação e transferência de tecnologia nos Membros da OMC, a partir do qual normas internacionais e internas devem ser ajustadas.[1143] Evidentemente, é objetivo

---

distribuição eqüitativa do valor das inovações cumulativas e interdependentes, sem interferir no destino e continuidade da pesquisa científica e na renovação das fontes de conhecimento ali implicadas. Sobre isso, cf. MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p.279 ss.; EISENBERG, Rebecca S. "Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools", cit., p.224 ss.

[1141] Ver por exemplo, BOYLE, James. "A Manifesto on WIPO and The Future Of Intellectual Property", in *Duke Law and Technology Review*, n.9, 2004, p.1 e ss; SUTHERSANEN, Uma, "A Positive Agenda for Copyright Reform for Developing Countries", in UNCTAD-ICTSD Dialogue on IPRs and Sustainable Development: Intellectual Property and Sustainable Development: Revising the Agenda in a New Context, 24–28 October 2005, p. 1-22. Disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/Bellagio2005/Suthersanen_final.pdf>; entre nós ver CARBONI, Guilherme C. et alli; "Direitos autorais e Internet: propostas legislativas para fomentar o desenvolvimento e o acesso ao conhecimento". In *Revista Jurídica,* Brasília, v. 10, 2008, p. 1-22; idem *Direitos Autorais e Internet – Propostas Legislativas para Fomentar o Desenvolvimento e o Acesso ao Conhecimento*. São Paulo/Brasília: IDCID/PNUD/Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, 2009; LEMOS, Ronaldo S. "Copyleft, Software Livre e Creative Commons: A Nova Feição dos Direitos Autorais e as Obras Colaborativas", in *Revista de Direito Administrativo*, vol. 243, p. 2006, p.180 e ss. São medidas que pressupõem instrumentos alternativos e propostas para a equilibrada alocação dos direitos de autor nas redes digitais e disseminação de obras de autoria na internet, com ênfase nos acessos livres, licenças colaborativas e criação de bibliotecas digitais, com participação de usuários e provedores de conteúdo.

[1142] EISENBERG, Rebecca S. "Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools", cit., p.224-25.

[1143] Retomamos aqui a ponderação de valores enfatizada por Carlos CORREA, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. cit., p. 28-29 (reconhecendo que o TRIPS não consagra paradigma absolutista de propriedade intelectual, em que somente interessa a proteção dos direitos de titulares; é baseado, antes, no equilíbrio entre promoção de inovação e da difusão e transferência de tecnologia).

que depende, para sua concretização, de fontes viáveis e disponíveis de material existente no domínio público.

Nesse caso, países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo podem se valer da criação de registro ou base de dados internacional contendo lista aberta e inclusiva de matéria existente no domínio público. Ela permite configurar rol não taxativo de bens da tecnologia e informação, na própria essência dos acessos que devem ser assegurados aos usuários e público em ambientes expansionistas de proteção da propriedade intelectual.[1144] Também não servem para limitar a existência e viabilidade do domínio público, que é intrinsecamente livre, renovável e abundante.[1145]

Como observado, o Preâmbulo do Acordo TRIPS reconhece, enquanto objetivos básicos dos sistemas domésticos da propriedade intelectual, aqueles relacionados ao desenvolvimento e disseminação e transferência de tecnologia. Barreiras de acesso a bens essenciais para pesquisa científica e produção de conhecimento, quando já submetidos à proteção por direitos de propriedade intelectual, reduzem significativamente os acessos aos bens da tecnologia e informação.[1146] Assim, instrumentos de preservação e ampliação do domínio público devem ser introduzidos nas legislações domésticas de propriedade intelectual, sobretudo porque Membros da OMPI e OMC têm liberdade para adotar uma interpretação teleológica dos Artigos 7º e 8º do TRIPS.

As demandas mais significativas dos países em desenvolvimento ainda espelham os mesmos objetivos – almejados- de um sistema internacional da propriedade intelectual

---

[1144] Nesse caso, países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo poderiam se valer de modelos pré-existentes, como a Lista da UNESCO sobre o Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, no âmbito da Convenção de Paris para a Proteção do Patrimônio Mundial de 1971 (disponível em <http://whc.unesco.org/en/list>). Iniciativa anterior é aquela de adoção do Tratado para Acesso ao Conhecimento – *A2K Treaty*, originariamente proposta pela CPTech (atual Knowledge Ecology International - KEI) e outras organizações não governamentais, com apoio de instituições no Brasil, África do Sul e Índia. A minuta de 9 de maio de 2005 encontra-se disponíuvel em <http://www.cptech.org/a2k/a2k_treaty_may9.pdf> (último acesso em 10 de março de 2010); em seu preâmbulo, o A2K Treaty reconhece a "necessidade de proteção, preservação e aperfeiçoamento do domínio público, que é essencial para criatividade e inovação sustentável".

[1145] Sobre isso, o Professor James BOYLE, "The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain", cit., p.52, considera que as mudanças de paradigma na propriedade intelectual podem ser concretizadas por "argumentos afirmativos" sobre o domínio público e uso da linguagem dos bens comuns ou essenciais para advogar a possibilidade de adoção de mecanismos não proprietários de produção do conhecimento.

[1146] Observamos aqui a insatisfação e reclamos da doutrina jusinternacionalista quanto à interpretação flexível das exceções e limitações da propriedade intelectual (que deveriam ser obrigatórias nas leis domésticas, para minimamente assegurar o equilíbrio intrínseco de interesses tutelados), a ausência de controle repressivo de condutas anticoncorrenciais relacionadas aos mercados de bens imateriais; expansão dos padrões de proteção de direitos de exclusividade sem acompanhar mecanismos de acesso (como nos campos da ciência, saúde e educação), obstáculos à inovação seqüencial nos mercados secundários de bens de tecnologia e informação. Esses aspectos são revisitados nos itens 5.7.2 e seguintes.

caracterizado pela justiça e equidade: uma ordem que assegura instrumentos normativos para fomentar a atividade inventiva e criativa e distribuição de seus benefícios, a transferência de tecnologia e continuidade dos ciclos de inovação nos mercados, alternativas de desenvolvimento sustentável e crescimento econômico.[1147]

## 5.7 Flexibilidades e acessos aos bens essenciais na preservação e expansão do domínio público

O presente item analisa opções de políticas normativas para composição do equilíbrio dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional do Pós-OMC, enfatizando justamente o recurso às flexibilidades existentes no TRIPS e demais tratados e convenções da propriedade intelectual. Nesse sentido, adotamos a abordagem de revisão de instrumentos disponíveis no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, dentre os quais, a redução de escopo de proteção, as exceções e limitações, licenciamento compulsório e exaustão internacional de direitos. Eles ainda servem para o propósito de delimitar o âmbito material e espacial de aplicação dos direitos de propriedade intelectual, a recomposição do equilíbirio intríseco entre interesses de titulares e usuários e a ampliação do domínio público.

### *5.7.1 Redução do escopo e exclusão de matéria protegida*

Entre as importantes flexibilidades existentes nos acordos internacionais da propriedade intelectual, destaca-se a adoção de normas que têm por objetivo esclarecer o alcance da proteção conferida nos ordenamentos domésticos e exclusão de matéria

---

[1147] Cf. Peter DRAHOS, "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", cit., p.779-80. Governos, legisladores e tribunais dos países em desenvolvimento podem recorrer à interpretação teleológica dos Artigos 7º e 8º do TRIPS e Artigo XX do GATT 94, para adoção de mecanismos autônomos de ampliação do domínio público na interface com a proteção da propriedade intelectual, de acordo com as circunstâncias tecnológicas e científicas no contexto de desenvolvimento sustentável e crescimento econômico de seus direitos internos.

Vale destacar que o Artigo 31 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 (incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009), prevê a interpretação das normas convencionais segundo o objetivo e finalidade do tratado, com a consideração das mudanças sociais, econômicas, culturais das partes signatárias e de acordo com as necessidades impostar por essas transformações.

protegida pelos direitos de propriedade intelectual em suas variadas categorias.[1148] Como já observado, os Membros do TRIPS/OMC contam com significativa liberdade para decidir sobre matérias que podem ser excluídas do âmbito de proteção conferida por direitos de propriedade intelectual nas categorias da Parte II do Acordo.[1149]

Mesmo após 15 anos de vigência do TRIPS, a exclusão de matéria protegida mantém-se como questão não resolvida no Conselho para TRIPS e tema pouco aprofundado, do ponto de vista normativo e político, pelos os Membros da OMPI e OMC.[1150] Sua importância para o funcionamento equilibrado do sistema internacional da propriedade intelectual é permitir que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo disponham de mecanismos, nas legislações domésticas, para expressamente excluir a proteção patentária ou autoral de objetos que não satisfazem os requisitos de acesso para proteção ou que contrariamente violem princípios de ordem pública e moralidade. Com isso, são juridicamente preservados bens da tecnologia e informação existentes no domínio público e não qualificados para a proteção jurídica. Em termos gerais, essa opção também seria possível para muitos países que adotaram elevados padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual após a entrada em vigor do Acordo TRIPS, a partir de obrigações de acordos de livre comércio, bilaterais de investimentos e acordos de parceria econômica negociados com os Estados Unidos e União Européia.

---

[1148] CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. cit.,p.131 e ss.

[1149] Fundamentalmente, entendemos que dispositivos das Convenções de Paris de 1883, Convenção de Berna de 1886 e o Acordo TRIPS podem ser interpretados no sentido de resguardar liberdade ou discricionariedade para os países unionistas e Membros da OMC decidirem sobre escopo de proteção e exclusão de matéria protegida (aqui admitidos como flexibilidades ou faculdades). Genericamente, essa liberdade de exclusão de matéria protegida aplica-se às normas relativas a direitos de autor (Artigo 9.1 e 9.2 do TRIPS, para expressões do intelecto, e conseqüente incorporação por referência do Art.2º e Art.2*bis* da Convenção de Berna de 1886, relativos à proteção das formas de expressão literárias e artísticas, âmbito de aplicação da proteção às obras de arte aplicada, desenhos e modelos industriais, discursos políticos); marcas (em especial Art. 15.1 do TRIPS, para sinais inaptos para distinguir bens e serviços e requisito do uso da marca); desenhos industriais (particularmente Art. 25.1, parte final, do TRIPS, relativamente à exclusão de proteção de desenhos determinados meramente por caráter funcional ou técnico), de patentes (em especial Artigos 27.2 e 27.3 do TRIPS, relativos à exclusão de invenções cuja exploração seja contrária à ordem pública e moralidade, para proteção da vida humana, animal e vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, e exclusão de patenteabilidade de métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para tratamentos de seres humanos ou de plantas e animais, e processos não-biológicos e microbiológicos). Não analisaremos todas as hipóteses, mas consideramos que sejam exemplos de limitação de escopo e exclusão de proteção da propriedade intelectual e, portanto, flexibilidades a serem aperfeiçoadas pelos Membros da OMPI e OMC em seus ordenamentos domésticos.

[1150] Cf., por exemplo, CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, cit., p.115 e ss; UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development. London, Cambridge University Press*, cit., p. 375 e ss; GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.261, p. 222 e ss.

Entre os objetos que podem ser excluídos do âmbito de proteção patentária, por exemplo, o Acordo TRIPS menciona invenções cuja exploração no território de um Membro seja necessária para "proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteção da vida ou saúde humana, animal ou vegetal", ou para "evitar prejuízos ao meio ambiente" (Art.27.2)[1151]. Nesse caso, o TRIPS reconhece exceções à proteção patentária com base em dois critérios: a moralidade e ordem pública e riscos da exploração comercial da patente de invenção para a proteção da vida ou saúde humana, animal ou vegetal e para o meio ambiente. Nesses casos, Membros têm liberdade para decidir sobre os padrões pelos quais a exclusão de patenteabilidade se relaciona a princípios da ordem pública e moralidade ou mesmo para impedir a exploração comercial quando necessária para preservar a saúde e meio-ambiente. Enquanto ancilares ao funcionamento de todo sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT/OMC[1152], são princípios que vinculam não apenas os legisladores domésticos, mas também escritórios da propriedade intelectual durante os procedimentos administrativos de análise dos pedidos concessão dos registros de patentes.[1153]

O TRIPS também prevê a exclusão, como matéria patenteável, dos métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais e

---

[1151] *"Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação."*

[1152] Cf., especialmente, Art. XX(b) do GATT 94, como medidas a serem adotadas pelos Membros da OMC para justificadamente proteger a saúde humana, animal e vegetal e evitar prejuízos ao meio ambiente. Na interpretação alcançada pelo Relatório do Painel do antigo GATT 47, no Caso *Estados Unidos – Restrições às Importações de Atum* (BISD 39S/155), a regra contida no Art.XX(b) é destinada a alcançar objetivos de políticas públicas domésticas.

[1153] Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development,* cit., p. 375-76. Evidentemente, a proteção de ordem pública e moralidade podem se confundir com a proteção da vida humana, animal e vegetal, porém a não patenteabilidade de uma invenção, de acordo com o Art.27.2 do TRIPS, pode somente ser estabelecida para exploração comercial que frontalmente viole aqueles princípios gerais, portanto, em desfavor dos interesses ali protegidos pelo sistema multilateral do comércio. De uma interpretação mais restritiva, isso exclui a possibilidade de os Membros aplicarem tais exceções para, por exemplo, recusar o patenteamento de uma invenção, com base na proteção da moralidade e ordem pública e, simultaneamente, explorá-la comercialmente. A análise é eminentemente casuística por exigir das autoridades domésticas a percepção sobre as razões que ensejam a exclusão da proteção patentária com base na moralidade e ordem pública, como faz o Escritório Europeu de Patentes (EPO) ao aplicar o Artigo 53(b) da Convenção de Munique sobre a Patente Européia, de 5 de outubro de 1973. Nesses casos, o EPO consolidou o "teste de necessidade" para validar os fundamentos de moralidade e ordem pública e rejeitar certos pedidos de patentes de invenção, verificando o equilíbrio de interesses em questão (vantagens e desvantagens quanto à existência e viabilidade da invenção, incluindo riscos ambientais potenciais decorrentes da disseminação do objeto cuja proteção patentária é reclamada) e a opinião de vasta maioria do público. Sobre o tema, ver análise da Professora Margarete SINGER, *European Patent Convention: a Commentary*. Vol. 1: Substantive Patent Law. 3rd ed. London: Sweet&Maxweel, 2003, comentando o Art.53 da Convenção de Munique de 1973; e GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.261, p. 222-223 e ss.

as plantas e animais propriamente ditos.[1154] Inversamente, o Acordo estabelece a liberdade de os Membros concederem proteção patentária para "microorganismos e processos essencialmente biológicos" destinados à produção de plantas ou animais. É justamente nessa área que o acesso a bens essenciais para pesquisa biomédica, por exemplo, sofreria maior ou menor restrição em termos de disponibilidade de recursos primários ou matéria prima.[1155]

A decisão dos Membros sobre a adoção de uma política legislativa favorável à exclusão de matéria patenteável, nos termos do Art. 27.3(b) do TRIPS, oferece incentivos para a ampliação de um ambiente para expansão do domínio público, sobretudo em áreas da biotecnologia.[1156] Uma opção inversa, de proteção patentária para microorganismos e processos essencialmente biológicos sem a correspondente aplicação de exceções e limitações aos direitos conferidos pela patente, tenderia a resultar, por sua vez, em restrições de acesso aos recursos básicos de pesquisa.

Bom exemplo pode ser verificado na dupla fórmula empregada no Direito da Comunidade Andina, especificamente na Decisão 486 que estabelece o Regime Comum sobre Propriedade Industrial. O Art. 20(a) excluí expressamente do objeto de proteção patentária as invenções cuja exploração comercial no País Membro deva ser necessária para a proteção da saúde e vida das pessoas e dos animais, ou para preservação de vegetais ou o meio ambiente.[1157] Quanto às plantas, animais e procedimentos essencialmente biológicos para produção de plantas e animais, o Art.20(c) também adota a exclusão expressa da patenteabilidade, sem prejuízo de os Membros concederem a proteção para procedimentos biológicos ou microbiológicos. A Decisão 486 também exclui métodos

---

[1154] Cf. Art.27(3)(a) e Art.27(3)(b) do TRIPS/OMC.

[1155] Sobre isso, ver crítica do Professor Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", in *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol.32, 2000, especialmente 453 e ss. (em especial analisando os fatores negativos de implementação das normas do TRIPS em seus primeiros anos de vigência e as implicações da proteção patentária de produtos e processos no segmento da biotecnologia).

Pelas limitações do presente trabalho, não examinaremos as implicações do dispositivo em questão e opções de patenteamento de invenções biotecnológicas nos Membros da OMPI e OMC, que são discutidas nos trabalhos de DAVIES, Louise. "Technical Cooperation and the International Coordination of Patentability of Biotechnological Inventions", in *Journal of Law and Society*, vol. 29, n.1, 2002, p.137 e ss; GOLD, E.Richard; ADAMS, Wendy; CASTLE, D. et al., "The Unexamined Assumptions of Intellectual Property: Adopting an Evaluative Approach to Patenting Biotechnological Innovation", in *Public Affairs Quarterly*, vol.18, 2004, p. 273 e ss.

[1156] Cf. EISENBERG, Rebecca S. "Bargaining over the Transfer of Proprietary Research Tools", cit., p.225 ss.

[1157] *"Artículo 20.- No serán patentables:*
*(…) b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente."*

terapêuticos e cirúrgicos para tratamento humano ou animal, assim como métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos e aos animais.[1158] Outra opção de preservação e expansão do domínio público pelo legislador andino é observada no tocante às exceções aos direitos patentários sobre determinadas invenções no campo da biotecnologia. O Art. 53(e) da Decisão 486 estabelece que os direitos do titular não serão exercidos sobre uma patente de material biológico capaz de ser reproduzida, quando o objeto utilizado seja "base inicial" para obtenção de novo material viável. O dispositivo apenas faz ressalva para os casos em que a obtenção exija o uso repetido do objeto patenteado.[1159]

Países em desenvolvimento, como Brasil e Argentina, já aproveitaram a pertinência da técnica da exclusão de matéria patenteável, segundo o Art.27.3 do TRIPS, para mínima preservação de recursos do domínio público, identificando, em suas leis internas, hipóteses taxativas para as quais a proteção patentária não se aplica. [1160] Nessa categoria estão justamente: i) as descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos; ii) criações estéticas e concepções puramente abstratas; iii) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; iv) apresentação de informações; v) obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas; vi) programas de computador como tais; 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) a totalidade 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.

A inclusão da proteção patentária para invenções em todos os campos da tecnologia no sistema internacional da propriedade intelectual, a partir da regra do Art.27(1) do TRIPS, fez com que países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo adaptassem seus direitos domésticos a níveis elevados de proteção, distintamente das flexibilidades antes asseguradas no regime da Convenção de Paris de 1883 para disciplina

---

[1158] Art.20(d) da Decisão 486 sobre o Regime Comum da Propriedade Intelectual.

[1159] *(e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada"*.

[1160] Em especial, cf. Art.10, incisos I a IX, da Lei 9.279/96 (Código Brasileiro da Propriedade Industrial); Art.6º da Lei Argentina de Patentes de Invenção e de Modelos de Utilidade (Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96), disponível em <http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley.asp> (último acesso em 10 de agosto de 2009)

do direito de patentes.[1161] No contexto do Pós TRIPS/OMC, a exclusão positiva e expressa de determinados objetos do escopo da proteção patentária fornece instrumentos, em sede de políticas públicas e legislativas, para preservação e ampliação do acesso aos bens do conhecimento e, no caso específico, das áreas básicas da pesquisa, matéria-prima para a continuidade do processo inventivo e de inovação seqüencial nos mercados.[1162]

Especialmente em relação à dinâmica interface entre níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual e demandas dos países em desenvolvimento para acesso às tecnologias e bens do conhecimento[1163], a exclusão de proteção patentária para objetos expressamente mencionados no Art.27.2 e 27.3 do TRIPS oferece instrumentos legais para que os sistemas domésticos busquem a manutenção do equilíbrio de direitos e obrigações entre titulares e usuários da propriedade intelectual.[1164]

Para países em desenvolvimento que já tenham observado os prazos de transição do Acordo TRIPS (e, portanto estabelecido, em seus ordenamentos domésticos, normas de proteção de patentes de invenção para produtos e processos, nos termos do Art.27.1), outra alternativa conducente com acessos à matéria-prima de pesquisa básica e preservação dos bens existentes no domínio público seria a redefinição dos requisitos de acesso à proteção patentária ou condições de patenteabilidade. Como muitos desses países ainda apresentam reduzida capacidade de P&D em setores importantes das tecnologias, seriam pouco

---

[1161] A análise crítica das implicações sociais e econômicas da elevação dos níveis de proteção patentária no contexto do sistema internacional da propriedade intelectual a partir das obrigações assumidas no Art.27 do TRIPS/OMC é estabelecida por REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement", cit., p. 345 ss; MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*, cit, p. 78 e ss. e p.137 e ss; DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma (ed.). *Global Intellectual Property Law*, cit., p. 34 e ss.

[1162] Essa tese é também sustentada por John BARTON, John. "Issued posed by a World Patent System", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H.(ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. cit., p.617 e ss; EISENBERG, Rebecca S. Bargaining over the Transfer of Proprietary Research Tools, cit., p.225 ss; NELSON, Richard R. "Linkages between market economy and the scientific commons", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H.(ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, cit., p. 132 (defendendo a necessidade de preservação dos bens essenciais ou primários de pesquisa nos sistemas de proteção patentária).

[1163] Emprestamos aqui as considerações do Professor Peter DRAHOS, "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765 ss, para quem os países em desenvolvimento devem aproveitar as normas do Acordo TRIPS relativas à redução de escopo de proteção por patentes, ainda que a elas se apliquem às invenções em todos os campos da tecnologia. A regulamentação doméstica dos requisitos de patentabilidade de invenções, pelos legisladores e autoridades patentárias, serviria para toinar mais criteriosa a análise dos pedidos de patentes depositados nos escritórios.

[1164] Esse aspecto é ressaltado pelas recomendações da Comissão Britânica de Direitos de Propriedade Intelectual no Relatório *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, CIPR: London, 2002, p.122.

beneficiados com proteção ampla para patentes de invenção, sobretudo pelos impactos adversos delas decorrentes sobre preços dos bens da tecnologia e informação.

Nesse sentido, legisladores e escritórios domésticos da propriedade intelectual podem reestruturar leis e regulamentos adequando a interpretação e alcance dos critérios de patenteabilidade das invenções, como previstos no artigo 27.1 do TRIPS (novidade, passo inventivo e aplicação industrial) a circunstâncias econômicas dos setores da tecnologia implicados na invenção reclamada e objetivos de política industrial e tecnológica. Com isso, os Membros podem inibir a concessão de patentes que tenham valor limitado em relação a seus objetivos nos campos das respectivas tecnologias ou que restrinjam o acesso a bens e concorrência nos mercados de inovação seqüencial (e.g. "patentes fracas" ou "patentes ruins").[1165] Outra alternativa, nesse sentido, é aquela dos modelos de utilidade, considerando menores prazos de proteção conferida pelos registros concedidos pelos escritórios domésticos de propriedade intelectual e escopo limitado de proteção para objetos com grau discutível de inventividade ("sub- patenteáveis"), quando não meros aperfeiçoamentos ou incrementos funcionais de invenção pré-existente.[1166]

---

[1165] "Patente fraca" (*weak patent*) é aquela concedida pelos escritórios de propriedade intelectual com base em pedido de patente caracterizado por reivindicações pouco consistentes, de modo que sua validade é facilmente questionada por concorrentes e terceiros, tanto na esfera judicial como administrativa. A maior ou menor "fragilidade" da patente determina a probabilidade de sua nulidade. Em alguns casos, concorrentes ignoram a patente tida como "fraca" e passam a ofertar produtos similares no mercado. A partir daí, a detentora do registro ajuíza medidas cautelares para fazer valer os direitos de exclusividade decorrentes da patente. Em outros casos, o titular sequer ajuíza ações, porque sabe dos riscos potenciais de nulidade de sua patente, de modo que será mais interessante suportar a concorrência no mercado e, em casos extremos, negociar com seus concorrentes acordos de exclusividade ou de cooperação no campo patentário.

"Patentes ruins" (*bad patents*), por sua vez, são patentes destituídas da totalidade dos requisitos de patenteabilidade definindo a invenção reclamada (e.g. a novidade, o passo inventivo e a aplicação industrial), de modo que um ou mais deles não estão presentes, ou sobre as quais a autoridade patentária tenha chegado à concessão do registro sem identificar criteriosamente o estado da técnica pré-existente.[1165] As "patentes ruins" não geram eficiência econômicas ou bem estar nos mercados; resultam em custos sociais significativos para concorrentes e consumidores, especialmente pelo fato de os direitos de exclusividade atribuídos ao titular conferirem proteção a certo produto que poderia ser explorado comercialmente por outros concorrentes, sem necessidade de monopólio legal. Igualmente, o potencial concorrente fabricante, ao pretender desenvolver o produto/processo protegido pela "patente ruim", deverá suportar o ônus da prova relativamente às pesquisas sobre o estado da técnica da suposta invenção, até que uma decisão – administrativa e judicial – decrete sua nulidade. Para o titular, evidentemente, também existem custos específicos: ao pretender comercializar o produto protegido pela patente fraca, não ficará imune de ações judiciais de nulidade do registro concedido. Sobre as distinções apresentadas, cf. ANTON, James, GREENE, Hillary J. e YAO, Dennis A. "The Policy Implications of Weak Patent Rights", in JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh e STERN, Scott (eds). "Innovation Policy and the Economy", Volume 6, National Bureau of Economic Research, 2006 (NBER Books). p.3-4.

[1166] Trata-se de paradigma ainda existente nos sistemas jurídicos de tradição romano-germânica, como na Itália (cf.. Decreto 1411, de 25 de agosto de 1940), Alemanha (*Gebrauchsmustergesetz* – GebrMG-, de 05 de maio de 1936/BGBl.I, S.1455, revisada pela Lei de 31 de julho de 2009; disponível em <http://bundesrecht.juris.de/gebrmg/BJNR201300936.html> e Portugal (Decreto-lei n.º 143, de 25 de Julho de 2008, que consolida o Novo Código da Propriedade Industrial, disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=423>). O direito brasileiro também consagra a proteção

No campo do Direito de Autor, flexibilidades podem ser identificadas quanto à exclusão da proteção autoral para idéias, técnicas, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos, favorecendo a manutenção da oferta de bens imateriais no domínio público e, conseqüentemente, para o avanço da ciência. Membros da OMC dispõem da faculdade prevista no Art.9.2 do TRIPS, que define negativamente o escopo de proteção jurídica das obras de autoria[1167], de excluir proteção para "idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais". Por um lado, trata-se de opção de política legislativa doméstica definir o âmbito de aplicação e o escopo da proteção dos direitos de autor sobre "obras de autoria", sobretudo no que concerne à amplitude que estas assumem no Art.2(1) da Convenção de Berna de 1886.[1168]

Com efeito, o Art. 2(1) da CUB enfatiza que a noção compreendida pelas obras literárias e artísticas é meramente exemplificativa, e que haverá proteção não somente para obras originárias, como também para as derivadas, traduções e adaptações, realizadas sob autorização, conforme estabelecem seus Arts. 2(3) e 2(4). Idéias como tais não estão incluídas no âmbito de proteção dos direitos de autor e a Convenção de Berna de 1886 reconhece a proteção jurídica da forma em que elas se manifestam, portanto, da expressão formal de idéias.[1169] Assim, a elegibilidade para proteção por direitos de autor (requisitos de acesso) dependerá antes da qualificação das "produções do domínio literário e artístico"

---

dos modelos de utilidade, conforme os dispositivos da Lei nº 9.279/96 (Art.9, definindo a matéria protegida como objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, caracterizado por nova forma e disposição, envolvendo ato inventivo e resultante em melhoria funcional no seu uso ou fabricação; e Art.40, relativo ao prazo de proteção de 15 anos não renováveis). Sobre o tema, ver análise de DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma (ed.). *Global Intellectual Property Law*, cit., p.171 e ss; e PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, cit., p.5-7 (todos analisando vantagens e desvantagens da proteção por modelos de utilidade e aspectos relativos aos graus de inventividade envolvidos nos objetos submetidos a esse regime de proteção).

Para a tese - com a qual compartilhamos-, de que a disciplina jurídica dos modelos de utilidade restou como flexibilidade nos acordos internacionais da propriedade intelectual, cf. REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement", cit., p.374 e ss; e CORREA, Carlos. *Intellectual property rights, the WTO and Developing Countries: TRIPS agreement and policy options*. London: Zed Books. 2000, p.31. Nesse caso, os Membros da OMC devem aproveitar a liberdade conferida pelos dispositivos da Convenção de Paris de 1883 e regulamentar a proteção dos modelos de utilidade, além de diferenciar os objetos por essa categoria protegidos daqueles que são objetos de patentes de invenção.

[1167] Art.9.2 do TRIPS: *"A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais"*.

[1168] Cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development,*, p. 135 e ss; HILTY, Reto. "Copyright and Scientific Research", in TORREMANS, Paul (ed.). *Copyright Law: A Handbook on Contemporary Research*. Cheltenham/UK: Edward Elgar 2007, p.315 e ss.

[1169] Para análise histórica da evolução do tratamento da proteção das obras de autoria e delimitação do âmbito de proteção jurídica, cf. BODENHAUSEN, Georg H. C. Extension de la Protection Internationale de la Proprieté Intellectuelle, in *Nordisk Tidsskrift for International Ret*, vol.20, 1950, p.43 ss., SCHRICKER, Gerhard (ed.). *Urheberrecht: Kommentar*. 3.Auflage. München: C.H.Beck, 2006, p. 10 e ss; e RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights.* Vol.I, cit. p.235 e ss.

como obras de autoria.[1170] Em relação aos Membros da OMC, em particular, o Art. 9.1 do TRIPS incorpora por referência o Art.2(1) da Convenção de Berna de 1886, que relaciona o escopo da proteção dos direitos de autor e as obras literárias e artísticas.

Isso significa, igualmente, que faculdades previstas na Convenção relativamente à matéria protegida no campo autoral podem ser invocadas pelos Estados para cumprimento das obrigações do TRIPS e, conseqüente implementação nos direitos internos, resultando, inclusive em soluções para reformas legislativas domésticas. Dentre essas faculdades – historicamente asseguradas pelo regime das convenções clássicas da propriedade intelectual - destacam-se a opção pela proteção autoral de "textos oficiais de caráter legislativo, administrativo ou judiciário", além das traduções oficiais desses textos (Art.2.2); determinação das condições de proteção de "recolhas de obras literárias e artísticas, tais como enciclopédias e antologias (Art.2.5); notícias diárias ou ao relato de fatos que tenham o caráter de simples informação de imprensa (Art.2.7); os discursos políticos e os discursos pronunciados nos debates judiciários (Art.2*bis*.1).[1171]

É importante observar que as opções acima formuladas permitem isolar o campo das idéias e técnicas (e sua mobilidade e disponibilidade) existentes no domínio público de produtos ou bens intangíveis qualificados como objeto de proteção por direitos de autor. Se por um lado, novas formas de expressão protegidas por direitos de autor passam a compreender repertórios constantes de ampliação da oferta de bens do conhecimento, por outro existem recursos que não estão sujeitos à incidência dos direitos de propriedade intelectual. Nesses casos, enquanto componentes ou elementos do domínio público, são bens também recriados, compartilhados e disseminados entre indivíduos e usuários da propriedade intelectual, como ilustram exemplos oferecidos pelos recentes mecanismos de

---

[1170] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development,*, p. 141-142.

[1171] Como alternativas de exclusão da matéria protegida por direitos de autor devem estar contemplados os seguintes objetos: i) as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; ii) os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; iii) os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; iv ) textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; v) informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; vi) nomes e títulos isolados; vii) resultados de aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras; vii) conteúdo ideológico ou técnico de obras científicas ou seu aproveitamento industrial ou comercial. Cf., por exemplo, Art.8º, da Lei brasileira de Direitos de Autor (Lei 9.610/98); Art.7 da Decisão 351, de 17 de dezembro de 1993, da Comunidade Andina sobre o Regime Comum de Direitos Autor e Direitos Conexos (Régimen Común Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos), Disponível em em <http://www.comunidadandina.org/propiedad/derecho_autor.htm>.

exploração das obras digitais e compilação de dados na internet e o crescente debate público internacional para ampliação das exceções e limitações aos direitos de autor.[1172]

### *5.7.2 Limitações e exceções aos direitos de propriedade intelectual*

Entre justificativas filosóficas, econômicas e culturais para a equitativa alocação dos direitos de propriedade intelectual e manutenção do equilíbrio intrínseco da disciplina estão também importantes fundamentos jurídicos para a existência, preservação e manutenção das exceções e limitações aos direitos de exclusivo.[1173] As normas vigentes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual ainda não resolveram o descompasso evidente entre o fortalecimento da proteção dos direitos dos titulares da propriedade intelectual, em larga medida aprofundado pelas obrigações substantivas e procedimentais do Acordo TRIPS/OMC, e acessos aos bens da tecnologia e informação. Ainda assim, as exceções e limitações da propriedade intelectual funcionam como mecanismos

---

[1172] A proteção excessiva dos direitos de autor e utilização de medidas de caráter tecnológico para controle dos acessos às obras nos ambientes digitais e proteção de gerenciamento de informação digital ("DRMs") pelos titulares, em grande medida embasada por dispositivos da Lei norte-americana de Direitos de Autor de 1976 (com a reforma pela DMCA e exportados indiscriminadamente por acordos de livre-comércio e bilaterais de investimento para países em desenvolvimento), pelos Tratados de Internet da OMPI de 1996 (WCT e WPPT) e pela Diretiva Européia sobre a Sociedade da Informação de 2001 (Diretiva 2001/29/CE, de 22 de maio de 2001, sobre a harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação), já reclama novo paradigmas de regulação no Direito Internacional da Propriedade Intelectual; eles devem transitar entre "acessos sustentáveis e equitativos" para obras digitais, preservação de direitos fundamentais (e.g. liberdade de expressão), "usos justos", licenças abertas e produção autoral colaborativa, para além, portanto, das exceções e limitações aos direitos de autor, já estabelecidas pelas normas internacionais e domésticas da propriedade intelectual. Para debate aprofundado do tema, ver OKEDIJI, Ruth L. "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", in *UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series* (Issue Paper 15). Geneva: ICTSD/UNCTAD, 2006, especialmente p. 25 e ss. Disponível em <http://ictsd.org/downloads/2008/06/ruth2024051.pdf>; HUGENHOLTZ, P. Bernt e OKEDIJI, Ruth L. *Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*. Final Report. University of Minesotta/Instituite of Information Law. May 6, 2008. Sobre o tema, ver também ASCENSÃO, José de Oliveira. "A transposição da Directriz nº 01/29: sobre aspectos do direito de autor e direitos conexos na sociedade da informação", in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*. vol.43, 2002, p.915 e ss.

[1173] Cf., por exemplo, comentários do Professor William R. CORNISH, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* London: Oxford University Press, 2004, p. 28 e ss (analisando a lógica da distinção entre usos para comercialização e usos para pesquisa relativos às patentes de invenção; e Sam RICKETSON em *WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment*. Standing Committee On Copyright And Related Rights, Ninth Session Geneva, June 23 to 27, 2003. Geneva: World Intellectual Property Organization. (Doc. WIPO/SCCR/9/7, April 5, 2003), p. 3-5 (debatendo as justificativas e a função das exceções e lmitações aos direitos de autor no sistema das convenções: CUP, Convenção de Roma de 1961, WCT e WPPT).

responsáveis pelas zonas de liberdade atribuídas aos usuários (indivíduos e agrupamentos) quanto ao tratamento, uso e exploração dos bens imateriais.[1174]

Entre as sucessivas revisões da Convenção de Berna de 1886 (em particular até a Revisão de Paris de 1971) e a adoção do Acordo TRIPS/OMC, foram insignificantes as referências textuais às exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual. Negociações multilaterais em torno das limitações e exceções sempre estiveram ligadas às transformações tecnológicas presenciadas no curso do desenvolvimento histórico do Direito Internacional da Propriedade Intelectual[1175], especialmente nos casos em que a dicotomia tradicional envolvendo proteção patentária e autoral entrechocava-se com os avanços da ciência, massificação do consumo e difusão do conhecimento.[1176]

Na sutil análise de BODENHAUSEN, as revisões sofridas pela Convenção de Berna de 1886 demonstram justamente diferenças substanciais no tratamento da relação entre as normas internacionais de proteção das obras literárias e artísticas e os direitos nacionais.

---

[1174] Admitindo-se uma análise econômica, exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual servem de alternativa às falhas de mercado decorrentes da exploração econômica dos monopólios legais, tais como a redução dos custos de transação, compensação dos custos sociais com a geração de bem-estar, medida de controle de abusos de direito de propriedade intelectual. Do ponto de vista jurídico, a livre negociação de licenças de direitos de propriedade intelectual pode não ocorrer, sobretudo naqueles casos em que o titular recusa a autorização de certos usos da criação ou invenção e que estão relacionados à exploração comercial do bem intangível. Em regra, o titular é livre para autorizar como também recusar licenças dos direitos de exclusivo conferidos por suas patentes, marcas, desenhos e obras de autoria, sob várias justificativas. As exceções e limitações, nesse sentido, admitem distintas funções, permitindo usos das criações e invenções protegidas por direitos de propriedade intelectual diante de falhas de mercado e também para remediar a inaptidão intrínseca da própria disciplina da propriedade intelectual, como tradicionalmente concebida, de internalizar benefícios ou bem estar social nos mercados relacionados aos bens do conhecimento e das tecnologias. Do mesmo modo, elas podem servir para dissipar benefícios privados indevidamente capturados. Cf. GOLDSTEIN, Paul. "Fair Use in a Changing World", in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* vol.50, 2003, p.134.

[1175] Em vários momentos históricos durante as revisões da Convenção de Berna de 1886, a relação entre as normas do tratado relativas aos direitos conferidos pela proteção autoral e suas limitações e exceções expôs as faces da "atualidade do problema" Na visão de BODENHAUSEN, Georg H. C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", cit., p. 443, o direito internacional deveria admitir uma regra para a limitação dos direitos de autor sobre as obras literárias e artíticas, que permitisse às bibliotecas e às empresas o uso para o conhecimento, portanto, que respondesse à necessária existência de copias das obras para trabalho dos cientistas. Especificamente em relação à revisão de Revisão de Bruxelas de 1948, o autor menciona os efeitos da fotocópia por microfilmagem das obras protegidas – "uma técnica nova que parece fadada a um desenvolvimento considerável".

[1176] Cf., por exemplo, *WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment*, cit., p.3-4; No campo dos direitos de autor, em especial, os avanços ligados à indústria cinematográfica estabeleceram um espaço para que o direito de paródia fosse assegurado como uma hipótese de limitação aos direitos do titular da obra. A adoção das novas técnicas relativas à reprografia também permitiu que legisladores domésticos fossem ajustando os sistemas nacionais às exceções ligadas ao uso das obras artísticas e literárias à pesquisa e finalidade educacional. Na década de 80, especialmente, a emergência das tecnologias da gravação de vídeos e dos programas televisivos e das emissões de radiodifusão também foi decisiva para o jurista revisitar e questionar o alcance da proteção dos direitos de autor em um contexto em que as obras de autoria ainda eram predominantemente exploradas nos ambientes analógicos. Cf. GOLDSTEIN, Paul. "Fair Use in a Changing World", cit., p.133.

Segundo o autor, a regulamentação internacional de competências domésticas tornava-se gradualmente mais detalhada, especificamente quanto à delimitação dos direitos mínimos conferidos aos autores, prazos de proteção das obras e tratamento nacional, em evidente descompasso com a disciplina das limitações e exceções aos direitos de autor, "cada vez mais estritas".[1177]

Do ponto de vista doutrinário, questões ligadas ao regime das exceções e limitações foram em grande medida relegadas a segundo plano no quadro do desenvolvimento das normas da propriedade intelectual, sobretudo pela ênfase constante na proteção de interesses privados dos titulares nas negociações travadas no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e na elaboração legislativa nos sistemas domésticos.[1178] No limite, como observa GOLDSTEIN[1179], a decisão de uma política legislativa ou jurisprudencial em torno da ampliação de limitações e exceções aos direitos de autor, por exemplo, exigiria a reconstrução dos valores e princípios em torno dessa disciplina normativa, com a pertinente consideração de interesses de titulares e usuários e compensação de custos sociais relativos ao reconhecimento da proteção por direitos de exclusivo.[1180]

No último século, a contrapartida de interesses públicos ligados aos acessos aos bens da tecnologia e informação, entre usuários, instituições de pesquisa e de educação, de fomento à cultura e ao conhecimento, foi reduzida ou insignificante se comparada à influência exercida, por grupos e organizações de interesses corporativos, sobre o processo de negociações internacionais e no processo legislativo envolvendo a elaboração de

---

[1177] BODENHAUSEN, Georg H. C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", cit., p. 441, comentando as transformações sofridas pela CUB ainda em relação à Revisão de Bruxelas de 1948 : i) ampliação das categorias de obras de autoria – expansão do objeto protegido – elegibilidade para proteção é menos limitada; ii) direito de tradução passa a ser considerado, tanto quanto um atributo ou derivação normal, inerente, dos direitos de autor, como também são submetidos ao mesmo prazo de proteção (Art.8; Art. 11.2); c) limitações e exceções quanto ao direito de reprodução (Art.9) submetidas à liberdade de regulamentação pelos legisladores domésticos, conferindo a autorização de usos não autorizados lícitos, como para os objetivos de ensino e pesquisa (aqui compreendido o direito de citação da obra, consagrado no Art.10 da CUB); d) duração mínima da proteção, conforme estabelecida em 50 anos (Art.7.1 da CUB), contados após a morte do autor, compreendendo a possibilidade de os países da União excetuarem, desse tratamento, as obras cinematográficas e fotográficas e de obras de arte aplicada); e e) inovações normativas, em especial quanto à proteção dos direitos morais de autor (Art.6*bis*) e do direito de seqüência (*droit de suíte*, Art.14*bis*).

[1178] Sobre isso, cf., por exemplo, RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights.* Vol.I, cit. p.235 e ss;

[1179] GOLDSTEIN, Paul. "Fair Use in a Changing World", cit., p. 134.

[1180] Nesse caso, devem ser sopesados os benefícios sociais decorrentes da consolidação de um regime normativo que possibilite que terceiros façam uso das obras protegidas (usuários) e que afaste os direitos de exclusividade dos titulares em situações excepcionais. Não diferentemente, a opção por uma disciplina normativa mais ampla em torno dos casos envolvendo exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual sempre há de redundar em definição de valores de política legislativa.

normas da propriedade intelectual.[1181] Isso resultou em uma indeterminação não apenas normativa, mas igualmente conceitual, das exceções e limitações em matéria de propriedade intelectual. Enquanto os titulares – sobremaneira as indústrias interessadas – concentravam esforços e recursos na criação de estrutura de *lobbies* e grupos de interesses em torno da elaboração normativa, internacional e interna, da propriedade intelectual, definindo tecnicamente direitos de exclusividade nos tratados e leis internas, usuários, consumidores e cidadãos ficavam à margem desse processo.[1182]

O Acordo TRIPS oferece solução restritiva para as exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, empregando-as extensivamente para as categorias de direitos de autor (Art. 13), marcas (Art.17), desenhos industriais (Art. 26.2) e patentes (Art.30). Nesses casos, os negociadores da Rodada Uruguai adotaram a generalização da "Regra dos Três Passos", contida no Art. 9(2) da Convenção de Berna de 1886[1183], para estruturar os requisitos a serem observados pelos Membros da OMC para a formulação de exceções e limitações, condicionadas a certos casos especiais que não conflitem, de forma não razoável ou injustificada, com a exploração normal do objeto protegido e que não prejudiquem os interesses legítimos do titular.[1184] Em todas as soluções apresentadas pelo TRIPS, interesses de terceiros devem ser levados em consideração.

---

[1181] Cf. especialmente SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*, cit, p.96 e ss; e BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000, p.61 e ss. No curso do desenvolvimento histórico-sistemático do Direito Internacional da Propriedade Intelectual – sobretudo até a adoção do Acordo TRIPS/OMC-, negociadores, governos e legisladores foram nitidamente influenciados pelos grupos de interesse ligados aos principais setores da indústria relativa aos direitos de propriedade intelectual, como a farmacêutica, cinematográfica, fonográfica e de informática. Evidentemente, esse é fator que inibiu, em larga medida, a coalizão de interesses públicos em torno de abertura e transparência para fortalecimento de normas internacionais justificadas pelo equilíbrio na propriedade intelectual e os acessos. Como observado, novos instrumentos contribuem para reversão dessa tendência: a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001; resoluções adotadas no âmbito das Nações Unidas e Organização Mundial da Saúde; e as Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2007. Cf. Parte I do presente trabalho; MATTHEWS, Duncan. "WTO Decision on Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: a solution to the access to essential medicines problem?", in *Journal of international economic law*, vol. 7, n.1, 2004, p.73 e ss; BARTON, John. H.; ABBOTT, Frederick.; CORREA, Carlos.M.; DREXL, Josef; FORAY, Domenic., MARCHANT, Roy. *Views on the Future of the Intellectual Property System*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007, p.3 e ss.

[1182] GOLDSTEIN, Paul. "Fair Use in a Changing World", in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A*. vol.50, 2003, p. 135.

[1183] *"Às legislações dos países da União, reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor"*. No presente trabalho, faremos referência sempre à Regra dos Três Passos ou "Three-Step Test".

[1184] Trata-se de formulação restritiva para aplicação das exceções e limitações, limitando-as em escopo e excepcionalidade dos usos dos objetos protegidos por direitos de propriedade intelectual: i) "certos casos especiais"; ii) uso condicionado à exploração normal do objeto protegido; iii) uso que não conflite com interesses legítimos dos titulares.

Ainda que a solução seja restritiva, o TRIPS não inova na adequação do sistema internacional da propriedade intelectual aos limites espaciais e limitações e exceções aos direitos de exclusivo conferidos pela proteção às obras de autoria, marcas e patentes. Especificamente em relação aos direitos de autor, o Artigo 13 do TRIPS propõe solução que harmoniza a racionalidade e discricionariedade contida no Artigo 9(2) da Convenção de Berna de 1886, limitando consideravelmente a liberdade dos Membros da OMC de estabelecerem, em seus ordenamentos domésticos, normas relativas às exceções e limitações aos direitos de autor. Concretamente considerada, a norma foi interpretada literalmente pelo o Órgão de Solução de Controvérsia no caso *Estados Unidos – Seção 110(5) da Lei de Direitos de Autor (DS160)*[1185], em que a opinião do Grupo Especial reduziu significativamente o alcance das exceções e limitações a análise cumulativa e enumerativa dos requisitos estabelecidos pela Convenção de Berna. Assim, os Membros teriam pouca margem de liberdade para adoção de medidas de políticas domésticas em matéria de acessos às obras de autoria, sobretudo nos ambientes digitais.[1186]

O Art. 13 do Acordo prevê a autorização para que os Estados Membros estabeleçam limitações e exceções aos direitos de exclusividade do autor apenas para "certos casos especiais", "que não conflitem com a exploração normal da obra de autoria" e que não causem "prejuízo injustificável" aos interesses dos titulares. Na opinião de

---

A Regra dos Três Passos teve origem na Conferência de Estocolmo de 1967 e foi consolidada no texto da Convenção de Berna de 1886 pela Revisão de Paris de 1971, com a inserção de dispositivo relativo ao direito de reprodução (Art.9(2)). Sua racionalidade permitiu que os países unionistas adequassem suas leis e práticas domésticas às exceções e limitações ao direito de reprodução das obras literárias e artísticas. Assim, reservou-se aos países da União a faculdade de estabelecerem exceções ao direito de reprodução *em certos casos especiais* (1º passo), *desde que a reprodução não prejudicasse a exploração normal da obra* (2º passo), nem resultasse em *prejuízo injustificado aos legítimos interesses* do autor (3º passo). O Artigo 13 do TRIPS, por sua vez, estende a aplicação da Regra dos Três Passos a todas as categorias de direitos patrimoniais de autor, previstos pela Convenção de Berna. Os Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 (WCT e WPPT) também submetem a Regra dos Três Passos às categorias de direitos de autor e conexos adaptadas aos ambientes digitais (Art.10 e 16.2, respectivamente). Para a discussão sobre o alcance da "Regra dos Três Passos" e sua aplicação nos direitos de autor, ver OKEDIJI, Ruth L. "Toward an International Fair Use Doctrine", in *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 39, 2000-2001, p.75 e ss; BASSO, Maristela. O equilíbrio sistêmico dos sistemas nacional e internacional de proteção dos direitos autorais: os direitos exclusivos dos autores e a regra do teste dos três passos (three-step test). In: ACCIOLY, Elizabeth. (Org.). *Direito no Século XXI. Estudos em homenagem ao Professor Werter Faria*. Curitiba: Juruá, 2008, v. 01, p. 433 e ss.

[1185] Cf. WT/DS114/R, *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products* - Complaint by the European Communities and their Member States - Report of the Panel, as of March 17, 2000.

[1186] Na esteira da jurisprudência do OSC, existe significativo risco de interpretação literal e restritiva das normas sobre exceções e limitações e do alcance do Art.13 do TRIPS; ele também diz respeito à tendência dos tribuinaus domésticos de reduzirem a análise dos "interesses legítimos do titular" a interesses corporativos e mensurar os prejuízos econômicos potencialmente decorrentes de usos das obras de autoria que seriam tolerados ou permitidos de acordo com as exceções e limitações dos direitos de autor.

REICHMAN,[1187] o TRIPS cria um "filtro de obstáculo duplo", submetendo-o à discricionariedade dos Membros que gozam de ampla liberdade para introduzir em seus ordenamentos nacionais normas sobre exceções e limitações aos direitos de autor, porém mais restritivos do que o amplo princípio dos "usos justos" das obras de autoria (*fair use doctrine*), concebido em sede jurisprudencial nos Estados Unidos, e que também encontraria similitude com a doutrina das exceções e limitações no direito europeu continental (*fair dealing*).[1188]

Antes do advento do Acordo TRIPS, e, portanto, sob as normas da Convenção de Berna de 1886, os países unionistas já mantinham significativa liberdade quanto à adoção de normas disciplinando as exceções e limitações aos direitos de autor. Países em desenvolvimento nunca deixaram de contar com as faculdades previstas nos dispositivos das convenções clássicas da propriedade intelectual, cujo texto é amplo e aberto o suficiente para a interpretação consistente, pelos legisladores e tribunais domésticos, das normas internacionais de direitos de autor e conexos.[1189] Nesse sentido, os Membros da OMC, por força da aplicação dos dispositivos regulando categorias de direitos de autor consoante a Convenção de Berna de 1886, não deixaram de contar com liberdade para a determinação dos casos e circunstâncias em que as exceções e limitações aos direitos de autor podem ser estabelecidas em suas legislações domésticas e imediatamente invocadas pelos usuários.[1190]

---

[1187] "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 368 (sugerindo a expressão "double-barreled filter" para a regra contida no Art. 13 do Acordo TRIPS). A inquietação da doutrina, à época de entrada em vigor do TRIPS no plano internacional, era justamente a de saber se a consagração da "Regra dos Três Passos", como tal adotada no Art.9.2 e da Convenção de Berna de 1886 (e realçada com as necessidades dos países em desenvolvimento após a Revisão de Paris de 1971) a padrão mínimo em matéria de direitos de autor poderia restringir a atuação dos tribunais nacionais ou, simplesmente, permitir que um viés anti-protecionista se infiltrasse nos direitos nacionais.

[1188] A análise da evolução da regra do *fair use* no direito norte-americano é aprofundada por OKEDIJI, Ruth L. "Toward an International Fair Use Doctrine",cit., p.80-89, que defende sua aplicação como princípio geral de Direito Internacional da Propriedade Intelectual e critica a insuficiência e inadequação da "Regra dos Três Passos" para interpretação do Artigo 13 do TRIPS. Para análise comparativa dos sistemas domésticos da propriedade intelectual e adoção de normas de exceções e limitações, ver DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma (ed.). *Global Intellectual Property Law: Commentary and Materials*, cit., 92 e ss.

[1189] Cf., por exemplo, Art. 14(1) da Convenção de Roma para Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão de 1961 (Decreto nº 57.125, de 19 de outubro de 1965); Art.IV*bis*(2) da Convenção Universal sobre Direito de Autor de 1952 (Decreto nº 76.905, de 24 de dezembro de 1975).

[1190] Admitindo-se a interpretação consistente das normas internacionais pelos tribunais domésticos, usuários das obras, em especial nos ambientes digitais, poderiam recorrer às normas da Convenção de Berna de 1886 e nos Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 (WCT e WPPT), para justificar acessos ou usos resguardados pelas limitações, sem a necessidade de autorização do titulares. Trata-se de uma tese que permite reconsiderar a concepção tradicional de autoria, impregnada na Convenção de Berna de 1886, e a centralidade dos direitos na figura do titular, deslocando-os para a racionalidade de exploração equitativa do conteúdo informacional nas redes digitais (componente do conhecimento e de sua difusão). Assim,

As exceções e limitações são historicamente contingentes à revolução dos meios de comunicação e novas tecnologias e por isso criam espaço para continuidade do processo criativo e de inovação. O gerenciamento digital das obras de autoria, por exemplo, pode teoricamente ser admitido como forma de reduzir custos de transação freqüentemente ligados à contratação e observância de licenças de direitos de autor, corrigindo falhas de mercado que tradicionalmente justificariam, como observa GOLDSTEIN[1191], a aplicação concreta das exceções e limitações aos usos realizados por terceiros que não o titular. No entanto, mecanismos como criptografia digital de especificações de interface, empregadas para armazenamento e distribuição das obras de autoria nos ambientes de internet, por exemplo, oferecem aos titulares amplo poder de controle sobre a utilização de material protegido; esse poder se afigura integralmente desproporcional aos investimentos efetivamente realizados para a atividade de criação.

Como analisado anteriormente, a adaptação da disciplina do Direito de Autor aos novos meios de comunicação eletrônica e tecnologias de internet, sobretudo com a normativa internacional fundada nos Tratados da OMPI de Internet de 1996 (WCT e WPPT), endossa a perspectiva privatista de controle dos acessos às obras de autoria nas redes digitais; essa evidência corrobora a tese de que as demandas por acesso aos bens da tecnologia e informação no Pós-TRIPS/OMC privilegiam a redefinição dos instrumentos normativos e mecanismos concretos de aplicação das exceções e limitações aos "direitos de autor digitais", servindo para realinhar ou equilibrar os interesses quanto ao exercício de direitos de exclusividade materializados pela proteção autoral e aqueles relativos aos acessos.[1192]

---

ressalvado o direito de reprodução, os países unionistas ainda dispõem de soberania para formulação de princípios e normas relativas às exceções e limitações aos direitos de autor, equilibrando os objetivos de proteção e aplicação efetiva da proteção (observância) dos direitos de autor com os usos não-autorizados das obras de autoria. Cf. OKEDIJI, Ruth L. "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", in *UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series* (Issue Paper 15). Geneva: ICTSD/UNCTAD, 2006. p.21 e ss.

A CUB prevê uma série de exceções e limitações aos direitos de autor para usos lícitos das obras literárias e artísticas, como nas citações de artigos de jornais, coletâneas e revistas, elaboração de resumos pela imprensa; elaboração de resenhas literárias, usos de emissões radiofônicas ou gravações sonoras ou visuais (Arts.10.1 e 10.2); reprodução na imprensa, ou por meios de radiodifusão ou transmissão por fio ao público, de artigos de atualidade, de discussão econômica, política, religiosa, publicados em jornais ou revistas periódicas, ou das obras radiofônicas do mesmo caráter (Art.10*bis*); reprodução de discursos políticos e discursos pronunciados nos debates judiciários; usos e reprodução de "conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, pronunciadas em público", pela imprensa, transmitidas pelo rádio e meios análogos, para o público, com a finalidade justificada pela informação. (Art.2*bis*).

[1191] "Fair Use in a Changing World", cit., p. 135.

[1192] OKEDIJI, Ruth L. "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", cit., especialmente p. 25 e ss.

As limitações e exceções servem para neutralizar o uso inadequado dos direitos de propriedade intelectual pelo titular. Tanto a teoria do abuso dos direitos como normas de direito concorrencial também poderiam ser aplicadas para justificar o sancionamento de condutas igualmente ilegítimas do ponto de vista da propriedade intelectual, sobretudo nos casos em que titulares buscam estender poder de mercado para além do escopo da proteção conferida pelos direitos de exclusivo, restringindo diretamente o acesso aos bens imateriais. A aplicação dessas ferramentas, que de resto repousa nos fundamentos da propriedade intelectual e historicamente defendida pela doutrina[1193], ressalta a imperiosidade de adequação entre exercício dos direitos de propriedade intelectual e suas funções de interface com o interesse público, a concorrência nos mercados, a ordem econômica e social nos Estados.[1194]

Na sociedade do conhecimento, concretamente considerada, o abuso de direitos de propriedade intelectual pode vir associado às práticas empresariais de titulares atuando em mercados de tecnologias interdependentes, como é o caso das plataformas operacionais de informática e também programas de computadores e de videogames. A maior utilização de produtos nesses segmentos leva à disseminação das tecnologias, mas também a inegável ímpeto para comercialização a preços não concorrenciais e práticas anticompetitivas. Nesse caso, os titulares das plataformas operacionais e de programas de computadores buscarão elevar os lucros monopolísticos e adotar medidas para restringir as vendas de equipamentos e programas que concorrem com seus produtos nos mercados das tecnologias. E tudo isso, com políticas agressivas de tutela administrativa e jurisdicional da propriedade intelectual, como aquela relativa à proteção de especificações técnicas do

---

[1193] Cf., por exemplo, ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. 3.edizione. Milano: Giuffrè, 1960, especialmente p.41 e ss.; KAPLOW, Louis. "The Patent-Antitrust Intersection: a Reappraisal.", in *Harvard Law Review*, n. 97, 1984, pp. 1813 e ss;

[1194] Estabelecemos, aqui, contraponto com a doutrina da função social dos direitos de autor, entre nós sustentada por CARBONI, Guilherme C. *Função Social do Direito do Autor*. Curitiba: Juruá, 2006, especialmente p.187 e ss (em referência à aplicação da teoria do abuso de direito) e da interação entre direito concorrencial e propriedade industrial, como analisada por SALOMÃO FILHO. Calixto. *Direito Concorrencial: As Condutas*. 1a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.143-154, REMÉDIO MARQUES, João Paulo. "Propriedade Intelectual e interesse público", in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, Coimbra, n. LXXIX, 2003, p, 294 e ss, especialmente p.350; e AREZZO, Emanuela, "Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position: American and European Approaches Compared", in *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, vol. 24, n.3, 2007, p.455 e ss. Sobre isso, ver ainda a importante crítica do Professor Marco RICOLFI, "La Tutela della Proprietà Intellettuale: fra Incentivo all'Innovazione e Scambio Ineguale" in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 1, 2002, p. 520 e ss; para quem os remédios antitrustes devem ser aplicados para reduzir as distorções do exercício dos direitos da propriedade intelectual e os efeitos sobre mercados concorrenciais.

código fonte – muitas vezes incompreensível mesmo para o programador mais especializado e apto na área.[1195-1196]

Esses aspectos também são contextualizados pela Declaração sobre a Interpretação Equilibrada da Regra dos Três Passos, adotada pelo Instituto Max Planck de Munique, Alemanha, em 2008[1197], que expressamente identifica as transformações impostas pelas novas tecnologias da informação e redes digitais como responsáveis pela mudança radical dos paradigmas do Direito de Autor. A Declaração constata o anacronismo da disciplina fundada no modelo dicotômico patentário-autoral – já ultrapassado- e na atribuição de direitos de exclusividade sob a forma de monopólios legais pelo Estado e a emergência do conflito de interesses entre titulares e usuários dos bens da informação nos ambientes digitais. No limite, é importante destacar, a Declaração de Munique expõe os reclamos da doutrina jusinternacionalista especializada quanto ao conflito de concepções envolvendo a harmonização substantiva do Direito de Autor, levada a cabo após a entrada em vigor do TRIPS/OMC, já que o Acordo não teria contemplado novas categorias de direitos adaptadas às novas tecnologias e ambientes de internet. O processo desencadeado por acordos de livre comércio negociados pelos Estados Unidos e adoção dos Tratados da OMPI de Internet de 1996 preocupou-se fundamentalmente com o fortalecimento dos níveis de proteção, a partir da perspectiva dos interesses de titulares, sem acompanhar o desenvolvimento de mecanismos de acesso às obras de autoria nas redes digitais, baseados nas exceções e limitações aos direitos de autor.

---

[1195] GOLDSTEIN, Paul. "Fair Use in a Changing World", cit., p.135-36.

[1196] Em geral esse tipo de conhecimento passa a ser apropriado seqüencialmente entre várias empresas fabricantes de plataformas operacionais e programas de computadores nos mercados de informática e protegido por patentes de invenção em jurisdições que adotam a proteção patentária para programas de computadores (softwares), como é o caso dos Estados Unidos e União Européia. As empresas atuantes nesses mercados também se dedicam a proteger as tecnologias inter-operacionais por segredos de empresa (segredo comercial), o que constitui modalidade mais drástica de apropriação do conhecimento, sem contribuição pública para a continuidade da atividade inventiva e criativa nos mercados. Bons exemplos são trazidos pela jurisprudência norte-americana e das Comunidades Européias no caso *Microsoft* e os sistemas de interoperabilidade, extensivamente comentado na doutrina. Cf. as decisões do TJCE em *Commission/Microsoft Corp*, Caso COMP/C-3/37.792 e também nos Estados Unidos, em *U.S. v. Microsoft Corporation*, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). Analisando os resultados das decisões, cf. HEINEMANN, Andreas. "Antitruste internacional e propriedade intelectual", in RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 437 e ss; e AREZZO, Emanuela. "Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position", cit., p.470 ss.

[1197] *Declaration: A Balanced Interpretation of the "Three-Step Test" in Copyright Law.* in <http://www.ip.mpg.de/ww/en/pub/news/declaration_on_the_three_step_/declaration.cfm> (aqui simplesmente referida como "Declaração de Munique sobre Intepretação Equilibrada da Regra dos Três Passos".

No campo do direito de patentes, o Artigo 30 do TRIPS, como observado, estende a aplicação da Regra dos Três Passos para exceções e limitações relativas aos direitos de exclusividade sobre patentes de invenção, conferindo liberdade aos Membros da OMC estabelecerem os casos em que se elas se aplicam.[1198] Como condições à observância de tal dispositivo, o Acordo estabelece que as exceções e limitações sejam excepcionais, não colidam, injustificadamente, com a exploração normal da patente, e não impliquem prejuízos aos interesses legítimos do titular, com a consideração de interesses legítimos de terceiros.[1199]

As disciplinas de exceções aos direitos patentários apresentam diferentes abordagens nos sistemas normativos nacionais, e estão na grande maioria relacionadas aos atos de natureza não comercial envolvendo as invenções protegidas, tais como uso privado, pesquisa científica, testes clínicos e usos experimentais.[1200] Em outros casos, as exceções aos direitos de patente permitem instituir padrões de concorrência em certo segmento de mercado, anterior ou temporariamente condicionado à oferta de produto patenteado, oferecendo mecanismos que evitam barreiras à futura pesquisa e conseqüente desenvolvimento do produto/processo cuja proteção patentária está prestes a expirar (e.g.

---

[1198] Na redação do Artigo 30 lê-se: *"Exceções aos Direitos Conferidos - Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros."*

[1199] Os requisitos estabelecidos pelo Artigo 30 do TRIPS foram analisados pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC na disputa entre Comunidades Européias e Canadá sobre a proteção patentária de produtos farmacêuticos (cf. Caso WT/DS114/R, *Canadá – Patent Protection of Pharmaceutical Products,* com Relatório do Painel de 17 de março de 2000, e comentários do Professor Robert HOWSE, "The Canadian Generic Medicines Panel: A Dangerous Precedent in Dangerous Times", in *Journal of World Intellectual Property*, n° 4, Vol. 3, July 2000, p.493 e ss).

Alem de ressaltar que a interpretação do artigo 30 do TRIPS deve ser feita à luz dos princípios e objetivos do Acordo, como aparece nos artigos 7 e 8, o OSC trata especificamente de analisar a cominação e entre os requisitos estabelecidos pelo TRIPS para o tratamento das exceções aos direitos patentários. O caso versava justamente sobre a reclamação feita pela Comunidade Européia contra a suposta violação das obrigações assumidas no âmbito do Acordo TRIPS/OMC pelo Canadá com relação especificamente à proteção patentária para invenções farmacêuticas e os dispositivos do §55.2(1) e 55.2(2) da Lei de Patentes canadense. Os dispositivos em questão permitiam que empresas fabricantes de genéricos testassem seus produtos antes do fim do prazo de proteção patentária de determinado medicamento de referência, o que seria contrário ao escopo de proteção patentária, previsto no Artigo 28 do TRIPS, para invenções farmacêuticas. Do mesmo modo, tais fabricantes poderiam fabricar e estocar produtos patenteados durante certo período de tempo anterior ao término do prazo de proteção da patente, sem, no entanto, venderem tais produtos. Ambas eram medidas projetadas pelo legislador canadense para promover e comercializar versões genéricas de medicamentos genéricos tão logo o prazo de proteção patentária expirasse. O segundo mecanismo previsto na Lei canadense, conhecido como exceção de estocagem (*stockpilling exception*), permitia a produção e armazenamento de medicamentos genéricos ainda durante a vigência da proteção patentária da invenção farmacêutica.

[1200] As exceções gerais são previstas em várias legislações domésticas de países em desenvolvimento e desenvolvimento relativo e que são Membros da OMC. Na Nigéria, por exemplo, o Capítulo 344 da *Patent and Design Act* de 1970, estabelece as hipóteses de uso da invenção protegida em escala não comercial, usos para propósitos de pesquisa científica e fins educacionais e a preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica.

"exceção bolar" e uso experimental da invenção protegida).[1201] No campo dos ilícitos de violação, exceções aos direitos patentários são alegadas como defesa por uma das partes, durante qualquer tempo de duração da proteção conferida pela patente.[1202]

Antes da adoção do Artigo 30 do TRIPS, a disciplina geral das exceções aos direitos patentários era construída ainda na experiência dos sistemas domésticos. Assim, por exemplo, sempre se admitiu Estados Unidos o uso da invenção para pesquisa e ensino, para experimentação comercial com propósitos de teste ou de melhorias, experimentos e testes clínicos realizados para obtenção de aprovação de comercialização do produto antes de expirado o prazo de proteção patentária, preparação de medicamentos mediante prescrições médicas individuais, uso de invenção por terceiros que tenha sido realizado de boa fé, antes da vigência do prazo de proteção patentária e importação paralela do produto quando este seja comercializado em outro país.[1203]

No caso brasileiro, por exemplo, o antigo Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/71), não estabelecia exceções gerais aos direitos de exclusividade decorrentes da patente; usos em geral da invenção protegida poderiam ser enquadrados na categoria de ilícitos de violação. Especificamente a contrafação, segundo a orientação do direito anterior, independia do uso dado ao produto protegido, situação que não aparece na sistemática do novo Código da Propriedade Industrial de 1996. Na leitura estrita do artigo 128 da Lei nº 5772/71, a violação dos direitos patentários poderia se verificar a partir de quaisquer atos de fabricação ou uso do produto protegido sem autorização do titular.[1204] Na leitura do artigo 43 da Lei nº 9.279/96, todavia, são estabelecidas hipóteses de exceção aos direitos patentários, as quais se interpretam restritivamente. Isso não significa, no entanto, que o legislador brasileiro não possa alargar as hipóteses ou casos especiais de exceções e limitações, afastando o campo de incidência dos direitos de exclusividade conferidos pela patente (Artigo 42) de certos atos relativos ao uso não comercial, experimental ou com fins educacionais.[1205]

---

[1201] A chamada "exceção bolar" foi introduzida em sede legislativa no direito norte-americano, pela *Drug Price Competition and Patent Restoration Act* de 1984, e prevê a possibilidade de determinados medicamentos patenteados serem previamente submetidos a testes de bio-equivalência por fabricantes a fim de obter aprovação de comercialização de genéricos antes de expirado o prazo de proteção patentária. A jurisprudência norte-americana passou a considerar a "exceção bolar" após a decisão do caso *Roche Products Inc. vs Bolar Pharmaceutical* (733 F.2d.858 Fed.Circ.1984). O Tribunal negou à empresa Bolar o direito de iniciar o procedimento para aprovação de comercialização de um medicamento antes de esgotado o prazo de proteção da patente. Sobre isso, cf. estudo seminal da Professora Rebecca EISENBERG, "Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use", in *University of Chicago Law Review,* vol..56, 1989, p.1017 e ss, em que a autora evidencia os efeitos econômicos e concorrenciais das exceções e limitações de uso experimental para o desenvolvimento de inovação seqüencial e oferta de matéria-prima para pesquisa primária nos mercados farmacêuticos.

[1202] Cf. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit.,p.430 e ss.

[1203] Idem, p.431.

[1204] GAMA CERQUEIRA, João, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª edição, São Paulo: RT, 1982, p.548.

[1205] São limitações legais, objetivas e incondicionadas, relativas à exploração da patente por terceiros, sem a necessidade da autorização do titular; recaem sobre o exercício dos direitos de exclusividade decorrentes da

O uso experimental da invenção protegida constitui importante exceção aos direitos de patente e é integralmente compatível com o objetivo de ampliação do domínio público, sobretudo por oferecer produtos e processos envolvendo o seqüenciamento de inovação e acessos a bens da tecnologia e informação nos mercados. Em *Canadá – Proteção Patentária de Produtos Farmacêuticos* (DS114),[1206] o OSC admite que a exceção do uso experimental para propósitos de pesquisa não constitui ato de violação da patente, ainda que ocorra durante a vigência do prazo de proteção e sem consentimento do titular. Essa exceção se justifica em política legislativa doméstica em matéria patentária, servindo para facilitar a disseminação e avanço do conhecimento técnico, e limita o âmbito de aplicação dos direitos de exclusivo decorrentes da patente, impondo obrigações de abstenção pelo titular, ainda no curso do prazo de vigência da patente. Em seu Relatório, o Painel reconhece essa distinção, estabelecendo que o Artigo 30, ainda que dedicado à liberdade dos Membros de legislarem sobre exceções e limitações, contempla indiretamente uma preferência pela proteção patentária, a qual estaria, no entanto, ligada ao interesse público legítimo de que tanto a sociedade como pesquisadores utilizem a invenção para fomentar o avanço da ciência e tecnologia.[1207]

A análise dos dispositivos do TRIPS relativos às exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual permite constatar a insuficiência da normativa internacional; não houve qualquer inovação dessa disciplina, pelo Acordo, no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. As exceções e limitações à propriedade intelectual permanecem

---

patente, impedindo o titular de exercer as pretensões da patente e não configura ilícito de violação patentária. As hipóteses do artigo 43 da LPI não se enquadram na categoria daqueles atos que, quando praticados por terceiros, colidem com direitos de exclusividade do titular, e por isso, poderiam ser enquadrados como ilícitos de violação patentária, ou, genericamente, contrafação. Estamos aqui admitindo a concepção de ilícito de violação, tal como apresentada por GAMA CERQUEIRA, João, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª edição, São Paulo: RT, 1982, p.539, esclarecendo o alcance dos atos de contrafação de produtos objeto de proteção patentária. As exceções e limitações previstas no Artigo 43 da LPI envolvem: i) 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) atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; iii) usos destinados à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; iv) fabricação de produto 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) uso de patentes relacionadas com matéria viva, sem finalidade econômica, como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos.

[1206] Cf. WT/DS114/R, *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products* - Complaint by the European Communities and their Member States - Report of the Panel, as of March 17, 2000.

[1207] WT/DS114/R, *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products* - Complaint by the European Communities and their Member States - Report of the Panel, itens 55 e ss, reconhecendo que a atividades de uso experimental são exceptuadas da proteção patentária somente nos casos em que são unicamente destinadas para a finalidade de determinar se uma invenção protegida é viável, útil e tecnicamente funcional; são permitidas ou toleradas na medida em que servem para o objetivo de aperfeiçoar tecnicamente e desenvolver a matéria objeto de proteção patentária.

como matéria legislativa de importância estratégica pelos países em desenvolvimento, demonstrando a possibilidade de proteção de interesses públicos relativos aos usos de bens da tecnologia e informação, conducentes com a ampliação de recursos do domínio público, especificamente bens de pesquisa e de inovação.

Essa interpretação é consistente com os princípios e objetivos do Acordo TRIPS, segundo os quais a proteção da propriedade intelectual deve funcionar em favor da disseminação e transferência de tecnologia, recompondo-se o equilíbrio entre a concessão de direitos de exclusivo e estímulo à atividade inovadora e criativa, com benefícios mutuamente compartilhados entre titulares e usuários. Nesse ponto, a elaboração (e conseqüente promulgação) de leis e regulamentos domésticos relativos às exceções e limitações à propriedade intelectual deve priorizar interesses públicos de inovação, educação, saúde e avanço da ciência, com mecanismos de acessos aos bens da tecnologia e informação conducentes com o bem estar e demandas de desenvolvimento e crescimento econômico.[1208]

A Regra dos Três Passos pode servir como justificativa para a re-elaboração de exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual e nova leitura para as normas internacionais da propriedade intelectual, sobretudo após o consenso estabelecido pela Declaração de Doha sobre TRIPS sobre Saúde Pública de 2001 e as Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2007. Fundamentos e opções de política legislativa para desenvolvimento das exceções e limitações devem ser estabelecidos como alternativas à ampliação de bens essenciais à pesquisa e acesso às obras de autoria nos ambientes digitais.

A necessidade de norma internacional regulando as exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual exige nova interpretação para a Regra dos Três Passos, fundamentalmente: i) inclusiva em favor do interesse público no acesso aos bens da tecnologia e informação - bens públicos internacionais; ii) consistente com os princípios e objetivos do Acordo TRIPS; iii) consolidada em princípio geral de Direito Internacional da Propriedade Intelectual (afirmação dos usos autorizados, usos justos, exceções e

[1208] Cf. Retomamos aqui as referências textuais do Preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC, que interpelam os Membros à compreensão sobre o compartilhamento dos resultados do comércio internacional e demandas do desenvolvimento.

limitações); iv) propositiva em relação à reformulação do Artigo 9(2) da Convenção de Berna e dispositivos do TRIPS.[1209]

Especificamente em relação ao Direito de Autor, a Convenção de Berna de 1886 continua a oferecer fundamentos normativos para que as legislações domésticas dos Membros da OMPI e OMC ajustem as exceções e limitações às transformações impostas pelas novas tecnologias à exploração das obras de autoria nos ambientes digitais. Na visão de COTTIER, ABBOTT e GURRY[1210], a Regra dos Três Passos é ampla o suficiente para justificar a adaptação e coexistência das normas domésticas a princípios gerais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual vigente, operando como tábua hermenêutica para solução de conflito de interpretações e substrato para harmonização normativa dos direitos nacionais.[1211]

A Declaração do Instituto Max Planck de Munique sobre a Interpretação Equilibrada da Regra dos Três Passos também afirma o recurso dos Membros da OMPI e OMC à auto-determinação em matéria de propriedade intelectual, com a aplicação das exceções e limitações de acordo com as flexibilidades do TRIPS/OMC.[1212] Por isso, países em desenvolvimento ainda podem recorrer, segundo suas respectivas soberanias, para adoção de regimes domésticos de propriedade intelectual consistentes com as flexibilidades do Acordo; as exceções e limitações representam, nesse sentido, mecanismos

---

[1209] Cf. OKEDIJI, Ruth L. "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", cit., p.27-28; BASSO, Maristela. "O equilíbrio sistêmico dos sistemas nacional e internacional de proteção dos direitos autorais", p. 458-61 (em que as autoras observam a interpretação consistente e evolutiva das normas domésticas da propriedade intelectual em função da reconsideração da Regra dos Três Passos). Sobre isso, ver ainda GEIGER, Christophe. "The Role of the Three-Step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society", in *Copyright Bulletin*, Jan.-March 2007, p.1 e ss; WRIGHT, Robin. "The `Three-Step Test' and the Wider Public Interest: Towards a More Inclusive Interpretation", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.12, n.6, 2009, p.620 e ss.

[1210] *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Vol.I., cit., p. 560-561.

[1211] O Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996 (WCT) incorpora a Regra dos Três Passos em seu Artigo 10(1). As Partes Contratantes ressalvam a liberdade de ampliação e criação de novas limitações aos direitos de autor em seus respectivos ordenamentos domésticos. Cf., por exemplo, declaração interpretativa acordada sobre o Art.10 do WCT: *"Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital"*. Segundo o Artigo 23 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, a observância e cumprimento das obrigações multilaterais assumidas pelos Membros da OMPI no WCT também impõe a aplicação das exceções e limitações em conformidade com os dispositivos do tratado, incluindo suas declarações interpretativas. Ver também Art.16 do Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas de 1996 (WPPT), consagrando a mesma liberdade de ampliação das exceções e limitações.

[1212] Cf., por exemplo, GEIGER, Christophe; GRIFFITHS, J; HILTY, Reto. M. "Towards a Balanced Interpretation of the 'Three-step test' in Copyright Law", in *European Intellectual Property Review*, n.11, 2008, p. 489 e ss.

mais eficazes para alcançar equilíbrio entre interesses de titulares de direitos de autor e usuários dos bens da informação.

A formulação (conseqüente revisão) proposta acima para a Regra dos Três Passos objetiva assegurar que valores de interesse público sejam considerados na aplicação dos direitos de propriedade intelectual. Como observado, os Estados ainda dispõem de espaço para negociações de tratado ou convenção na OMPI, beneficiando-se dos trabalhos já existentes no Comitê da OMPI sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual e do Comitê Permanente de Direito de Autor e Direitos Conexos (SCCR) na esteira das negociações do Tratado para Acessos a Obras Protegidas por Pessoas Portadoras de Deficiências Visuais.[1213] Normas dessa natureza, expressamente estabelecidas em instrumento normativo internacional, permitem a criação de doutrina favorável à força interpretativa dos tratados da propriedade intelectual, considerando a legalidade e legitimidade da aplicação das exceções e limitações.

Também seria adequada a mudança de concepção em torno da aplicação imediata de normas internacionais de tratados especificando dispositivos de limitações e exceções no campo da propriedade intelectual, oferecendo aos indivíduos acesso direto aos bens da tecnologia e informação sem necessidade de leis internas ou atos normativos. Na era Pós-TRIPS, normas internacionais relativas às exceções e limitações também influenciariam a jurisprudência do sistema de OSC, que ainda se inspira, como observa OKEDIJI, em *ethos* mercantilista, comprometendo a centralidade dos princípios de interesse público associados ao processo criativo.[1214]

A solução mais ambiciosa e que vai além das formulações gerais da Declaração de Munique sobre a Interpretação Equilibrada da Regra dos Três Passos deve concentrar-se nos princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual, estendendo-se para várias categorias protegidas pelo Acordo TRIPS.[1215] O equilíbrio sistêmico entre

---

[1213] Originalmente, em maio de 2009, Brasil, Equador e Paraguai apresentaram proposta de tratado para regulamentar os acessos às obras de autoria por pessoas cegas e com deficiências visuais. (cf. *Proposal by Brazil, Ecuador and Paraguay, Relating to Limitations and Exceptions: Treaty Proposed by the World Blind Union* (WBU) – doc. WIPO/SCCR/18/5, May 25, 2009). O documento foi preparado com base no projeto apresentado pela União Internacional dos Cegos, e pretende estabelecer consenso em nível internacional sobre as exceções e limitações ao direito de autor, no interesse de indivíduos portadores de deficiências visuais e com dificuldades para ler. Os trabalhos do Comitê prosseguirão em 2010 com a discussão sobre o futuro tratado.

[1214] "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", cit., especialmente p. 34.

[1215] Trata-se de solução que propõe equalização de conflito de interesses entre titulares e usuários da propriedade intelectual, em favor de concepção instrumental e não finalista da proteção da atividade criativa

interesses de titulares e usuários apenas se concretiza positivamente com a inclusão, por tratados ou leis internas, de direitos de usuários relativos aos acessos aos bens da tecnologia e informação, e não simplesmente, pela exclusão de usos, práticas e comportamentos, tolerados pelos titulares da propriedade intelectual.[1216] Ela inclui ainda, a observância dos direitos de usuários, pela qual exceções e limitações à propriedade intelectual são concretamente aplicadas e invocadas nos Membros da OMPI e OMC, a partir dos padrões normativos mínimos estabelecidos em suas legislações domésticas, por tribunais e autoridades responsáveis pelo gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual.[1217]

Conclui-se que as exceções e limitações propiciam incentivos à continuidade, renovação e seqüenciamento da atividade inovadora e criativa nos mercados, ampliam a aptidão concorrencial entre criadores e inventores e os acessos aos bens da tecnologia e informação. Favorecem duplamente interesses de titulares e usuários da propriedade intelectual, sobretudo por estabelecerem uma obrigação legal, nos ordenamentos

---

e inventiva, à luz dos princípios e objetivos dos Artigos 7º e 8º do TRIPS e preâmbulos dos Tratados da OMPI de Internet de 1996 (WCT e WPPT), que reconhecem a necessidade de manutenção do equilíbrio entre direitos de autor/artistas e intérpretes e interesses do público em geral, em particular a educação, a pesquisa e acesso à informação. Cf.

[1216] Corroborando essa tese, cf. OKEDIJI, Ruth L. "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", cit., p.30-32; WRIGHT, Robin. "The "Three-Step Test" and the Wider Public Interest", cit., p.620 e ss.

[1217] Cf. OKEDIJI, Ruth L. "The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries", cit., especialmente p.31 Essas medidas devem ser asseguradas (mantidas e/ou ampliadas) em tantas categorias da propriedade intelectual quantos forem os direitos de exclusividade assegurados aos titulares, não apenas por tratados e convenções futuramente adotados pelos Membros da OMPI e OMC, como também por leis e regulamentos internos da propriedade intelectual e prática das instituições domésticas e regionais (tribunais e escritórios da propriedade intelectual), e que afetam diretamente as fontes normativas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

No campo das patentes, medidas corretivas e de equilíbrio se justificam na inclusão de direitos relativos a usos experimentais e usos privados sem caráter comercial para fins educacionais e de pesquisa, testes clínicos para registros de comercialização de medicamentos genéricos. No caso específico da "exceção bolar**",** países em desenvolvimento podem estabelecer, em suas leis internas, incentivos para entrada de empresas fabricantes de medicamentos genéricos tão logo a patente de determinada invenção farmacêutica tenha expirado. Como observado, a "exceção bolar" permite que fabricantes de genéricos desenvolvam versões dos medicamentos patenteados ainda durante a vigência da patente sem infringi-la diretamente, pelo menos nos últimos anos que antecedem à data de expiração. No que concerne ao direito de marcas, as exceções devem recair sobre a especialidade das classes de registro e usos associativos da marca em negócios de franchising e distribuição, além de citação do sinal distintivo protegido em obras literárias e artísticas sem caráter comercial (e.g. bons exemplos fornecidos pelo Artigo 132 da Lei 9.279/96). No caso de direitos de autor, especificamente, devem ser estabelecidas exceções aos "sobre-direitos" decorrentes da aplicação de dispositivos anti-elisão ou "medidas efetivas de caráter tecnológico" de controle de acesso das obras de autoria em ambientes digitais e obrigações de informação sobre gestão de direitos autorais (DRMs), conforme releitura proposta aos Artigos 11 e 12 do WCT e Artigos 18 e 19 do WPPT.

domésticos, de repartição de benefícios recorrente da remuneração ou compensação oferecida pelos usos dos bens imateriais.[1218]

### *5.7.3 Licenciamento compulsório, interesse público e propriedade intelectual*

Licenças compulsórias de direitos de propriedade intelectual sobre criações e invenções, em casos especiais envolvendo interesse público, também já demonstraram ser mecanismos conducentes com a preservação e expansão do domínio público, especialmente por permitir ampliar a oferta de bens da tecnologia e informação.[1219] As convenções clássicas da propriedade intelectual estabelecem as normas mínimas para que os países das Uniões de Berna e Paris adotem, de acordo com suas demandas internas, licenças compulsórias como forma de atender às demandas de interesse público e o controle de práticas abusivas levadas a cabo pelos titulares de direitos de propriedade intelectual no exercício dos direitos de exclusividade.[1220]

---

[1218] Toda interpretação das exceções e limitações deve pressupor solução baseada na geração e distribuição de bem estar na sociedade e não meramente na alocação de direitos de exclusividade e falhas de mercado, decorrentes da exploração econômica dos bens da tecnologia e informação submetidos à proteção pela propriedade intelectual.

[1219] Desde a adoção do Acordo TRIPS/OMC, a doutrina vem debatendo exaustivamente as implicações das licenças compulsórias sobre patentes de invenção, em especial para reforçar a efetividade da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001, incentivos para concorrência nos mercados e preservação do interesse público nos acessos a medicamentos. Assim, cf., fundamentalmente, estudos de REICHMAN, Jerome; e HASENZAHL, Catherine, "Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the USA", in *Issue Paper No 5*, UNCTAD/ICTSD, Geneva, 2003, especialmente p.21 e ss; CORREA, Carlos. *Implementation of the WTO General Council Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*. Geneva: World Health Organization, 2004; ROSENBERG, Bárbara, "A interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico", In *Propriedade intelectual – Estudos em homenagem à Professora Maristela Basso.* Curitiba: Editora Juruá, 2005, p.267 e ss; REICHMAN, Jerome H; ABBOTT, Frederick M. "The Doha Round's Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines Under the Amended TRIPS Provisions", cit., p.921 e ss; BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública,* cit., p.109 e ss. Admitimos, na presente Tese, que as licenças compulsórias também podem envolver opções amplas de acesso aos bens da tecnologia e informação, enquanto relacionadas aos direitos de propriedade intelectual sobre bens imateriais, incluindo obras protegidas e exploradas nos ambientes digitais, portanto, para fins educacionais e ligadas ao interesse público.

[1220] Cf., fundamentalmente, Art. 5A(2) da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 (referindo-se à faculdade dos países da União para adotar leis e regulamentos prevendo licenças compulsórias para prevenir os abusos decorrentes do exercício dos direitos conferidos pela patente de invenção); Anexo I da Convenção de Berna de 1886 sobre Proteção das Obras Literárias e Artísticas (com a Revisão de Paris de 1971); Art. IV*bis* (2) da Convenção Universal sobre Direito de Autor de 1952, revista em Paris de 1971 (Decreto 76.905/75); Artigo 15(2) da Convenção de Roma para Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão de 1961 (Decreto

O Acordo TRIPS, por sua vez, estabelece um complexo rol de requisitos para adoção de licenças compulsórias de patentes de invenção, como previstos em seu Artigo 31, no qual são especificadas condições que devem ser observadas pelos Membros da OMC, em seus direitos domésticos, quanto aos "outros usos sem autorização do titular".[1221] Esses requisitos podem ser ajustados, pelos legisladores nacionais, nas leis e regulamentos internos da propriedade intelectual, sobretudo para atender a interesses de políticas públicas e que respondam aos objetivos do TRIPS, tais como a "promoção da inovação tecnológica" e "transferência e difusão de tecnologia", em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico[1222]

Após a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e adoção da Decisão do Conselho Geral da OMC sobre a Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha, de 30 de agosto de 2003, os Membros da OMC reafirmaram que as licenças compulsórias subsistem como importantes flexibilidades no sistema internacional da propriedade intelectual e devem ser como tais mantidas para a garantia de equilíbrio entre interesse público e interesses privados na proteção conferida pelas patentes.

Como analisado, além de reconhecer a liberdade dos Membros para estabelecer limitações e exceções aos direitos de propriedade intelectual (Art.30), o TRIPS prevê a

---

nº 57.125/65); Art. 6(2) do Tratado de Washington sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos às Topografias de Circuitos Integrados de 1989.

[1221] O Artigo 31 estabelece licenças para uso sem autorização do titular, por governos ou terceiros por estes autorizados, em casos individuais, após esgotadas as negociações de licenças voluntárias, proporcionais ao escopo e reivindicações da invenção patenteada objeto da licença, temporárias e revogáveis, não exclusivas e sem finalidade comercial, para atendimento de demanda nos mercados domésticos e com remuneração equitativa para o titular. Sobre as condições para concessão de licenças compulsórias ou não voluntárias, ver comentários de GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., §2.305, p.250 e ss (sustentando que o Artigo 30 do TRIPS apenas estabelece condições para a emissão, sem definir, no entanto, os casos em que as licenças compulsórias podem ser concedidas pelos Membros da OMC (com exceção às tecnologias de semicondutores); UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.461 e ss.

No presente trabalho, não analisaremos individualmente os requisitos de emissão das licenças. Eles são extensivamente discutidos por ABBOTT, Frederick M. "The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO", in *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n. 2, 2002, p.469 e ss; BASSO, Maristela, "Instrumentos Legais não-explorados pelo Brasil para fomento de concorrência e acesso a medicamentos", cit., p.127 e ss.; e REICHMAN, Jerome H; ABBOTT, Frederick M. The Doha Round's Public Health Legacy, cit., p.921 e ss (quanto à aplicação da Decisão do Conselho Geral da OMC de 2003 sobre Implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública e a funcionalidade de licenças compulsórias e exportação de medicamentos para países de menor desenvolvimento relativo).

[1222] A única exceção, no entanto, recai sobre direitos de marcas, já que o Acordo TRIPS proíbe os Membros de estabelecer, em seus ordenamentos domésticos, licenças compulsórias para marcas. Sobre isso, cf. Art.21 do Acordo (*"Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença"*).

liberdade de adoção de certas medidas, relacionadas a direitos de propriedade intelectual, "necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico"[1223] e para coibir o abuso de direitos de propriedade intelectual, práticas que injustificadamente restrinjam o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.[1224] As condutas levadas a cabo por titulares de direitos de propriedade intelectual, conforme estabelecidas no Artigo 8.2 do TRIPS, estão associadas aos requisitos de concessão de licenças compulsórias e legitimam os Membros da OMC à aplicação de medidas de caráter sancionatório ou compensatório.[1225]

Assim, examinando-se as convenções clássicas da propriedade intelectual e o Acordo TRIPS, ainda existe significativa margem de liberdade para os Membros da OMPI e OMC elaborarem leis e regulamentos envolvendo a emissão de licenças compulsórias para casos envolvendo interesse público e emergência nacional, bem como para reprimir práticas anti-competitivas e abuso de direitos de propriedade intelectual. Nesses casos, as alternativas residem em políticas públicas para acessos a bens da tecnologia e informação associados a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, bem como para proteção da concorrência nos mercados e interesses relacionados à segurança alimentar, sanitária e ambiental públicas.

Os Membros do TRIPS/OMC que sejam igualmente Membros da OMPI (e consequentemente países das Uniões de Paris e de Berna) devem responder pela manutenção e preservação das faculdades estabelecidas no sistema internacional da propriedade intelectual para adoção de licenças compulsórias, na esteira do Artigo 5A da Convenção de Paris de 1883, pois ele assegura duplamente o equilíbrio sistêmico inerente à proteção dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional e as flexibilidades

---

[1223] Art. 8.1 do TRIPS. No presente trabalho, cf. itens 5.1 e ss.

[1224] Art.8.2 do TRIPS, relativamente às medidas necessárias para impedir o abuso de direitos de propriedade intelectual pelos titulares ou recurso a práticas que injustificadamente restrinjam o comércio ou afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

[1225] Cf., por exemplo, Art. 31(c), relativamente às licenças compulsórias de patentes sobre tecnologias de semicondutores, emitidas para remediar prática determinada, por decisão administrativa ou judicial, como anticoncorrencial; Artigo 31(k), referindo-se à licença concedida em caso de práticas anticoncorrenciais declaradas como tais por autoridades judiciárias ou administrativas, incluindo a previsão de comepensação entre a necessidade de controle/correção da prática considerada anti-competitiva e a remuneração a ser paga ao titular pela patente licenciada compulsoriamente. Comentando o alcance dos dispositivos, ver REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 355 e ss.; GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., p.251-52.

quanto à adoção dos padrões normativos para emissão de licenças compulsórias, em especial aquelas fundadas no interesse público.[1226]

O conlfito de interesses entre titulares e usuários nunca deixou de existir no curso das sucessivas revisões das convenções clássicas da operadas no Direito Internacional da Propriedade Intelectual[1227] e acentuou-se na Rodada Uruguai, quando negociadores das Partes Contratantes do GATT ainda discutiam a possível supressão de cláusulas de flexibilidades relativas às exceções e limitações e licenças compulsórias. Uma vez frustrada a tentativa dos negociadores dos paises industrializados de eliminarem esses fundamentos normativos do sistema internacional da propriedade intelectual, a solução encontrada foi elaborar dispositivos textualmente restritivos – os Artigos 30 e 31 – de modo a tornar complexas sua efetividade e aplicação prática.[1228] Como alternativa

---

[1226] O Artigo 5A, por exemplo, raramente é mencionado pelos comentaristas ao TRIPS como norma internacional aberta e que materializa faculdades ainda existentes, atribuídas aos países da União, para adotarem licenças compulsórias em seus respectivos direitos internos. Daniel GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, cit., p.253, por exemplo, entende que o Artigo 5A(2) da CUP somente se aplica a licenças compulsórias concedidas em virtude de não exploração da patente no território em que a proteção é reclamada, norma que, na vigência do Art.28(1)(a) do TRIPS, restaria superada pela possibilidade de o titular simplesmente importar a invenção objeto da patente e satisfazer o critério da exploração do objeto patenteado. Não parece ser, todavia, a justificativa do Art 5A(2) da CUP, já que ele exemplifica a "falta de exploração" como um dos fundamentos para abusos resultantes do exercício do direito de exclusivo. Não é enumerativa e taxativa a previsão, porém enunciativa ou exemplificativa.

[1227] Cf., por exemplo, LADAS, Stephen P. "Inter-American Copyright", in *University of Pittsburg Law Review*, vol..7(1940-1941), p.283-85 (analisando o conflito de interesses entre titulares, intermediaries e usuários no gerenciamento e utilização das obras de autoria e fórmulas mais adequadas ao então insipiente sistema interamericano de proteção dos direitos de autor); BODENHAUSEN, Georg H.C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", cit., p. 448. O autor observa a tensão inerente entre proteção dos direitos de autor e acesso público às obras, por "interesses que se encontram em conflito contínuo e apresentam um problema perpétuo".

[1228] A doutrina sistematicamente crítica a visão pragmática que levou os negociadores do TRIPS/OMC a adotarem concepção mais restritiva para a Regra dos Três Passos ("exceções e limitações") e requisitos de licenças compulsórias em matéria patentária, conforme previstos pelos Artigos 30 e 31 do TRIPS respectivamente. Sobre isso, cf. UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.462 e ss, e comentários de Jerome H. REICHMAN, "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 354-56, analisando especificamente a estratégia dos Estados Unidos e Comunidades Européias de derrogação expressa de fundamentos normativos para adoção de flexibilidades no sistema internacional da propriedade intelectual. Por essa razão, já sugeria o Professor REICHMAN, em seu clássico artigo "Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.751 e ss., publicado durante as negociações da Rodada Uruguai, que os paises em desenvolvimento teriam futuramente a tarefa de aplicar e concretizar as medidas de flexibilidade (ou faculdades) previstas na sistemática da Convenção de Paris de 1883 (e que foram "reelaboradas" nos textos definitivos dos Artigos 30 e 31 do TRIPS). O contexto no qual o futuro TRIPS seria adotado apontava justamente para os riscos de "imposição de um mercado altamente regulado e especializado de bens intelectuais para o resto do mundo por países industrializados, que endossavam princípios de livre-mercado em seus respectivos lares, como forma de assegurar que autores e inventores pudessem colher onde efetivamente tivessem semeado". Para o contraponto, favorável às demandas dos países industrializados, fortalecimento da proteção da propriedade intelectual e redução das flexibilidades, cf. PIATTI, Christine. 'Measures to Combat International Piracy', in *European Intellectual Property Review*, vol.11, 1989, p. 239 e ss.

tecnicamente viável, REICHMAN e HASENZAHL[1229] sugerem que os paises em desenvolvimento ajustem suas legislações domésticas às fórmulas preexistentes ao Acordo TRIPS, reforçando a apllicação dos dispositivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública. Entre essas fórmulas, destacam-se aquelas estabelecidas pelo Artigo 5A da Convenção de Paris de 1886, relativamente às licenças compulsórias e caducidade de patentes, ambas empregadas como medidas para endereçar demandas de interesse público e emergência nacional e sancionamento de práticas envolvendo abuso de direitos patentários pelo titular, incluindo a não exploração da invenção.

Em seus comentários à Convenção de Paris de 1883, BODENHAUSEN[1230] sustenta existir distinção entre medidas de interesse público no campo da propriedade intelectual e medidas destinadas a impedir o abuso de direitos patentários, e que as normas internas relativas ao interesse público não seriam nem mesmo objeto das salvaguardas previstas nos Artigos 5A(3) e 5A(4) da Convenção de Paris para fins de concessão de licenças compulsórias. A doutrina contemporânea, no entanto, admite que as licenças compulsórias sejam encaradas a partir de perspectiva mais ampla, tanto no que concerne à liberdade de implementação das normas do Acordo TRIPS nos direitos domésticos (Art.1.1), incluindo aquelas relativas aos "outros usos não autorizados" (Art.31), como à imediata aplicação do Artigo 8º do Acordo ("Princípios"), que prevê a liberdade de adoção de medidas necessárias para proteção da saúde e nutrição públicas e promoção do interesser público em setores de importância vital para o desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico do Membro.[1231]

Por outro lado, admitindo-se a interpretação evolutiva da CUP e sua interação com o TRIPS[1232], não seria possível descartar riscos de futuros litígios no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Isso particularmente é o caso de Membros que recorram a práticas mais flexíveis, em seus ordenamentos domésticos, em relação a leis e regulamentos que

---

[1229] "Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the USA", cit.,p.16-18.

[1230] Cf. BODENHAUSEN, Georg H.C. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968, p.71-72.

[1231] REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 355-56.; CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, cit., p.141 e ss; BASSO, Maristela, *O Direito Internacional da propriedade Intelectual*, cit., p.185-88 e p.167-69; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, cit., p.462 e ss.

[1232] Cf. especialmente Art. 2.1 do TRIPS, que vincula os Membros da OMC ao cumprimento dos Artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris de 1883 (com a Revisão de Estocolmo de 1967).

fixam hipóteses mais amplas para concessão de licenças compulsórias de patentes[1233], ressalvadas, evidentemente, as flexibilidades já reafirmadas pela Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001.[1234] O subseqüente desevolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, em especial pela Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2005, demonstra que o TRIPS deve ser interpretado de modo consentâneo com demandas dos Membros em outras áreas que não apenas e espeficicamente a proteção da propriedade intelectual no comércio; ele oferece significativa margem de atuação para governos e legisladores domésticos na tarefa de consolidação de normas que priorizem uma disciplina jurídica equilibrada para proteção de direitos patentários, segundo a qual interesse privado se concilie às demandas do interesse público.

Essa abordagem, como de resto sustentado no presente trabalho, enfatiza a livre escolha dos métodos de implementação das normas patentárias e as respectivas flexibilidades (exceções e limitações, exclusão de matéria patenteável, licenças compulsórias, normas antitrustes) pelos Membros da OMC, independentemente do padrão de desenvolvimento. Todos podem legitimamente adotar leis e regulamentos domésticos para assegurar o equilíbrio entre as normas os padrões mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual e o interesse público[1235], assim como adotar medidas para a proteção da saúde pública e de setores de vital importância para o desenvolvimento interno e para controle de práticas anticompetitivas envolvendo direitos de propriedade intelectual.[1236] Por

---

[1233] Favoráveis a essa análise estão REICHMAN, Jerome H, "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p.355 e ss; idem, "Securing compliance with the TRIPS Agreement after US v India", in *Journal of International Economic Law*, n.1, 1998, p.585 e ss; e DREYFUSS, Rochelle Cooper e LOWENFELD, Andreas F., "Two Achievements of the Uruguay Round: Putting TRIPS and Dispute Settlement Together", in *Virginia Journal of International Law*, vol. 37, 1997, p. 275 e ss.

[1234] Isso significa que Membros da OMC que recorrerem a medidas compulsórias em quaisquer circunstâncias excepcionais, para além daquelas estabelecidas no Artigo 31 do TRIPS, poderão enfrentar novos litígios adjudicados pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Considerando a tendência do OSC de recorrer à interpretação literal das obrigações assumidas no TRIPS/OMC, qualquer desvio das "legítimas expectativas" dos Membros quanto aos padrões mínimos de proteção seria fundamento para justificar a violação positiva das normas do Acordo.

[1235] Cf. especialmente CORREA, Carlos. *Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries*, Geneva: South Centre, October 2000, p.19. (em referência à seguinte passagem: "*In implementing the TRIPs provisions, WTO Member countries may legitimately adopt regulations that ensure a balance between the minimum standards of IPR protection and the public good"*).

[1236] Cf. SALOMÃO FILHO. Calixto. *Direito Concorrencial: As Condutas*. 1a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.143 e ss. A literatura econômica, comentando os dispositivos da Convenção de Paris de 1883, já se manifestava pelos efeitos das licenças compulsórias de patentes, como mecanismo para reduzir os custos de monopólio decorrentes do direito de exclusivo.

Edith PENROSE, em sua clássica obra *The Economics of the International Patent System*. Baltimore/MD: Johns Hopkins Press, 1951, p.183, sustentava a seguinte opinião sobre a adoção de licenças compulsórias, aqui transcrita: *"The second method of reducing the cost of the patent monopoly is that of compulsory licensing. This is by far the most effective and flexible method and enables the state to prevent*

essa razão, existe necessidade de retomar a aplicação dos Artigos 7º e 8º do TRIPS, que servem como *Leitmotiv* para a prática internacional e doméstica da propriedade intelectual, ultrapassando os limites do GATT/OMC.[1237]

A Agenda da OMPI para o Desenvolvimento não endereça especificamente o tema das licenças compulsórias nas Recomendações de 2007, mas propõe que futuros trabalhos de negociação de normas internacionais da propriedade intelectual levem em consideração as flexibilidades existentes no sistema internacional, sobretudo aquelas ainda não exploradas pelos países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo.[1238] Interpelam os Membros a promover práticas de licenças pró-concorrenciais envolvendo direitos de propriedade intelectual, orientadas para a atividade criativa, inovação, disseminação e transferência de tecnologia. São tópicos de futuras negociações que deverão explorar a interface entre direito concorrencial e propriedade intelectual em tratados e convenções e recomendações adotadas pela Organização.

### *5.7.4 Exaustão internacional ou esgotamento de direitos de propriedade intelectual*

O princípio da exaustão ou "esgotamento" dos direitos de propriedade intelectual reside no centro de funcionamento do sistema internacional da propriedade intelectual,

---

*most of the more serious restrictions on industry. It could be used very effectively to undermine the monopoly power of several of the more powerful international cartels whose position is largely based on their control of the patent rights to industrial processes in the larger industrial countries; and it could be used to ensure that patented new techniques developed abroad are available to domestic industries wishing to use them. The International [Paris] Convention places restrictions on the right of countries to subject patents to compulsory licensing. These restrictions should be eliminated and countries should be encouraged to use this device to break up some of the more serious of the monopolistic restrictions on the use of new techniques"* ("O segundo método para reduzir o custo do monopólio da patente é o do licenciamento compulsório. Esse é, de longe, o método mais eficaz e flexível que permite ao Estado impedir muitas das graves restrições à indústria. Poderia ser utilizado para minimizar o poder monopolístico de vários dos mais poderosos cartéis internacionais, cuja posição é amplamente baseada em seu controle sobre direitos de patentes envolvendo processos industriais nos países mais industrializados; e poderia ser empregado para garantir que técnicas patenteadas no estrangeiro estejam disponíveis para indústrias nacionais que pretendam utilizá-las. A Convenção [de Paris] impõe restrições sobre o direito dos países de submeterem as patentes a licenciamento compulsório. Essas restrições devem ser eliminadas e os países devem ser estimulados a utilizar este dispositivo para romper algumas das mais graves restrições de monopólio sobre a utilização de novas técnicas" – Tradução livre).

[1237] Sistemas domésticos de proteção da propriedade intelectual são muito distintos e divergem em estrutura e modelo econômico. Inexiste um único sistema de proteção patentária no mundo. Os países em geral caminharão para considerações sobre eqüidade no tratamento dos direitos de propriedade intelectual e a natureza da inovação em sistemas de cumulação de tecnologias.

[1238] Cf., por exemplo, Recomendação nº 17, Categoria B (Normas, Políticas Públicas, Flexibilidades e Domínio Público). Disponível em <http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

com significativas implicações para a regulação do comércio internacional, concorrência nos mercados e acesso aos bens da informação e da tecnologia.[1239] Sua maior ou menor incidência permite que titulares controlem a importação e exportação de bens e serviços protegidos por direitos de propriedade intelectual, concedidos em diferentes Estados e explorados nos mercados domésticos.

Em linhas gerais, segundo o princípio da exaustão internacional, os direitos de propriedade intelectual sobre determinados produtos são esgotados (ou exauridos) quando o titular, ou terceiro com seu consentimento, introduza-os em determinado mercado doméstico, seja comercializando-os ou distribuindo-os. Entre as principais funções da exaustão, destaca-se aquela de determinar os limites espaciais da incidência dos direitos de exclusividade conferidos pelos direitos de propriedade intelectual.[1240] O princípio da exaustão nacional, por sua vez, define-se pela exploração local ou territorial dos bens protegidos por propriedade intelectual; nesse caso, autorização para comercialização ou distribuição deve ser obtida em cada território considerado.[1241]

---

[1239] Sobre as diversas interações do princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual, ver HOVENKAMP, Herbert, JANIS, Mark D. e LEMLEY, Mark A. *IP and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to intellectual property law*. New York: Aspen Law & Business, 2002,§40-24;

[1240] As distinções relativas ao princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual e sua interface com o comércio internacional são analisadas por ULLRICH, Hanns, "International exhaustion of intellectual property rights: lessons from European economic integration", in *Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck*, Bruxelles: Bruylant, 1999, p. 205 e ss; CHIAPPETTA, Vincent. "The Desiderability of Agreeing to Disagree: the WTO, TRIPS, International IPR Exhaustion and Few Other Things", in *Michigan Journal of International Law*, vol. 21, n.3, 2000, p. 340 e ss.; FINK, Carsten, "Entering the Jungle: the Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Imports", in LIPPERT, O. *Competitive Strategies for Intellectual Property Protection.* Vancouver/BC: The Fraser Institute, 1999, p. 173 e ss. Na prática, a exaustão de direitos de propriedade intelectual implica restrições especificas sobre o comércio de bens e serviços. Um direito de propriedade intelectual é exaurido ou esgotado com a primeira venda ("first sale", de acordo a doutrina norte-americana; "intra-community market exhaustion", na prática jurisprudencial do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias). O ato de primeira venda ou comercialização, portanto, é crucial para determinar a cessação do controle, pelo titular da propriedade intelectual, dos atos envolvendo importação, exportação e comercialização dos produtos. Sem a aplicação da exaustão de direitos, seria possível praticamente perpetuar o controle sobre as vendas ou distribuição dos bens incorporando direitos de propriedade intelectual.

[1241] Cf. CHIAPPETTA, Vincent. "The Desiderability of Agreeing to Disagree: the WTO, TRIPS, International IPR Exhaustion and Few Other Things", cit., p.340-41. Uma terceira modalidade do princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual define-se por seu alcance regional ou comunitário, em contextos de integração regional e mercados comuns. Entre os exemplos, destacam-se aqueles originados na jurisprudência do TJCE quanto à exaustão regional no Direito Comunitário Europeu e, em menor medida, do NAFTA (Art.309, segundo o qual nenhuma das Partes pode adotar ou estabelecer restrições e proibições sobre a importação de bens originados em outra Parte). Quanto ao Direito da União Européia, o TJCE tradicionalmente invocava a aplicação da regra da exaustão comunitária (intra-bloco) para direito de marcas e patentes, proibindo o exercício de direitos de propriedade intelectual, pelos titulares, internamente aos Membros da EU, contra a livre mobilidade de bens no mercado comum. Sobre isso, cf. TJCE, *Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH v. Metro-SB-Grossmärkte GmbH*, Caso 78/70, in 1971 E.C.R. 487. Recentemente, em *Laserdisken ApS v Kulturministeriet*, (Caso C-479/04, acórdão de 12 de setembro de 2006), o Tribunal de Justiça das Comunidade Européias reconsiderou a aplicação do princípio da exaustão internacional, sustentando que o Art.4 (2) da Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de

Para além da análise dogmática sobre o alcance do princípio, a regulamentação da exaustão de direitos de propriedade intelectual (sobretudo para patentes, marcas e direitos de autor) ainda não se encontra consolidada no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Isso se explica, em particular, pela ausência de dispositivos específicos nas Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886 e pela a orientação, formulada pelos negociadores do TRIPS/OMC na Rodada Uruguai, de manter esse tema no conjunto de poderes reservados às soberanias estatais, portanto à liberdade dos legisladores nacionais (cf. Art.6º do Acordo). É importante observar que os Membros não fixaram um conteúdo mínimo para o princípio da exaustão, que fosse, portanto, objeto de harmonização nos direitos internos, mas antes concordaram em afastar as questões envolvendo a exaustão da competência do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.[1242] Isso permite concluir, como observa GERVAIS[1243], que a intenção dos negociadores do TRIPS foi a de simplesmente excluir– temporária ou permanentemente - a matéria do regime de solução de controvérsias da Organização.

Admite-se, portanto, a impossibilidade de os Membros da OMC recorrerem ao OSC para questões envolvendo a violação direta de obrigação relativa à exaustão internacional de direitos de propriedade intelectual.[1244] Eles ainda dispõem de significativa liberdade para decidir sobre o alcance da exaustão e seu funcionamento em relação ao

---

22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, não autoriza os Estados Membros introduzirem uma regra, em seus ordenamentos internos, de exaustão internacional de direitos de distribuição. Segundo o dispositivo, *"o direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original ou às cópias de uma obra, exceto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência da propriedade desse objeto, na Comunidade, seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento".* Sobre isso, cf. Jonathan GRIFFITHS, "Principle of Community exhaustion upheld by Court of Justice", in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006. O princípio da exaustão regional, no Direito Comunitário Europeu é também assegurado no Art. 5(c), da Diretiva 96/9/EC, relativa à Proteção Jurídicas das Bases de Dados, de 11 de março de 1996, segundo o qual o autor de uma base de dados tem o direito exclusivo de efetuar ou autorizar "qualquer forma de distribuição da base ou de uma cópia ao público"e que "a primeira comercialização na Comunidade da cópia de uma base de dados efetuada pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, esgotará o direito de controlar a revenda dessa mesma cópia na Comunidade".

[1242] O Acordo TRIPS formaliza expressamente uma opção dos Membros em deixar de lado o debate sobre a exaustão dos direitos de propriedade intelectual. Sobre isso, cf. UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005, p.92 ss; HOVENKAMP, Herbert, JANIS, Mark D. e LEMLEY, Mark A. *IP and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to intellectual property law*, cit., §40-24 (referindo-se à seguinte passagem: "The TRIPS Agreement expressly sidesteps the exhaustion debate").

[1243] GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis,* cit, §2.69, p.112.

[1244] Idem, p.112. O autor reconhece que a técnica de exclusão da exaustão de direitos de propriedade intelectual do sistema de solução de controvérsias da OMC permite a manutenção de certas matérias sob o quadro normativo do TRIPS e, ao mesmo tempo, evitar a aplicação de outras mediante a adjudicação de disputas pelo OSC.

princípio da territorialidade assegurado pelas convenções clássicas da propriedade intelectual, cujos dispositivos são incorporados por referência pelo TRIPS (Artigo 1.3).[1245]

Negativamente examinada, a regra do Art.6º do TRIPS prevê uma flexibilidade para os Estados quanto à adoção de políticas normativas específicas em seus ordenamentos domésticos, selecionando o regime mais adequado para a exaustão – se internacional, regional ou nacional. Por isso mesmo, o Parágrafo 5º, alínea "d", da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001[1246] parece ter esclarecido o alcance dessa flexibilidade, estabelecendo que os Membros detêm ampla liberdade para adotar seus próprios regimes de exaustão de direitos de propriedade intelectual, com observância dos dispositivos de tratamento nacional e cláusula da nação mais favorecida (Arts.3º e 4º do TRIP/OMC).[1247]

A proposta de adoção de conteúdo mínimo para o princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual nas negociações do TRIPS foi amplamente debatida na Rodada Uruguai do GATT, mas não resultou em denominador comum entre os Membros. Entre os

---

[1245] Anotamos, aqui, a discussão sobre a aplicação de dispositivos da Convenção de Berna de 1886 para Proteção das Obras Literárias e Artísticas, em especial aqueles relativos ao tratamento nacional, que permitem uma interpretação dos direitos de autor segundo o princípio da territorialidade, i.e., exercidos segundo o direito do local em que são explorados. Os Artigos 16 e 13(3) da CUB, por exemplo, estabelecem a possibilidade de o titular dos direitos sobre a obra de autoria de impedir a introdução de gravações fonográficas ou apreensão de cópias ilicitamente reproduzidas em determinado território e que não sejam necessariamente cópias infrativas no país do qual foram importadas, ou produzidas a partir de uma licença não voluntária em outro país da União.

De qualquer modo, o direito de primeira distribuição ou primeira venda (*first sale*) é inseparável do direito de reprodução, o que permite ao autor, ou titular dos direitos de autor, somente exercer o direito de reprodução em certo país da União enquanto autorize ou proíba a importação de cópias da obra em questão para este país, ainda que elas tenham sido realizadas sem autorização do titular em outro país da União. O caso não seria diferente se o titular dos direitos de autor é o mesmo em dois países da União; segundo a natureza territorial do Direito de Autor, dois feixes de direitos (e.g. reprodução, distribuição ou comunicação ao público) podem ser exercidos separadamente, pelos quais um titular pode se opor à importação de cópias da obra para determinado país da União, realizadas em outro país da União com sua autorização. Vale destacar, por exemplo, que o Tratado de Washington sobre Proteção das Topografias de Circuitos Integrados de 1989 (TIPIC) prevê, em seu Art.6(5), a exaustão dos direitos do titular quando um determinado circuito integrado ou produto incorporando circuito integrado sejam por ele colocados no mercado ou com seu consentimento.

[1246] *Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública*, de 14 de novembro de 2001 (documento WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001). Disponível em <http://www.wto.org/english/theWTO_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm> (último acesso em 15 de fevereiro de 2010).

[1247] Entre os exemplos da implementação do princípio da exaustão está aquele do Código Brasileiro da Propriedade Industrial de 1996 (Lei 9.279/96) que adota a perspectiva do regime da exaustão nacional, reconhecido, indiretamente, no Art.43, IV. Segundo o dispositivo, os direitos de exclusividade conferidos ao titular da patente não podem ser opostos contra terceiros que utilizem 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. No caso brasileiro, o legislador perdeu a oportunidade de adotar o regime de exaustão internacional, muito mais consentâneo com os objetivos de livre mobilidade dos bens da propriedade intelectual no comércio internacional.

principais defensores do princípio da exaustão nacional estavam Suíça e Estados Unidos, que justificavam a adoção de uma orientação neutra para o princípio da exaustão, justificando a perspectiva do Acordo centrada no objetivo precípuo de proteção dos direitos de exclusividade assegurados aos titulares pela propriedade intelectual.[1248] Outros países, como Austrália, Brasil, Índia e Nova Zelândia, defendiam justamente a aplicação da regra da exaustão internacional de direitos de propriedade intelectual, ou, minimamente, a liberdade de os Membros da OMC decidirem sobre o modelo adequado em seus ordenamentos domésticos.[1249] As Comunidades Européias, apesar da prática precedente nessa matéria, buscaram minimizar o debate sobre a aplicação do princípio da exaustão, evitando. A versão final do Artigo 6º do TRIPS demonstra claramente a insuficiência da disciplina da exaustão de direitos de propriedade intelectual, justificada na opção dos negociadores do GATT na Rodada Uruguai de sistematicamente negarem espaço de regulamentação ou harmonização normativa sobre a matéria[1250], como, aliás, ocorreu em relação a áreas sensíveis de interface entre propriedade intelectual e direito concorrencial.[1251]

O princípio da exaustão internacional em matéria de propriedade intelectual, portanto, ajusta o sistema multilateral do comércio aos seus objetivos sistêmicos de liberalização do comércio e acessos a mercados; em sua racionalidade econômica e jurídica, como observa ABBOTT[1252], materializa a mobilidade dos bens, serviços e tecnologias. No caso da propriedade intelectual, o sistema elaborado no TRIPS/OMC oferece restrições significativas à mobilidade de fatores do comércio, já que o objetivo de liberalização do comércio resta em certa medida prejudicado pela excessiva proteção dos direitos de propriedade intelectual, sob bases territoriais.[1253]

---

[1248] GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis,* cit, §2.69, p.112.
[1249] *Idem*, p.112.
[1250] MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights,* cit., p.48.
[1251] Criticamente, cf. ULLRICH, Hanns, "Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules: A TRIPS Perspective", cit., p.401 e ss.
ABBOTT, Frederick M., "Are the competition rules in the WTO TRIPS Agreement Adequate?", in *Journal of International Economic Law*, Vol. 7, n.3, 2004, p. 687 e ss; RICOLFI, Marco, "Is There an Antitrust Antidote Against IP Overprotection Within TRIPs?" in *Marquette Intellectual Property Review*, vol. 10, 2007, p. 306 e ss;
[1252] "The enduring enigma of TRIPS: a challenge for the world economic system", cit., especialmente p.513-514.
[1253] *Idem*, p.514. Múltiplos direitos de propriedade intelectual incidindo sob os bens, serviços e tecnologias submetidos ao trânsito econômico internacional permitem diversas modalides de restrições, materializadas pelos direitos de exclusivo, invocados concretamente pelos titulares. Na ausência de limitações, como materialmente impõe o princípio da exaustão internacional, difícilmente haverá concretização do objetivo ulterior do sistema multilateral do comércio, mas antes "aparência de liberalização e concorrência no

A atual (e carente) regulamentação internacional do princípio da exaustão permite, portanto, que os direitos internos especifiquem o escopo dos direitos conferidos pelas patentes, marcas e direitos de autor e poderes para os titulares excluírem terceiros do uso, importação, comercialização e fabricação dos bens protegidos. De uma perspectiva orientada para regulação do comércio internacional, a exaustão ou esgotamento dos direitos serve para delimitar a incidência da propriedade intelectual sobre bens e serviços que circulam nos mercados, sobretudo quanto aos limites espaciais envolvendo o exercício dos direitos pelos titulares.[1254]

Assim, segundo a exaustão internacional, com a primeira venda – que se manifesta pela introdução do produto no mercado pelo próprio titular ou por terceiros com seu consentimento – os direitos de exclusividade relativos à comercialização ou distribuição dos bens imateriais esgotam-se e não podem ser exercidos contra atos de importação paralela.[1255] Do ponto de vista da livre circulação de bens no trânsito econômico internacional, o princípio da exaustão funcionaria igualmente como fator de acesso a mercados, pois empresas não poderiam estender o monopólio sobre a exploração dos bens protegidos por propriedade intelectual para além daquele território em que o direito de exclusivo é conferido; nenhum Membro poderia impedir a importação de bens protegidos por propriedade intelectual enquanto adotasse a exaustão internacional como regra para delimitar sua exploração econômica, em virtude da primeira venda ou comercialização ocorrida no estrangeiro.[1256]

---

domínio dos bens da propriedade intelectual". Assim, é possível constatar a inconsistência entre objetivos de liberalização originariamente estabelecidos no sistema GATT/OMC e a proteção da concorrência nos mercados, de um lado, e os níveis excessivos de proteção da propriedade intelectual estabelecidos pelos Membros do TRIPS, de outro. A falta de uma norma internacional regulando o escopo temporal e espacial da exaustão de direitos de propriedade intelectual eliminaria essa possibilidade imediata.

[1254] CHIAPPETTA, Vincent. "The Desiderability of Agreeing to Disagree: the WTO, TRIPS, International IPR Exhaustion and Few Other Things", cit., p. 341.

[1255] Atos de importação paralela referem-se às práticas de importação de bens objeto de proteção por direitos de propriedade intelectual para determinado território distinto daquele em que o direito de exclusivo é reconhecido ou concedido, portanto, entre distintos Estados e seus respectivos mercados domésticos. A doutrina da exaustão internacional é, portanto, co-relacionada à importação paralela, sugerindo, por exemplo, que um Estado pode autorizar a importação de invenção patenteada em outro país, desde que o produto tenha sido introduzido ou colocado naquele mercado pelo detentor da patente ou por terceiros com seu consentimento. Do ponto de vista concorrencial, enquanto o detentor da patente já tenha sido recompensado ou remunerado pela sua invenção no país originário da exportação, seus direitos de propriedade intelectual encontram-se "esgotados" naquele país. Sobre isso, cf. BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, especialmente p.117 e ss.

[1256] UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* cit., p.93. A opção pela abordagem protecionista doméstica – baseada, portanto, no princípio da exaustão nacional – ou na integrativa internacional, fundada na aplicação do princípio da exaustão internacional, depende da justificativa adotada para a propriedade intelectual; se sua finalidade é proteger minimamente direito de inventores e criadores nos

Do ponto de vista de políticas públicas de acesso a saúde e educação, por exemplo, a aplicação da regra da exaustão internacional permitiria que um Membro da OMC importasse medicamentos essenciais ou obras literárias daqueles mercados em que sejam comercializados a preços diferenciados ou preços reduzidos.[1257] Por isso, no limite, empresas titulares seriam levadas a alterar as políticas de preços exigindo a segmentação de mercados conducente com a comercialização de bens objeto de propriedade intelectual mediante preços reduzidos, em mercados nos quais aqueles não seriam ofertados a preços mais elevados. Estados, por sua vez, teriam incentivos e mecanismos jurídicos para fomentar a aquisição de bens da tecnologia e informação em mercados caracterizados por melhores preços internacionais.[1258]

As soluções mais amplas de adoção da regra da exaustão internacional foram incorporadas pela Comunidade Andina, na Decisão nº 486 sobre o Regime Comum da Propriedade Industrial, de 14 de setembro de 2000[1259], que admite esgotamento de direitos de exclusivo relativamente a várias categorias da propriedade intelectual, incluindo patentes, topografias de circuitos integrados, desenhos industriais e direitos de marcas.[1260] O Artigo 54 da Decisão 486/2000, por exemplo, admite, como critério relevante para determinar a exaustão de direitos, a introdução do produto protegido por patente em

---

limites de certo território, então a exaustão nacional parece ser mais adequada; se a finalidade da propriedade intelectual no comércio internacional está relacionada a mecanismos de mobilidade de bens, serviços e tecnologias, então a exaustão internacional é mais adequada.

[1257] Cf., por exemplo, CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, cit. p.41, em que a Comissão Britânica da Propriedade Intelectual sugere a necessidade de derrogação do princípio geral de exaustão, permitindo que sistemas de preços diferenciados de medicamentos sejam criados com a segmentação de mercados sem, contudo, prejudicar importação paralela de medicamentos ofertados a preços reduzidos nos mercados dos países em desenvolvimento. Sobre o tema, ver ainda, BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; POLIDO, Fabrício. Propriedade intelectual e preços diferenciados de medicamentos essenciais: políticas de saúde pública para países em desenvolvimento, in *Revista de Direito Público da Economia*, São Paulo, v. 3, n. 11, 2005, p. 63 e ss; e BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, especialmente p.117 e ss.

[1258] Enquanto formulação geral, essa regra seria aplicável a mercados de medicamentos, produtos editoriais e bens da informação. Sobre isso, ver estudo de CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia e MELO, Luiz Martins. "A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos", in *Cadernos de Saúde Pública* vol.23, n.2, 2007, p. 257-267 (assim se referindo: "*De fato, nem sempre os preços mais baixos são praticados nos países mais pobres e, por esta razão, países em desenvolvimento e menos desenvolvidos precisam dispor de mecanismos que possibilitem a importação do produto do país onde ele é vendido ao menor preço. Nessa perspectiva, a importação paralela favorece o acesso a medicamentos, porque aumenta a capacidade de compra no país importador*").

[1259] *Decision 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial de La Comunidad Andina de 2000*. Disponível em <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm>

[1260] Cf. especialmente Artigos 54, 101, 131 e 158 da Decisão nº 486/2000.

qualquer país, delimitando os poderes do titular de impedir terceiros de realizarem atos de comercialização relativamente à patente.[1261]

Em relação ao direito brasileiro, especificamente, seria possível observar que a redação do Artigo 43, II, da Lei nº 9.279/96 permite conclusão restritiva sobre a aplicação da exaustão nacional e que qualquer ato de importação paralela de produtos protegidos por patentes (de acordo com o Artigo 184, inciso II, da LPI), configuraria crime contra patente de invenção. Criticável sob vários aspectos, a solução oferecida pela brasileira – em frontal contradição com as propostas do Brasil para as negociações do Artigo 6º do TRIPS na Rodada Uruguai – apenas diz respeito a casos exemplificativos (e não enumerativos) de atos que não constituem violação aos direitos do titular – atos que não interferem injustificadamente no monopólio comercial, i.e., no direito de exclusivo conferido pela patente.

Enquanto seja uma regra mínima, e não máxima, de exaustão em matéria de propriedade intelectual, o Brasil tem liberdade para aplicar a exaustão internacional em seu sistema doméstico da propriedade intelectual, o que inclui novas propostas legislativas e novas orientações jurisprudenciais.[1262] Em sua análise sobre os limites espaciais dos direitos de patentes no sistema encetado pelo Código brasileiro da Propriedade Industrial de 1996, HEATH[1263] sustenta que a Lei é inconclusiva quanto à incidência do princípio da exaustão internacional, e relembra que os objetivos ulteriores do sistema TRIPS/OMC são estimular o livre comércio de bens e a suprimir novas distorções do comércio multilateral. Sugere, nesse sentido, que o Poder Judiciário brasileiro adote a linha interpretativa seguida pela Suprema Corte do Japão, segundo a qual o princípio da exaustão internacional de

---

[1261] Art.54: *"La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a el*

[1262] Sobre isso, retomo a análise de BASSO, Maristela, in BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, especialmente p.121: *"Para que o ato de importação paralela não interfira no direito do titular da patente, a única condição que deve ser respeitada é que se refira a objetos que tenham sido introduzidos no exterior por seu titular ou por terceiro, com o seu consentimento, em condições monopolísticas, a fim de possibilitar ao titular da patente a recuperação dos investimentos incorridos no desenvolvimento do objeto da patente. Ou seja, se o titular da patente puder livremente fixar o preço de seu produto, em um país estrangeiro, o seu direito de receber uma recompensa por divulgar sua inovação está exaurido internacionalmente, não havendo razões legais e econômicas para renová-lo apenas porque o produto cruzou as fronteiras nacionais brasileiras"*.

[1263] "Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo", in RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p.34.

direitos de patentes é ajustado à doutrina da licença tácita, aplicável a produtos patenteados importados ao mercado japonês.[1264]

Trata-se de uma linha interpretativa consistente não apenas com os princípios e objetivos do Acordo TRIPS, como também com os fundamentos da ordem econômica brasileira. A Constituição Federal do Brasil de 1988 explicitamente condiciona a proteção da propriedade industrial ao "interesse social, tecnológico e econômico" do Brasil, submetendo-o, inclusive, ao princípio da livre concorrência e da defesa do consumidor.[1265] Essa interpretação pelo Judiciário brasileiro dificilmente sujeitaria o Brasil a futuros contenciosos perante a Organização Mundial do Comércio, já que o TRIPS, em seu Artigo 6º expressamente exclui a possibilidade de reclamação ao OSC por violação direta de uma obrigação multilateral.[1266]

Admitindo-se, portanto, o contexto de aplicação da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e das Recomendações da Agenda para o Desenvolvimento de 2007, a exaustão internacional da propriedade intelectual deve ser admitida enquanto norma internacional. Evidentemente, isso pressupõe constatar não apenas necessário espaço para harmonização nos direitos domésticos, a partir de perspectiva orientada para a consecução dos objetivos gerais do sistema internacional da propriedade intelectual – revisitados de acordo com os Artigos 7º e 8º do Acordo TRIPS, como também a adoção de mecanismos de ampliação de oferta de bens e serviços das tecnologias e informação. A exaustão também oferece limitações legais (espaciais e temporais) ao exercício dos direitos de exclusividade conferidos aos titulares da propriedade intelectual.[1267]

---

[1264] Idem, p.34-35.

[1265] Cf., Artigos 5º, inciso XXIX, e 170 da CF/88.

[1266] Sobre isso, cf. igualmente, Parágrafo 5º, alínea "d" da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001.

[1267] Nesse caso, entendemos ser razoável que os países em desenvolvimento não eliminem as fontes de oferta de bens da tecnologia e informação mediante recurso à importação paralela em outros mercados domésticos. Em interpretação consistente com o Acordo TRIPS e convenções clássicas da propriedade intelectual, importações paralelas devem ser autorizadas sempre que os direitos de exclusividade do titular já tenham se exaurido no país de origem. Na medida em que o Artigo 6º do TRIPS faculta os Membros da OMC a adotarem seus próprios regimes de exaustão dos direitos de propriedade intelectual, parece lógico buscar a interpretação mais favorável à implementação do Artigo º, alínea "d", da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. Nesse sentido, retomamos as justificativas do estudo de HEATH, Christopher, "Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo", in RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 19 e ss ; ver ainda CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, cit. p.42 (em que a Comissão Britânica formula a seguinte recomendação: *"Os países em desenvolvimento não devem eliminar fontes potenciais de importação a preços baixos a partir de outros países em desenvolvimento ou desenvolvidos. Para constituírem medida eficaz de favorecimento da concorrência num panorama de cumprimento integral do Trips, as importações*

## 5.8 Contrapartidas e justificativas para proteção da propriedade intelectual na Era Pós-OMC

A emergência da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento reorientou objetivos sistêmicos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, rejeitando a visão aboslutista e finalista, em parte consagrada pela adoção do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai do GATT, de que a proteção ótima ou eficiente da atividade criativa e inventiva nos Estados corresponde à elevação dos níveis de crescimento, transferência de tecnologia, inovação ou aceleração do desenvolvimento. Com efeito, a Proposta Brasil-Argentina de 2004 parece consolidar a perspectiva instrumentalista da propriedade intelectual no sistema multilateral, segundo a qual categorias da propriedade intelectual são distintas entre si, aplicam-se a diversos contextos de desenvolvimento e mercados de inovação e tecnologias.[1268] Abre espaço para o movimento reverso de universalização dos direitos de propriedade intelectual, a partir do equilíbrio entre interesses de titulares e usuários, existência e ampliação de um robusto domínio público e maior liberdade dos Estados quanto à adoção de flexibilidades na implementação das normas da propriedade intelectual.

A Agenda não minimiza os padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual vigentes, rejeitando suas externalidades positivas em relação a incentivos à atividade inovadora e criativa nos mercados e à transferência de tecnologia e desenvolvimento, sob determinadas circunstâncias locais. Ela inova, no entanto, em reconhecer prioridades na agenda internacional envolvendo negociações em matéria de propriedade intelectual e admite que a atividade normativa e decisória da OMPI deve se orientar pela preocupação ou dimensão desenvolvimentista, aliás, retomando reclamos dos países em desenvolvimento da década de 1970, ainda na esteira dos debates da Nova Ordem Econômica Internacional.[1269] Nesse sentido, as Recomendações da Agenda da

---

*paralelas devem ser permitidas sempre que os direitos do titular de uma patente tenham-se extinguido no país estrangeiro. Uma vez que o TRIPS permite que os países elaborem seus próprios regimes de exaustão de direitos - aspecto reafirmado em Doha -, os países em desenvolvimento devem ter por objetivo facilitar as importações paralelas em sua legislação").*

[1268] Cf. CHON, Margaret, "Intellectual Property and the Development Divide", cit. 2900 e ss; NETANEL, Neil Weinstock. "The WIPO Development Agenda and Its Development Policy Context", cit.,p.5-6.

[1269] Cf., por exemplo, CORREA, Carlos M. "Can TRIPS foster transfer of technology?", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, cit.,p. 235.

OMPI para o Desenvolvimento oferecem espaço para a criação de nova arquitetura para o Direito Internacional da Propriedade Intelectual, fundada na liberdade de Membros da OMPI e OMC estabelecerem padrões de proteção ajustados às demandas locais de inovação, saúde pública, acesso ao conhecimento e crescimento econômico, em perspectiva mais ampla que compreenda, igualmente, políticas públicas de desenvolvimento tecnológico e industrial.[1270]

Entre os principais objetivos de uma agenda global da propriedade intelectual, a partir da interação entre Estados, organizações internacionais, setores privados, sociedade civil e usuários, estão proposições ou demandas de países em desenvolvimento para fazer com que o sistema internacional da propriedade intelectual funcione a favor de seus interesses e não para coalizões envolvendo interesses da indústria transnacional sediada nos países desenvolvidos. Como observa REICHMAN[1271], países em desenvolvimento devem continuamente insistir no desenvolvimento e aperfeiçoamento de normas e instituições da propriedade intelectual a partir de estratégias pró-competitivas de

---

A Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, ainda que consideradas as controvérsias quanto às categorias nela contempladas, na Assembléia Geral de 2007, sugere mudança de paradigma na cooperação internacional em matéria de propriedade intelectual, sobretudo entre países em desenvolvimento e de menos desenvolvimento. Responde aos reclamos da doutrina, ainda na fase de pós-transição dos prazos de implementação das obrigações do Acordo TRIPS, sobre a ausência de uma "agenda para o desenvolvimento" no sistema internacional da propriedade intelectual. Cf. especialmente REICHMAN, Jerome H. "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p. 470. Enquanto os Membros da OMC não alcançassem o consenso mínimo, na visão do autor, quanto à vinculação da proteção da propriedade intelectual a interesses relacionados a inovação, ciência e educação nos países em desenvolvimento, dificilmente haveria contrapartida ou denominador comum sobre o desenvolvimento progressivo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual em uma nova ordem de regulação internacional.

[1270] A liberdade de adoção de normas e políticas públicas na área da propriedade intelectual é fator condicionanete para a expansão de um sistema multilateral orientado para interesses públicos, de acesso ao conhecimento, bens da tecnologia e informação, preservação de recursos básicos de pesquisa e educação. Na concepção de Peter DRAHOS, "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", cit., p.767-78, essa liberdade está, em larga medida, associada às concepções de política econômica e industrial individuais nos Estados. Em especial quanto aos países em desenvolvimento, implica reconhecer a necessidade de análise dos efeitos ou alcance da proteção conferida por direitos de propriedade intelectual sobre certas categorias de tecnologias, rejeitando a idéia de que a concessão de direitos de exclusivo (monopólios) aos titulares, a partir de atos de registro para várias categorias da propriedade intelectual, equaciona o trinômio entre incentivos, atividade criativa e inventiva e remuneração. A generalização pretendida pelos países desenvolvidos na Rodada Uruguai quanto à proteção para todas as categorias da propriedade intelectual ("one-size-fits-all"), é, portanto, revista sob a perspectiva das especificidades, circunstâncias locais e condicionantes das economias domésticas.

Evidentemente, pelas limitações do presente trabalho, não discutiremos esses problemas, limitando-nos a reconhecer que as teorias econômicas neoclássicas aparentemente não mais são suficientes para justificar a perspectiva abolutista ou finalista da propriedade intelectual, segundo a qual mudanças e transformações nas relações proprietárias levam a níveis ótimos de eficiência nos mercados; e que a internalização de externalidades compensa os custos sociais derivados dos monopólios, de tal modo que a concessão de direitos de exclusivo resultaria em benefícios para a continuidade da atividade inventiva e criativa.

[1271] "From Free Riders to Fair Followers: Global Competition under the TRIPS Agreement", in *NYU Journal of International Law & Politics*, n.29, 1997, p.26 ss.

implementação das obrigações assumidas no TRIPS, que levem em consideração suas demandas domésticas e objetivos constitucionalmente assegurados. Esse aspecto é particularmente importante na fase pós-transição.

Entre elas destacam-se aquelas relacionadas ao ajustamento dos regimes domésticos da propriedade intelectual aos objetivos e políticas públicas de desenvolvimento, tais como sistemas de inovação, políticas tecnológicas e industriais; controle de práticas anticoncorrenciais envolvendo abuso de poder de mercado decorrente do exercício ilimitado dos direitos de propriedade intelectual; adequação dos sistemas domésticos de propriedade intelectual a incentivos de inovação nacional; abstenção de negociações de níveis mais elevados de proteção – o que seria determinada por moratória nas negociações internacionais envolvendo a propriedade intelectual, sobretudo quanto aos tratados bilaterais de investimento e acordo de livre comércio negociados pelos Estados Unidos nos últimos cinco anos; e o fortalecimento das infra-estruturas domésticas para aquisição e disseminação dos bens fundados no conhecimento científico e tecnológico.[1272]

Por outro lado, existem estruturas negociais e práticas empresariais que podem ser admitidas como conducentes ao equilíbrio de interesses na propriedade intelectual e servir como fundamento de política normativa em determinados setores da indústria e novas tecnologias. Entre elas, destacam-se parcerias público-privadas (PPPs), joint ventures, participações societárias minoritárias em pequenas e médias empresas, e contratos de compartilhamento de benefícios em licenças e transferência de tecnologia. Uma vez introduzidas nas leis nacionais, permitem aos Membros da OMPI e OMC estabelecerem equilíbrio entre direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual, em conformidade com normas do TRIPS, oferecendo mecanismos de composição entre interesses de titulares e de usuários na proteção da propriedade intelectual.[1273]

---

[1272] Jerome REICHMAN, "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p.467; idem, From Free Riders to Fair Followers: Global Competition under the TRIPS Agreement, in *NYU Journal of International Law & Politics*, n.29, 1997, p.26 ss.

[1273] REICHMAN, Jerome.H e LANGE, David. "Bargaining Around the TRIPS Agreement: The Case for Ongoing Public-Private Initiatives to Facilitate Worldwide Intellectual Property Transactions", cit., p. 16 (o que os autores sustentam ser estruturas de "base negocial privada" para resolver os conflitos decorrentes dos padrões do TRIPS).

A Lei de Inovação brasileira de 2004 (Lei nº 10.973, de 3 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11/10/05), por exemplo, propõe capítulo específico para disciplinar as relações de cooperação entre Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs (órgãos ou entidades da administração pública que tenham por objetivo institucional, dentre outros, "executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico") e empresas quanto ao objetivo de fomento à pesquisa e tecnologia, que é inclusive, constitucional. O reconhecimento de arcabouço normativo para parcerias público-privadas na Lei brasileira de Inovação pressupõe cooperação de entidades estatais com empresas de pequeno e médio porte,

Como observado anteriormente, o Art.66.2 do TRIPS, impõe obrigação aos Membros países desenvolvidos de incentivar estruturas de transferência de tecnologias por titulares e indústrias neles sediados para países de menor desenvolvimento relativo. Ela compreende, portanto, adoção de medidas legais (leis e regulamentos) estabelecendo incentivos para investimento estrangeiro direto ou transferência de tecnologia como contrapartida para os padrões mínimos de proteção e normas de aplicação efetiva da propriedade intelectual, já implementados por países em desenvolvimento após 15 anos de vigência do Acordo TRIPS.[1274] Daí porque é tarefa do Conselho para TRIPS monitorar o cumprimento da obrigação estabelecida no Artigo 66.2 e também empreender a revisão da aplicação dos dispositivos do Acordo.[1275]

Há exemplos importantes para a revisão da aplicação dos dispositivos do TRIPS, como no campo da proteção patentária. Como observado, o Acordo resultou na ampliação da matéria protegida para invenções em todos os campos da tecnologia, emprega linguagem comum para os requisitos de acesso à proteção das invenções (novidade, passo inventivo e aplicação industrial) e prazo de 20 anos conferidos pela patente. Após 15 anos, seria tarefa imperiosa mensurar efeitos das normas patentárias sobre os sistemas de inovação nos Membros da OMPI e OMC, especialmente suas interações com fluxos de transferências de tecnologia, capacitação da indústria local e elevação dos padrões de concorrência nos mercados de bens da tecnologia e informação.[1276]

---

mediante cessão de laboratórios, pesquisa conjunta e, inclusive, participação minoritária no capital, com expressa previsão legal. Em cinco anos de vigência da Lei brasileira, é difícil estimar a efetividade das normas relativas à cooperação entre entidades estatais de pesquisa e tecnologia e pequenas e médias empresas, sobretudo porque o Brasil ainda conta com considerável assimetrias em seu sistema doméstico de inovação, além de enfretar dificuldades quanto a políticas essencialmente de oferta de bens da tecnologia e informação, inadequação dos instrumentos para políticas industriais e tecnológicas; e obsolescência do quadro institucional.

[1274] REICHMAN, Jerome H. "The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?", cit., p.467.

[1275] Cf. CORREA, Carlos. "Can TRIPS foster transfer of technology?", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, cit., p. 237-40. Práticas de licenças pró-concorrenciais relacionadas à transferência de tecnologia podem servir de expedientes lícitos para converter formalmente supostos "piratas e contrafatores" da propriedade intelectual em licenciados autorizados, em especial como resposta à tendência expansionista de proteção da propriedade intelectual entabulada por Estados Unidos e União Européia em torno das negociações do Acordo Comercial Anti-Contrafação (ACTA).

[1276] Pressões competitivas nos países em desenvolvimento podem levar a novas alternativas de elaboração de normas contendo exceções à matéria patenteável, em conformidade com o Art.27.3 do TRIPS. Essas normas também podem limitar o escopo de proteção conferida pelas informações não-divulgadas (ou informações confidenciais) incidentes sobre determinados bens que poderiam ser protegidos, igualmente, por direitos de patente, e, portanto, objeto de proteção cumulativa. Opções legislativas dessa natureza permitem que a indústria, sediada em paises em desenvolvimento, explorem know-how já existente no domínio público e que não seja objeto de proteção patentária no território nacional, e desenvolver novas invenções a partir de outras já protegidas. Como observado anteriormente (item 5.7.2), o mesmo se aplica à possibilidade de ampliação

A medida pela qual os países em desenvolvimento são beneficiados por padrões de proteção patentária mais elevados como orientação de política legislativa interna depende de muitos fatores que não exclusivamente a concessão de direitos de exclusivo sobre invenções. A existência e maturação de sistemas de inovação, a disponibilidade da indústria sediada em países desenvolvidos licenciar e transferir tecnologia ou elevar investimentos estrangeiros diretos também permanecem variáveis importantes nessa análise. Ainda é relevante a ambientação (ou familiarização) dos países em desenvolvimento em torno dos benefícios efetivos dos sistemas patentários e sua aptidão em incentivar, minimamente, ciclos de inovação, pesquisa e desenvolvimento a partir da indústria doméstica e concorrência nos mercados. [1277]

Ainda assim, no entanto, a valoração do regime global patentário permanece questão controvertida; países em desenvolvimento poderiam sofrer prejuízos significativos em seus sistemas de inovação local, sobretudo no que tange à dependência crescente das tecnologias originadas no estrangeiro (e.g. aquelas envolvendo proteção patentária, de marcas, desenho industrial e de regimes 'sui generis', como o proteção das bases de dados e programas de computadores), com poucas contrapartidas no regime multilateral do comércio. Nesses casos, devem ser plenamente reconhecidos os resultados dos países em desenvolvimento nas negociações da Rodada Uruguai do GATT, especialmente por terem insistido na criação de áreas de escape - exceções e flexibilidades - no domínio da propriedade intelectual, utilizando o TRIPS como referência para internacionalização dessas disciplinas no sistema multilateral do comércio.

Após 15 anos de vigência, o TRIPS exige compreensão coletiva quanto à insuficiência da função da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio – incompletude que resulta da natureza dos direitos de propriedade intelectual e dos conflitos por ela suscitados em interface com outras disciplinas das ciências sociais e humanas. É

---

das hipóteses normativas, nos ordenamentos dos Membros da OMPI e OMC, em torno da exceção de *uso experimental* das patentes, de acordo com a regra das exceções aos direitos conferidos pelas patentes prevista pelo Art.30 do TRIPS. Sobre isso, retomamos as opiniões de REICHMAN, Jerome H. "Universal "Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit., p. 354; CORREA, Carlos, *Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries*, Geneva: SouthCentre, 2000, especialmente p. 66.

[1277] Essa preocupação é muito antiga e faz refutar análise meramente baseadas em estatísticas de patentes. A proliferação ou elevação quantitativa de pedidos de patentes via PCT ou diretamente nos escritórios domésticos não necessariamente demonstra a relação entre patentes e sistemas de inovação. Sobre isso, ver REICHMAN, Jerome H. "Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection", cit.,p. 354; Criticamente, cf. PRIMO BRAGA, Carlos A. "Trade related Intellectual Property Issues: The Uruguay Round Agreement and its Economic Implications", in MARTIN, Will e WINTERS, L. Allen. (eds) *The Uruguay Round and the Developing Economies*. New York: Cambridge Univ. Press, 1998, p. 381 ss., com uma visão mais otimista para o TRIPS e seus benefícios para os países em desenvolvimento.

tarefa ainda impraticável para juristas, economistas, filósofos e sociólogos, mensurar causas e efeitos na relação entre criação e recriação de conhecimento e mecanismos de restrições legais (por direitos de exclusivo) e, de outro lado, difusão e compartilhamento dos bens resultantes das novas tecnologias e informação.[1278]

## 5.9 Anotações finais de capítulo

O debate sobre a preservação e expansão do domínio público, aqui admitido como componente da regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual e princípio de ordem pública internacional, é retomado como proposta de redefinição dos objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual. Partindo da abordagem introduzida pela Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, é possível concluir que políticas inclusivas no tocante à preservação e expansão do domínio público (como acesso a conhecimento) oferecem instrumentos de recriação e renovação dos bens da tecnologia e informação existentes e minimizam os efeitos das estratégias de expansão da proteção da propriedade intelectual; tornam-se orientação para governos, legisladores e juízes nos países em desenvolvimento e limites para negociação e elaboração de normas internacionais e domésticas mais restritivas em relação à proteção dos direitos de propriedade intelectual.

A Agenda da OMPI para o Desenvolvimento ainda se mantém como principal foro de negociações e formulação de normas favoráveis à adoção de instrumentos para preservação e expansão do domínio público, bem como aprofundamento do regime de exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual; tornam-se centrais ao debate para a regulação global dos bens da tecnologia e informação e a criação de direitos para usuários da propriedade intelectual. Como observado no presente trabalho, apesar da interpretação favorável às flexibilidades do TRIPS/OMC em torno do acesso aos bens da tecnologia e informação, os Membros da OMPI e OMC produtores de bens da propriedade intelectual preservam interesses de assegurar e expandir a aplicação geral e rigorosa das normas internacionais vigentes.

---

[1278] Retomamos aqui as reflexões em ABBOTT, Frederick M. "The enduring enigma of TRIPS: a challenge for the world economic system", cit., p.497 e ss; e CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, cit., Parte I; e UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* cit.p.14-15.

Por essa razão, o recurso ao princípio do equilíbrio no domínio da propriedade intelectual é necessário para minimizar os efeitos não equitativos e não distributivos da aplicação estrita de normas substantivas e procedimentais relativas à proteção da propriedade intelectual, tanto em relação ao Acordo TRIPS, tratados administrados pela OMPI, como nos acordos de livre comércio e tratados bilaterais de investimentos recentemente adotados pelos Estados Unidos e União Européia em suas relações comerciais com países em desenvolvimento. Parece ser, igualmente, tarefa dos legisladores e tribunais domésticos, concretizar o princípio na regulamentação e adjudicação de litígios privados envolvendo a propriedade intelectual

O Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC oferece várias opções de políticas normativas para composição do equilíbrio dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional, com recurso às flexibilidades existentes no TRIPS e demais tratados e convenções da propriedade intelectual. Os principais instrumentos disponíveis são aqueles relacionados à redução de escopo de proteção, as exceções e limitações, licenciamento compulsório e exaustão internacional de direitos de propriedade intelectual. Como analisado, eles servem para delimitar o âmbito material e espacial de aplicação dos direitos de propriedade intelectual, a recomposição do equilíbrio intrínseco entre interesses de titulares e usuários e a ampliação do domínio público

Como observado, o TRIPS não inova no campo das exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, consolidando a Regra dos Três Passos, conforme o Artigo 9(2) da Convenção de Berna de 1886, empregando-as extensivamente para as categorias de direitos de autor (Art. 13), marcas (Art.17), desenhos industriais (Art. 26.2) e patentes (Art.30). Admitindo-se uma interpretação favorável à Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e as Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento de 2007, países em desenvolvimento encontram fundamentos legais para a adoção de flexibilidades relativas à proteção da propriedade intelectual.

A solução mais ambiciosa e que vai além das formulações gerais da Declaração de Munique sobre a Interpretação Equilibrada da Regra dos Três Passos deve concentrar-se nos princípios e objetivos do sistema internacional da propriedade intelectual, estendendo-se para várias categorias protegidas pelo Acordo TRIPS. O equilíbrio sistêmico entre interesses de titulares e usuários apenas se concretiza positivamente com a inclusão, por tratados ou leis internas, de direitos de usuários relativos aos acessos aos bens da tecnologia e informação, e não simplesmente, pela exclusão de usos, práticas e

comportamentos, tolerados pelos titulares da propriedade intelectual. Ela inclui ainda, a observância dos direitos de usuários, pela qual exceções e limitações à propriedade intelectual são concretamente aplicadas nos Membros da OMPI e OMC, a partir dos padrões normativos mínimos em suas legislações domésticas, por tribunais e autoridades responsáveis pelo gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual.

Essas medidas devem ser asseguradas (mantidas e/ou ampliadas) em tantas categorias da propriedade intelectual quantos forem os direitos de exclusividade assegurados aos titulares, não apenas por tratados e convenções futuramente adotados pelos Membros da OMPI e OMC, como também por leis e regulamentos internos da propriedade intelectual e prática das instituições domésticas e regionais (tribunais e escritórios da propriedade intelectual), e que afetam diretamente as fontes normativas do Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

Exceções e limitações propiciam incentivos normativos à continuidade, renovação e seqüenciamento da atividade inovadora e criativa nos mercados, ampliam a aptidão concorrencial entre criadores e inventores e os acessos aos bens da tecnologia e informação. Favorecem duplamente interesses de titulares e usuários da propriedade intelectual, sobretudo por estabelecerem uma obrigação legal, nos ordenamentos domésticos, de repartição de benefícios recorrente da remuneração ou compensação oferecida pelos usos dos bens imateriais.

## Capítulo 6 – CONCLUSÕES

O presente trabalho buscou identificar elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC, concentrando-se na análise da recente tendência de fortalecimento dos regimes de proteção da atividade criativa e inovadora, nos sistemas globais de proteção e observância, sustentando a necessidade de redefinição dos valores e objetivos do Acordo TRIPS. A "dimensão global" dos direitos de propriedade intelectual no Pós-OMC aponta para a necessidade incondicional de o jurista revisitar alguns dos fundamentos de sua regulamentação, que incluem as categorias de princípios e objetivos, flexibilidades e justificativas da disciplina da propriedade intelectual na ordem internacional.

Como demonstramos anteriormente, enquanto o reconhecimento da proteção da atividade criativa e inovadora já se manifesta, acima de tudo, como principio geral de Direito Internacional (consagrado pelo processo de codificação iniciado no final do século XIX com a adoção da CUB e CUP) e objetivo sistêmico do Acordo TRIPS, reações importantes ao movimento expansionista da propriedade intelectual são expressões favoráveis em torno de uma interpretação socialmente sustentável e equilibrada das normas internacionais. Nesse sentido, o presente trabalho buscou afirmar que a concepção da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento simbolizaram o esforço dos países em desenvolvimento na construção de sentimento e *ethos* concorrencial quanto à adoção de flexibilidades oferecidas pelo Direito Internacional da Propriedade Intelectual.

Nessa tarefa, negociadores, legisladores e tribunais permanecem como importantes vetores de transformação e avaliação do escopo e objetivos da proteção e justificativas para a propriedade intelectual no Pós-OMC. Justamente, como sustentado, a disciplina da propriedade intelectual deixa de ser apresentada como finalista, mas antes instrumental. Enquanto ciência valorativa, o Direito, em todos seus domínios, não está imune às compressões e interações com outras áreas, em especial aquelas orientadas por interesses públicos, dentre as quais destacávamos a proteção dos direitos fundamentais, recursos da biodiversidade, bens culturais, concorrência e incentivos para inovação nos mercados. Sem

pretender esgotar a análise dessas "interações sistêmicas", que constituiriam capítulo à parte em nossa Tese, demonstramos a necessidade de considerá-las na criação de regimes normativos conducentes à preocupação sobre o acesso aos "bens públicos globais", emprestando aqui a expressão empregada por MASKUS e REICHMAN[1279]. Apesar de concebidos, em sua maioria, como resultados da atividade empresarial criativa e inovadora em escala transnacional e doméstica, são bens destinados a usuários indistintos; interesses que se distribuem em favor do desenvolvimento, meio-ambiente, ciência, pesquisa, cultura e educação nos mercados.

Nas diversas partes do presente trabalho, contribuímos, portanto com algumas proposições, dentre as quais destacamos:

1. A cooperação entre organizações internacionais e convergência de competências, para além daquelas já atribuídas à OMPI e OMC, devem ser consideradas como fundamentos para a criação de ordem de regulamentação dos bens do conhecimento, nos quais sejam válidos objetivos centrais de acesso aos bens da informação e da tecnologia, concorrência nos mercados, transferência de tecnologia e difusão da inovação. A cooperação e convergência no Pós-OMC não podem ser reduzidas à proteção de proteção dos interesses dos titulares da propriedade intelectual; servem de espaço para que Estados, organizações internacionais, indivíduos, organizações da sociedade civil adotem instrumentos capazes de conferir juridicidade e efetividade às políticas domésticas relacionadas à propriedade intelectual, como nos campos da inovação, saúde pública, acesso à cultura e educação, em contexto, mais amplo, portanto de acesso aos bens da tecnologia e informação.

2. O federalismo clássico entre organizações internacionais, justificado por instituições com fins e objetivos semelhantes (as Uniões de Paris e de Berna, a OMPI e OMC) é transformado pela governança global das organizações, sob a forma de federalismo complementar. Este é baseado em instituições com objetivos diversos daquele meramente de proteção da propriedade intelectual, mas ligadas pelas novas preocupações na agenda internacional da propriedade intelectual. O desenvolvimento subseqüente do

---

[1279] In MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.30 e ss

Direito Internacional da Propriedade Intelectual na esteira das mudanças introduzidas pela Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 e os objetivos da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento refletem essa realidade embrionária.

3. O desenvolvimento doutrinário atual do Direito Internacional da Propriedade Intelectual e estudo de suas principais fontes normativas reconhecem os valores associados à tendência expansionista de proteção dos direitos de propriedade intelectual, em larga medida desencadeada pela insatisfação ainda latente dos países desenvolvidos no Pós-TRIPS e aprofundada em várias vertentes, do multilateralismo, regionalismo e bilateralismo. Como resultado, recentes iniciativas de harmonização substantiva da propriedade intelectual estabelecidas pela OMPI, com aprofundamento dos sistemas globais de proteção, e as iniciativas de negociação do Tratado de Comércio Anti-Contrafação (ACTA) para adoção de padrões mais amplos de aplicação da proteção (observância) dos direitos de propriedade intelectual sugerem a necessidade de redefinição dos elementos do Direito Internacional da Propriedade Intelectual em torno do equilíbrio de interesses tutelados, mecanismos de preservação e expansão do domínio público e recriação das flexibilidades.

4. As fronteiras da regulação internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC apontam para limites à tendência expansionista de proteção da atividade criativa e inovadora nos mercados, cujos resultados, como analisado, facilitam à apropriação dos bens do conhecimento sem muitas contrapartidas de acessos pelos usuários. No extremo desse processo, o equilíbrio intrínseco da propriedade intelectual, entre o estímulo à inovação e criação pelos titulares e acesso aos bens da tecnologia e informação pelos usuários, fragmenta-se em função de intercâmbio desigual - racionalidade contrária aos objetivos do Acordo TRIPS e outros interesses públicos relevantes no contexto da educação, ciência, pesquisa e desenvolvimento. A interpretação e aplicação finalistas das normas internacionais da propriedade intelectual somente contribuem para a manutenção de um regime insipiente e assimétrico de inovação e transferência de tecnologia, tendente à apropriação dos bens do conhecimento, sem contrapartidas necessárias para o equilíbrio sistêmico.

5. As contradições e efeitos relativos à adoção de tratados e convenções com objetivos muito mais amplos do que aquele de estabilização de padrões mínimos de proteção da

propriedade intelectual no âmbito da OMPI, para além das obrigações do Acordo TRIPS/OMC, sugerem os esforços da Organização para consolidação de "sistemas globais de proteção". Estes facilitam a aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual, particularmente por aproximar normas e práticas relacionadas a procedimentos de registros e aspectos substantivos de proteção de marcas e patentes e de controle do acesso às obras de autoria nos ambientes digitais (em especial quanto às medidas de caráter tecnológico e gestão de direitos digitais). Evidenciam, igualmente, a inclusão de políticas normativas internacionais destinadas ao ajustamento das novas tecnologias de internet ao objetivo de proteção da propriedade intelectual.

6. Essa modalidade de harmonização substantiva da propriedade intelectual no Pós-OMC não acompanha as demandas de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, que, no sistema GATT/OMC, lograram alcançar flexibilidades e salvaguardas para a implementação diferenciada de obrigações multilaterais assumidas no TRIPS. A concretização dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento da OMPI deve prosseguir em benefício da diferenciação ou diversidade dos sistemas domésticos da propriedade intelectual.

7. Países em desenvolvimento ainda manifestam dificuldades para compreensão sobre os efeitos da elevada proteção da propriedade intelectual, deficiências quanto à capacitação das institucionais educacionais e escritórios domésticos da propriedade intelectual. Especificamente no campo da elaboração normativa, a Agenda da OMPI para Desenvolvimento impõe a vinculação, ao objetivo de proteção da propriedade intelectual na ordem internacional, a adoção de novas concebidas a partir das flexibilidades (entre elas, por exemplo, redução do escopo de matéria protegida exceções e limitações, licenças compulsórias, aplicação de normas antitrustes para controle de práticas anticoncorrenciais relativas à propriedade intelectual)

8. O fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade intelectual no contexto do Pós-OMC também é evidenciado pela adoção de procedimentos de aplicação das normas de proteção ("*observância*"), em resposta à prática dos Membros da OMC quanto à implementação das obrigações da Parte III do TRIPS. As normas do Acordo conferem mecanismos para acesso à tutela jurisdicional e administrativa dos direitos de titulares da propriedade intelectual, com ênfase em procedimentos civis relativos, medidas cautelares,

medidas de fronteiras, inversão do ônus da prova em processos envolvendo patentes e procedimentos e sanções criminais envolvendo atos de pirataria e contrafação. O TRIPS, no entanto, assegura liberdade dos métodos de implementação das obrigações relativas à observância, sobretudo porque elas impõem custos significativos a todos os Membros.

9. A resistência dos países em desenvolvimento, nesse campo especificamente, é compreensível, na medida em que a capacidade técnica e institucional de seus sistemas domésticos freqüentemente não corresponde às expectativas dos países desenvolvidos em relação à "proteção adequada" ou "efetiva" da propriedade intelectual. Muitas das matérias relativas à observância da propriedade intelectual são estranhas à realidade jurisdicional e administrativa nos países em desenvolvimento, e reclamam dos governos papéis muito desviantes do efetivo interesse público, que não corresponde efetivamente ao de capacitação de técnicos e especialistas para a tutela de interesses privados dos titulares da propriedade intelectual.

10. No caso do Acordo TRIPS, as obrigações de aplicação da proteção da propriedade intelectual estão associadas à ampla flexibilidade na elaboração de normas, pelos legisladores nacionais. No entanto, elas esbarram em alguns problemas práticos, como a dificuldade dos Membros da OMC de adotarem modelos de observância da propriedade intelectual, sem que antes sejam alterados, em seus ordenamentos internos, estruturas pré-existentes de procedimentos civis e administrativos, medidas de fronteira e procedimentos penais relativos à propriedade intelectual. Como sustentado, existem consideráveis custos de implementação e adequação a regimes de procedimentos de proteção da propriedade intelectual e que, em grande medida, são desproporcionais aos benefícios gerados pela proteção da atividade criativa e inventiva e acesso aos bens da tecnologia e informação pelo público. São medidas que somente se justificam pela criação de capacidade estatal de controle e sancionamento de práticas ilícitas de pirataria e contrafação nos mercados domésticos.

11. Medidas de observância da propriedade intelectual devem ser estabelecidas, pelos legisladores nacionais, em consonância com a disciplina das exceções e limitações, para que não resultem desproporcionais, i.e. conducentes ao fortalecimento do interesse dos titulares da propriedade intelectual e, invariavelmente, ao enfraquecimento dos direitos de legítimos usuários e concorrentes. As recentes negociações bilaterais, regionais e

multilaterais envolvendo a propriedade intelectual e a proposta de adoção do Acordo Anti-Contrafação (ACTA), impulsionadas pelos Estados Unidos, no contexto do Pós-OMC, devem refletir essa preocupação.

12. Políticas e iniciativas nos Membros da OMPI e OMC, relativas à aplicação da propriedade intelectual, deverão preferencialmente conciliar interesses públicos no acesso aos bens da tecnologia e informação e os interesses privados dos titulares. Não serão equitativos procedimentos civis e criminais que comprometam o equilíbrio de interesses na tutela da propriedade intelectual, sobretudo quanto à carga excessiva em relação a controle de atos de violação; estes devem privilegiar a repressão de ilícitos relativos à pirataria e contrafação em escala doméstica e transnacional, sem, contudo, converter terceiros e concorrentes em piratas ou falsificadores.

13. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC exige redefinição de seus elementos, confirmando a tese de que a mínima coerência do objetivo de proteção da propriedade intelectual, conforme estabelecido pelo TRIPS e transposto para o sistema multilateral do comércio sob as bases do GATT, somente se justifica se houver contrapartidas. Elas incluem a promoção da inovação, transferência e disseminação de tecnologia, imediatamente vinculadas ao equilíbrio entre interesses de usuários e titulares. Ainda que dispositivos do TRIPS enfatizem a proteção substantiva, aplicação da proteção da propriedade intelectual e sua natureza privada, a justificativa para o sistema internacional da propriedade intelectual no Pós-OMC deve ser concretizada a partir da nova ordem de valores, fundada nas fronteiras da proteção, na composição e reconstrução do equilíbrio e preservação e expansão do domínio público. Pressupõe, assim, o fortalecimento das flexibilidades existentes nos tratados e convenções e a liberdade dos Membros da OMPI e OMC quanto à aplicação das normas da propriedade intelectual.

14. A consideração do domínio público como princípio de ordem pública internacional apóia-se na multidisciplinaridade e diversidade existentes na formação do repertório de bens públicos internacionais, preservando o reconhecimento formal, pelos Estados, das categorias ligadas à proteção da propriedade intelectual (e, portanto, a aplicação do princípio da territorialidade), valores e identidades, assegurados por tratados e convenções. Como sustentado, a revisão das normas internacionais da propriedade intelectual é

necessária para delimitar, esclarecer e ampliar direitos e prerrogativas, todos orientados para acesso aos bens da tecnologia e informação, promovendo robusto e vívido domínio público.

15. Como observado no presente trabalho, apesar da interpretação favorável às flexibilidades do TRIPS/OMC em torno do acesso aos bens da tecnologia e informação, os Membros da OMPI e OMC produtores de bens da propriedade intelectual preservam interesses de assegurar e expandir a aplicação geral e rigorosa das normas internacionais vigentes. Por essa razão, o recurso ao princípio do equilíbrio no domínio da propriedade intelectual é necessário para minimizar os efeitos não equitativos e não distributivos da aplicação estrita de normas substantivas e procedimentais relativas à proteção da propriedade intelectual, tanto em relação ao Acordo TRIPS, tratados administrados pela OMPI, como nos acordos de livre comércio e tratados bilaterais de investimentos recentemente adotados pelos Estados Unidos e União Européia em suas relações comerciais com países em desenvolvimento.

16. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual no Pós-OMC oferece várias opções de políticas normativas para composição do equilíbrio dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional, com recurso às flexibilidades existentes no TRIPS e demais tratados e convenções da propriedade intelectual. Os principais instrumentos disponíveis são aqueles relacionados à a redução de escopo de proteção, as exceções e limitações, licenciamento compulsório e exaustão internacional de direitos de propriedade intelectual. Como analisado, eles servem para delimitar o âmbito material e espacial de aplicação dos direitos de propriedade intelectual, a recomposição do equilíbrio intrínseco entre interesses de titulares e usuários e a ampliação do domínio público.

17. Entre as importantes flexibilidades existentes nos acordos internacionais da propriedade intelectual, destacamos a adoção de normas que têm por objetivo esclarecer o alcance da proteção conferida nos ordenamentos domésticos e exclusão de matéria protegida pelos direitos de propriedade intelectual em suas variadas categorias. Como observado, as normas do TRIPS devem ser interpretadas no sentido de resguardar liberdade ou discricionariedade para os países unionistas e Membros da OMC decidirem sobre escopo de proteção e exclusão de matéria protegida por direitos de propriedade intelectual nas categorias da Parte II do Acordo. No presente trabalho, enfatizamos as

flexibilidades relativas a direitos de autor e direito de patentes e que não excluem outras categorias da propriedade intelectual.

18. Quanto aos mecanismos de preservação e ampliação do domínio público, buscamos justificar a necessidade de adoção (e efetiva aplicação) de normas internacionais relativas às exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, que permitem tecnicamente a compressão do exercício dos direitos de exclusivo pelos titulares e usos lícitos dos bens objeto de proteção, nesse caso, considerados bens da tecnologia e informação. Membros da OMPI e da OMC mantêm significativa discricionariedade para introdução, em seus ordenamentos domésticos, leis e regulamentos baseados na interpretação consistente e evolutiva da Regra dos Três Passos, revisitada de acordo com os dispositivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, as Recomendações da Agenda da OMPI para o Desenvolvimento e suas respectivas práticas domésticas.

19. Ainda nesse caso, como analisado anteriormente, a negociação e conclusão de tratado ou convenção estabelecendo normas e princípios em matéria de exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual podem consolidar a Regra dos Três Passos como princípio geral de Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Na ausência dessa solução, OMPI e OMC também poderiam estabelecer comitê intergovernamental para elaboração de recomendação conjunta sobre interpretação e aplicação da Regra dos Três Passos e sua relação com a Agenda para o Desenvolvimento. Além da possibilidade de introdução de novas exceções e limitações, orientadas por preocupações de acesso aos bens essenciais – saúde, educação, cultura, ciência e pesquisa-, Membros da OMPI e OMC deveriam decidir pela revisão de certos dispositivos do TRIPS e dos Tratados da OMPI de Internet de 1996 (especialmente exceções e limitações a direito de patentes e direitos de autor).

20. O equilíbrio sistêmico entre interesses de titulares e usuários concretiza-se positivamente com a inclusão, por tratados ou leis internas, de direitos de usuários relativos aos acessos aos bens da tecnologia e informação, e não simplesmente, pela exclusão de usos, práticas e comportamentos, tolerados pelos titulares da propriedade intelectual. Ela inclui ainda, a observância dos direitos de usuários, pela qual as exceções e limitações à propriedade intelectual são concretamente aplicadas e invocadas nos Membros da OMPI e OMC, a partir dos padrões normativos mínimos estabelecidos em suas legislações

domésticas, por tribunais e autoridades responsáveis pelo gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual

21. Com base nas normas das convenções clássicas da propriedade intelectual e dispositivos do Acordo TRIPS, ainda existe significativa margem de liberdade para os Membros da OMPI e OMC elaborarem leis e regulamentos envolvendo a emissão de licenças compulsórias para casos envolvendo interesse público e emergência nacional, bem como para reprimir práticas anti-concorrenciais e abuso de direitos de propriedade intelectual. Nesses casos, as alternativas residem em políticas públicas para acessos a bens da tecnologia e informação associados a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, bem como para proteção da concorrência nos mercados e interesses relacionados à segurança alimentar, sanitária e ambiental públicas.

22. O princípio da exaustão reside no centro de funcionamento do sistema internacional da propriedade intelectual, com implicações consideráveis para a regulação do comércio internacional, concorrência nos mercados e acesso aos bens da informação e da tecnologia. Como sustentado, sua maior ou menor incidência permitem que titulares controlem a importação e exportação de bens e serviços protegidos por direitos de propriedade intelectual nos mercados domésticos. A fórmula adotada pelos negociadores do TRIPS/OMC na Rodada Uruguai manteve a regra da exaustão no conjunto de poderes reservados às soberanias estatais; assim, de acordo com o Art.6º do Acordo, os Membros não podem ser reclamados perante o OSC em caso de violação de obrigações multilaterais relativas à exaustão internacional.

23. O princípio da exaustão internacional em matéria de propriedade intelectual ajusta o sistema multilateral do comércio aos seus objetivos sistêmicos de liberalização do comércio e acessos a mercados; em sua racionalidade econômica e jurídica, materializa a mobilidade dos bens, serviços e tecnologias. No caso da propriedade intelectual, a adequada aplicação das normas domésticas de exaustão favorece alternativas de importação paralela, introdução de concorrência nos mercados e redução das distorções ao comércio internacional de bens intangíveis. Pela excessiva ênfase na proteção da propriedade intelectual, soluções baseadas no TRIPS e acordos de livre-comércio podem oferecer restrições significativas à mobilidade de fatores do comércio multilateral, já que o

objetivo de liberalização resta em certa medida prejudicado por maior controle proprietário proteção dos direitos de propriedade intelectual, sob bases territoriais.

24. A interação sistêmica entre fontes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual auxilia na composição e manutenção do equilíbrio intrínseco dos interesses, assegurando a proteção da atividade criativa e inventiva, limitada em escopo, no tempo e no espaço, e, oferece mecanismos de acesso aos bens do conhecimento pelo público. A existência de colisão entre direitos de exclusivo de titulares da propriedade intelectual e de usuários deve ser fracionada pela aplicação de normas corretivas; o conflito prático entre eles deve ser resolvido não a favor de interesses individuais de proteção e apropriação, mas antes de um objetivo geral de preservação do domínio público, no interesse da cultura, da educação e da ciência.

25. O aproveitamento das flexibilidades existentes no Direito Internacional da Propriedade Intelectual pelos Membros da OMC atende à contrapartida de reconhecimento dos direitos de usuários dos bens da tecnologia e informação, que são igualmente destinatários de deveres de observância dos direitos de propriedade intelectual. A proposta de nova ordem de regulação da propriedade intelectual se estabelece em construção, pela revisão dos princípios e objetivos sistêmicos do TRIPS, equilíbrio de interesses entre usuários e titulares, cooperação em assistência técnica e transferência de tecnologia, instrumentos positivos de acesso aos bens do conhecimento.

**BIBLIOGRAFIA**

## 1. Livros

ABBOTT, Frederick M.; GERBER, David J (ed.). *Public policy and global technological integration*. London/Boston: Kluwer Law International, 1997.

ABBOTT, Frederick. M.; COTTIER, Thomas, e GURRY, Francis. *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials.* The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1999. Vol. I e II

ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo E.; CASELLA, Paulo B., *Manual de Direito Internacional Público*. 17ª. São Paulo: Saraiva, 2009.

ALBON, Justin e LAWSON, Charles (ed.) *Interpreting and Implementing the TRIPS Agreements: Is it Fair?* Cheltenham Glos/UK: Edward Elgar, 2008.

ANDERSON, Robert D. e GALLINI, Nancy T.(ed.) *Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy*, Calgary, University of Calgary Press,1998.

ANTONS, Christoph. *Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Law in the Asia-Pacific Region*. The Hague/NL: Kluwer Law International, 2009

ANTONS, Christoph; BLAKENEY, Michael; HEATH, Christopher. *Intellectual Property Harmonisation Within ASEAN and APEC*. The Hague: Kluwer International. 2004.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. 3.edizione. Milano: Giuffrè, 1960.

ASCENSÃO, Jose de Oliveira. *Direito civil: direito de autor e direito conexos*. Coimbra: Coimbra, 1992.

ASSAFIM, Joao Marcelo de Lima, *Transferência de Tecnologia no Brasil*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005

AUTERI, Paolo; FLORIDIA, Giorgio; MANGINI, Vito; OLIVIERI, Gustavo; RICOLFI, Marco; SPADA, Paolo (eds.). *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Torino: Giappichelli, 2005.

BAPTISTA, Luiz Olavo. CELLI Jr., Umberto; YANOVICH, Alan (org.) *10 anos de OMC: Uma análise do Sistema de Solução de Controvérsias e Perspectivas*. São Paulo: Aduaneiras. 2007.

BARBOSA, Denis Borges et alli. *A Propriedade Intelectual no Século XXI*. Lumen Juris, 2009.

BARNARD, Catherine. *The substantive law of the EU: the Four Freedoms*. Oxford/New York: Odxford Univ.Press, 2004

BARRAL, Welber e CORREA, Carlos. *Derecho, Desarrollo y Sistema Multilateral Del Comercio*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007

BARTON, John H et alli. *The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law, and Economics of the GATT and the WTO*. Princeton/NJ: Princeton University Press, 2006

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000

BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005

BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; e RODRIGUES JR., Edson Beas (ed.) *Propriedade Intelectual: Manual de Legislação e Tratados Internacionais*. São Paulo: Atlas, 2007

BASSO, Maristela; PRADO, Mauricio Almeida; ZAITZ, Daniela (Org.*). Direito do Comércio Internacional: pragmática, diversidade e inovação: Estudos em homenagem ao Professor Luiz Olavo Baptista*. Curitiba: Juruá, 2005

BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007

BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard (ed.) *GATT or WIPO - New ways in the international protection of intellectual property*. VCH/Winheim/München, 1989

BEITER, Klaus Dieter. *The Protection of the Right to Education by International Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005

BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainabilit*y. London: Earthscan, 2003.

BENKO, Robert P., *Protecting Intellectual Property Rights*. Washington, D. C., American Enterprise Institute. 1987

BEVILAQUA, Clovis. *Direito Publico Internacional: A synthese dos princípios e a contribuição do Brazil*. Tomo II. Rio de Janeiro/S. Paulo/Bello Horizonte: Livraria Francisco Alves, 1911.

BEVILAQUA, Clóvis. *Princípios elementares de direito internacional privado*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1938.

BHAGWATI, Jagdish N. *New International Economic Order: North-South Debate*. Cambridge: MIT Press, 1978.

BHAGWATI. Jagdish N. *In Defense of Globalizatio*n. New York/Oxford,UK: Oxford University Press US, 2007.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000

BLAKENEY, Michael. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: a Concise Guide to the Trips Agreement*. London: Sweet & Maxwell, 1996.

BLOED e VAN DIJK (eds) *Forty Years of the International Court of Justice*. The Hague: Kluwer/Europa Instituut, 1988.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968.

BOELE-WOELKI, Katharina; KESSEDJIAN, Catherine (ed.), *Internet: Which Court Decides? Which Law Applies?* The Hague: Kluwer Law International, 1998.

BOYLE, James. *Collected Papers: Duke Conference on the Public Domain*. Duke University/Center for the Study of the Public Domain, 2003

BOYLE, James. *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*. New Haven: Yale University Press, 2010

BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, 2000.

BRAITHWAITE, John e DRAHOS, Peter. *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* London: Earthscan, 2002.

BRIERLY, James Leslie; LAUTERPACHT, Hersch; WALDOCK, C. H. M. *The Basis of Obligation in International Law, and Other Papers*. Oxford/UK: Clarendon Press, 1958

BROWNLIE, Ian. *Principles of Public International Law*. 6th ed. New York: Oxford Univ.Press, 2003.

BUCHANAN, Allen. *Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law*. New York/Oxford: Oxford University Press, 2007

BUCK, Petra. *Geistiges Eigentum und Völkerrecht: Beiträge des Völkerrechts zur Fortentwicklung des Schutzes von geistigem Eigentum*. Berlin: Duncker & Humblot, 1994

BUSCAGLIA, Edgardo e LONG, Clarissa. *U.S. Foreign Policy and Intellectual Property Rights in Latin America*. Stanford University/Hoover Institution, 1997, disponível em <http://www.hoover.org/publications/epp/2846756.html>.

CANÇADO TRINDADE, Antonio A. *Direito das organizações internacionais*. 3ª ed.rev. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

CARBONI, Guilherme C. *Função Social do Direito do Autor*. Curitiba: Juruá, 2006

CARBONI, Guilherme C. *O direito de autor na multimídia*. São Paulo: Quartier Latin, 2003

CASELLA, Paulo B.; CELLI Jr., Umberto; MEIRELLES, Elizabeth de Almeida; POLIDO, Fabrício B.P. (coord.) *Direito Internacional, Humanismo e Globalidade: Estudos em Homenagem ao Professor Guido Fernando Silva Soares*. São Paulo: Atlas, 2008.

CASELLA, Paulo Borba e ARAUJO, Nadia de (coord.), *Integração Jurídica Interamericana: As Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (CIDIPs) e o direito brasileiro*. São Paulo: LTr, 1998.

CASELLA, Paulo Borba. *Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno*. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

CASELLA, Paulo Borba; MERCADANTE, Araminta A. (coord). *Guerra comercial ou integração pelo comércio? A OMC e o Brasil.* São Paulo: LTr, 1998

CELLI Jr., Umberto. *Regras de concorrência no direito internacional moderno*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.

CELLI Jr., Umberto; SAYEG, Fernanda M. *Comércio de serviços, OMC e desenvolvimento*. São Paulo: Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento/IDCID, 2008.

CHAVES, Antonio. *Direito do autor*. São Paulo: Forense, 1987

CHIMIENTI, Laura. *La nuova proprietá intellettuale nella societá dell'informazione: La disciplina europea e italiana*. Milano: Giuffrè, 2005.

COING, Helmut; BERGFELD, Christoph (Hrsg.) *Aspekte europäischer Rechtsgeschichte: Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1982.

CORIAT, Benjamin. *The Political Economy of HIV/AIDS in Developing Countries: TRIPS, Public Health Systems and Free Access*. Glos/UK: Edward Elgar, 2008,

CORNISH, William R. e LLEWELYN, David. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, 2003.

CORNISH, William R. *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* London: Oxford University Press. 2004.

CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006.

CORREA, Carlos M. e YUSUF, Abdulqawi A. *Intellectual Property and International Trade: The Trips Agreement*. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer International. 2008

CORREA, Carlos Maria. *Propiedad intelectual, innovación tecnológica y comercio internacional*. Buenos Aires: Centro de Economía Internacional, 1988.

CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998

CORREA, Carlos. *Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries*, Geneva: SouthCentre, 2000.

CORREA, Carlos. *Intellectual property rights, the WTO and Developing Countries: TRIPS agreement and policy options*. London: Zed Books. 2000.

CORREA, Carlos. *Trade related aspects of intellectual property rights: A commentary on TRIPS Agreement*. New York: Oxford Univ.Press, 2007

COTTIER, Thomas; MAVROIDIS, Petros C. (eds.) *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003

CRANDALL, Samuel. *Treaties, Their Making and Enforcement*. New York: Columbia University Press, 1902

De BEER, Jeremy (ed). *Implementing the World Intellectual Property Organization's Development Agenda.* Ottawa: IDRC/Wilfrid Laurier Univ. Press, 2009 (*Studies in International Governance*)

De BORCHGRAVE, Jules. *Les droits intellectuels. Évolution historique du droit d'auteur*. Bruxelles: Larcier, 1916.

DE LUCCA, Newton e SIMÃO FILHO, Adalberto. (Org.). *Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes*. Vol.2. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

DEERE, Carolyn. *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. New York: Oxford University Press, 2009.

DERRIDA, Jacques. *Força da Lei: Fundamento Místico da Autoridade*. São Paulo, Marins Fontes 2007

DINWOODIE, Graeme; JANIS, Mark D. *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*. London: Edward Elgar Publishing, 2008

DRAHOS, Peter. *A philosophy of intellectual property*. Dartmouth: Brookfield, 1996

DREYFUSS, Rochelle Cooper; ZIMMERMAN, Diane Leenheer e FIRST, Harry (eds.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property. Innovation Policy for the Knowledge Society.* Oxford: Oxford University Press, 2001.

DUPUY, René Jean (ed). *Manuel sur les organisations internationales*. 2ed. Dordrecht/Boston: M. Nijhoff, 1998

DUPUY, René-Jean. *Handbook on international organizations*. The Hague/NL: Hague Academy of International Law, 1998

DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma (ed.). *Global Intellectual Property Law: Commentary and Materials.* Northampton/MA: Edward Elgar Publishing, 2008.

ELFRING, Klaus. *Geistiges Eigentum in der Welthandelsordnung: Auswirkungen des TRIPS-*Übereinkommens auf den internationalen Schutz geistigen Eigentums unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsdurchsetzung und der Rechtsentwicklung. Köln/Berlin/München: C.H.Heymann. 2006

ENSTHALER, Jürgen; BOSCH, Wolfgang; VÖLKER, Stephan. *Handbuch Urheberrecht und Internet.* Verlag Recht und Wirstchaft: Heidelberg, 2005

EVENETT, Simon; STERN, Robert (eds.) *Systematic implications of transatlantic regulatory cooperation and competition*, World Scientific, 2010.

FABIANI, Mario. *Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori*. Milano: Giuffrè, 2004.

FENG, Peter. *Intellectual Property in China*, 2nd ed. Sweet & Maxwell Asia, 2003

FOX, Gregory H. e ROTH, Brad R. (eds). *Democratic Governance and International Law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000.

FRANCK, Thomas M. *Fairness in International Law and Institutions*. New York: Oxford University Press, 1995.

FUMAGALLI, Giustino. *La tutela del software nell'Unione Europea*. Milano: Nyberg, 2005.

GADBAW, Michael R. *Intellectual property rights: global consensus, global conflict?* London: Westview, 1988

GAMA CERQUEIRA, João, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª edição, São Paulo: RT, 1982 (Vol. I e II)

GEHRING, Markus W.; CORDONIER SEGGER, Marie-Claire. *Sustainable development in world trade law*. The Hague/NL: Kluwer Law International, 2005 (Vol.9 - Global trade and finance series)

GEORGE, Alexandra (ed.). *Globalization and intellectual property*. Aldershot: Ashgate, 2006

GERVAIS, Daniel (ed.) *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to optimize economic development in a TRIPS-Plus Era*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

GERVAIS, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2nd edition. London: Sweet & Maxwell, 2003

GHIDINI, Gustavo. *Intellectual property and competition law: the innovation nexus*. Glos/UK, Northampton/MA: Edward Elgar, 2006

GOLDSTEIN, Paul. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. New York: Oxford Univ.Press, 2001.

GRABER, Christoph Beat e BURRI-NENOVA, Mira (ed.). *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment.* Glos/UK: Edward Elgar, 2008

GRANSTAND, Ove (ed). *Economics, Law and Intellectual Property: Seeking Strategies for Research and Teaching in a Developing Field*. Dordrecht: Kluwer International, 2003

GRILLER, Stefan (ed.) *International economic governance and non-economic concerns: new challenges for the international legal order*. Vienna/New York: Springer, 2003

GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt. *The future of the public domain: identifying the commons in information law*. The Hague: Kluwer Law International. 2006

GUTIÉRREZ BIANCA, M. *La tutela del diritto di autore*. Milano: Giuffrè. 2000

HALPERN, Sheldon W.; NARD, Craig Allen; PORT, Kenneth L. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Paten and, Trademark*. 2nd ed. The Hague/London: Kluwer Law International, 2007

HARMS, Louis T.C. *The enforcement of intellectual property rights: a case book*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2005

HATCHARD, John e PERRY-KESSARIS, Amanda (ed.) *Law and Development: Facing Complexity in the 21st Century*. New York: Routledge Cavendish, 2003.

HEATH, Christopher; KAMPERMAN SANDERS Anselm (ed.). *New Frontiers of Intellectual Property Law: IP and cultural heritage, geographical indications, enforcement, overprotection.* Oxford: Hart, 2005 (IIC studies, vol. 25)

HEATH, Christopher; PETIT, Laurence (eds.). *Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries: Writings in honour of Dieter Stauder*. Munich/Strasbourg: Hart/Max Planck, 2005.

HEATH, Christopher; SANDERS, Anselm Kamperman. (Org.). *Intellectual Property & Free Trade Agreements.* Oxford/Portland-Oregon: Hart Publishing, 2007 (International Intellectual Property Law Series).

HESTERMEYER, Holger. *Human rights and the WTO: the Case of Patents and access to medicines*. Oxford,UK/New York: Oxford Univ.Press, 2007.

HOEKMAN, Bernard e KOSTECKI, Michel. *The Political Economy of the World Trading. System: The WTO and Beyond*. 2.ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001.

HOFFMAN, Barbara T. (ed.). *Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Practice*. New York: Cambridge University Press, 2006.

HOFFMANN, Willi. *Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886, revidiert in Berlin 1908 und Rom 1928*. 1935

HONG, Xue e CHENGSI, Zheng. *Chinese Intellectual Property Law in the 21st Century*. Sweet & Maxwell Asia, 2002

HUDEC, Robert. *Enforcing International Trade Law: The Evolution of the Modern GATT Legal System*. Salem, NH: Butterworths, 1993

HUGENHOLTZ, Bernt (ed.), *The Future of Copyright in A Digital Environment*. Kluwer Law International: The Hague, 1996

HUGENHOLTZ, Bernt and DREIER, Thomas (eds.), *European Copyright Law*, vol. 2, The Hague: Kluwer Law International, 2006

JACKSON, John, *The World Trading System: Law and Public of International Economic Relations*, Second Edition, MIT Press, Cambridge (MA), 2000

JACKSON, John. *Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law*. Cambridge (UK): Cambridge Univ.Press, 2006

JEHL, Joseph. *Le commerce international de la technologie: Approche juridique*. Paris: Libraries Techniques, 1985.

JENNINGS, Robert e WATTS, Arthur (eds.) *Oppenheim's International Law*. 9th ed. vol I. Burnt Mill: Longman, 1992

JUNGMANN, Robert. *Das internationale patentrecht*. Berlin: Carl Heymanns, 1933.

KENNEDY, Daniel L. M. e SOUTHWICK, James D. *The Political Economy of International Trade Law: Essays in Honour of Robert E. Hudec*. Cambridge/UK:Cambridge University Press, 2002.

KOHLER, Josef. *Handbuch des deutschen Patentrechts: in Rechtsvergleichender Darstellung*. Mannheim: J. Bensheimer, 1900-[1902]

KOHLER, Josef. *Lehrbuch des Burgerlichen Rechts*. Berlin: Heymanns, 1904

KÖNIG, Doris, STOLL Peter-Tobias , RÖBEN, Volker e MATZ-LÜCK, Nele. (eds.) *International law today: new challenges and the need for reform?* Berlin/Heidelberg: Springer, 2008 (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht).

KRASNER, Stephen (ed.). *International Regimes*. Ithaca/London: Cornell University Press, 1983.

LADAS, Stephen P. *The International Protection of Industrial Property*. Oxford. Oxford Univ.Press, 1930

LAFER, Celso. *A Identidade Internacional do Brasil e a Política Externa Brasileira: passado, presente e futuro*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.

LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

LAFER, Celso. *Comércio e Relações Internacionais*. São Paulo: Perspectiva, 1977.

LAFER, Celso. *Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos - Reflexões sobre uma experiência diplomática*. São Paulo: Paz e Terra/Fundação Alexandre de Gusmão, 1999

LAFER, Celso. *O convênio do café de 1976: Da Reciprocidade no Direito Internacional Econômico*. São Paulo: Perspectiva, 1979.

LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005

LENK, Christian; HOPPE, Nils; ANDORNO; Roberto. *Ethics and Law of Intellectual Property: Current Problems in Politics, Science and Technology*. Hampshire (UK): Ashgate Publishing, Ltd., 2007

LESSIG, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*, 2nd ed. New York: Basic Books, 2000

LEVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34, 1999 (trad. Do original Cyberculture. Paris: Odile Jacob. 1997)

LEWIS, Douglas (ed.). *Global governance and the quest for justice*. Vol. I: International and Regional Organisations, Oxford: Hart, 2006

LI, Xuan e CORREA, Carlos (ed.). *Intellectual Property Enforcement: International Perspectives*. Northampton/MA: Edward Elgar, 2009

LI, Xuan e CORREA, Carlos (ed.). *South Perspective - How Developing Countries Can Manage Intellectual Property Rights to Maximize Access to Knowledge*. Geneva: South Centre, 2009

LITMAN, Jessica. *Digital Copyright: protecting intellectual property on the Internet*, Prometheus Books, Amherst/NY, 2001

LONG, Olivier. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. 1st ed. London: Graham and Trotman.1985

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurélio. *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual?*. Madrid: Librería-Editorial Dykinson, 2008

LOWENFELD, Andreas. *International Economic Law*. Oxford/UK: Oxford Univ.Press, 2002.

LUCAS, André. *Traité de la propriété littéraire & artistique*. Paris: Litec, 1994.

MACHLUP, Fritz. *An Economic Review of the Patent System*. Washington, DC: US Government Printing Office, 1958. Versão eletrônica disponível em <http://www.mises.org/etexts/patentsystem.pdf>

MacQUEEN, Hector L., WAELDE, Charlotte; LAURIE, Graeme. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford/UK: Oxford University Press, 2007

MAJOROS, Ferenc. *Les conventions internationales en matiére de droit privé. Partie speciale I: Le droit des conflicts de conventions*. Paris: A. Pedone, 1980

MARZANO, Paolo. *Diritto d'Autore e Digital Technologies: II Digital Copyright nei Trattati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitaria*. Milano: Giuffrè, 2005.

MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

MASKUS, Keith. E. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Washington D.C.: Institute for International Economics (IIE). 2000

MASTERSON, John T. *International Trademarks and Copyrights: Enforcement and Management*. Chicago: American Bar Association, 2004.

MASTROIANNI, Roberto. *Diritto internazionale e diritto d'autore*. Milano: Giuffrè, 1997

MATTHEWS, Duncan. *Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPs Agreement*. London: Routledge, 2002

MIN, Eun-Joo and LILLEENGEN. Mathias. *Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions*. The Hague/London: Kluwer Law International, 2003

MUCHLINSKI, Peter, *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Blackwell, 1995.

MUIR, Ian; BRANDI-DOHRN, Matthias; GRUBER, Stephan, *European patent Law: Law and procedure under the EPC and PCT*. 2ed. Oxford/New York: Oxford University Press, 2002

NARD, Craig Allen; WAGNER, R. Polk. *Patent Law*. New York: Foundation Press, 2007

NETANEL, Neil Weinstock (ed.) *The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries*. New York: Oxford Univ.Press, 2009

NETTESHEIM, Martin; SANDER, Gerald, *WTO-Recht und Globalisierung,* 1. Auflage, Berlin, Duncker & Humblot, 2003.

NEUMEYER, Karl. *Internationales Verwaltungsrecht*, Tomo II. Munchen/Berlin: Schweitzer, 1922.

NIEMANN, Ingo. *Geistiges Eigentum in konkurrierenden völkerrechtlichen Vertragsordnungen: das Verhältnis zwischen WIPO und WTO/TRIPS*. Berlin: Springer Verlag. 2008 (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, Bd. 192)

NIMMER, Melville B. e NIMMER, David (eds). *Copyright*. New York: Matthew Bender, 1994.

OHLY, Ansgar; BODEWIG, Theo e DREIER, Thomas (Hrsg). *Perspektiven des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts: Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, München: C.H.Beck, 2005.

OLIVEIRA ASCENSÂO, José. *Direito Autoral*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997

OSTERRIETH, Albert. *Die Haager Konferenz 1925: Zur Revision der Pariser Übereinkunft von 1883 für gewerblichen Rechtsschutz*. Leipzig: Chemie, 1926.

OSTERRIETH, Albert; AXTER, August. *Die Internationale Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (Pariser Konvention)*: nebst den übrigen Verträgen des Deutschen Reichs über den gewerblichen Rechtsschutz. Berlin : Heymanns, 1903

PAHLOW, Louis; EISFELD, Jens (Hrsg) *Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums* (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 13), Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.

PALMETER, David; MAVROIDS, Petros C. *Dispute Settlement in the World Trade Organization: Practice and Procedure*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge Univ.Press. 2004.

PENROSE, Edith T. *The Economics of the International Patent System*. Baltimore/MD: Johns Hopkins Press, 1951

PETERSMANN, Ernst-Ulrich (ed.). *International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system*. London: Kluwer Law International, 1997.

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. *The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement*. The Hague, Boston, London: Graham Trotman Limited, 1997.

PETERSMANN, Ernst-Ulrich; HILF, Meinhard (ed.). *The new GATT round of multilateral trade negotiations: legal and economic problems*, Deventer: Kluwer Law, 1988.

PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Patent Rights: With an Introduction on the History and the Economic Function of Patents*. 2.ed. The Hague: Kluwer Law International, 2005.

PIRES DE CARVALHO, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Hague: Kluwer Law International, 2006.

PLAISANT, Michel. *Traité de Droit Conventionnel Industrial concernant la Proprieté Industrielle*. Sirey: Paris, 1949.

PLASSERAUD, Yves e SAVIGNON, François. *Paris 1883: Genése du droit Unioniste des Brevets,* Paris: Litec, 1883.

POTU, Emile, *La Convention de Berne pour la protection des ouvres littéraires et artistiques: Revisée à Berlim le 13 novembre 1908, et le protocole additionnel de Berne du 20 mars 1914*. Paris : Rousseau, 1914

REZEK, Francisco. *Direito Internacional Público.* São Paulo: Saraiva, 12ª edição, 2010.

RICKETSON, Sam. GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond.* Oxford University Press: London, 2006 (Vol. I e II)

RICKETSON, Sam. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886-1986*, Kluwer/Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College, London, 1987

RODAS, João Grandino. *A Publicidade dos tratados internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1980

RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007.

ROFFE, Pedro et alli., *International Technology Transfer: The Origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of Conduct*. The Hague: Kluwer, 2000.

ROFFE, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos Tratados de Libre Comercio*. 1ª ed.. Buenos Aires: La Ley, 2007

ROTT, Peter. *Patentrecht und Sozialpolitik unter dem TRIPS-Abkommen*. Baden-Baden: Nomos, 2002 (Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Rechtspolitik an der Universität Bremen, Band. 40)

SABATO, Jorge A. *El Comercio de Tecnologia*. Washingthon: Departamiento de Asuntos Cientificos, Secretaria General de la OEA. 1972

SACERDOTTI, Giorgio (ed.) *Liberalization of Services and Intellectual property in the Uruguay Round of the GATT*. Fribourg, Switzerland: University Press. 1990

SALOMÃO FILHO. Calixto. *Direito Concorrencial: As Condutas*. 1a ed. São Paulo: Malheiros, 2003

SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*. 2.ed. Padova: CEDAM, 1999

SANDS, Philippe e KLEIN, Pierre. *Bowett's Law of International Institutions*. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2001

SCHECHTER. Frank I. *The historical foundations of the law relating to trade-marks*. Vol.1. Clark/NJ: Lawbook Exchange, Ltd., 1999

SCHOTT Jeffrey (Ed.) *Completing the Uruguay Round. A Result Oriented Approach to GATT Negotiations*, Washington 1990.

SCHRICKER, Gerhard. *Urheberrecht: Kommentar,* 2.ed., C.H.Beck, München, 1999

SCUFFI, Massimo. *Diritto processuale della proprieta' industriale ed intellettuale.* Milano: Giuffrè, 2009.

SELL, Susan K. *Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust*. State University of New York Press, 1997

SELL, Susan. *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. Cambridge, UK: Cambridge Univ.Press. 2003

SHAVER, Lea (ed.). *Access to Knowledge in Brazil: New Research on Intellectual Property, Innovation and Development*. New Haven: Yale Law School/Information Society Project, 2008.

SHERMAN, Brad e BENTLY, Lionel. *The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760-1911*. New York/Cambridge: Cambridge University Press, 1999

SINGER, Margarete. *European Patent Convention: a Commentary*. Vol. 1: Substantive Patent Law: Preamble, Articles 1 to 89. 3rd ed. London: Sweet&Maxweel, 2003.

SMITH, Laurajane; AKAGAWA, Natsuko. *Intangible Heritage*. New York: Routledge/ Taylor & Francis, 2009

SOARES, Guido F. S. *Curso de Direito Internacional Público.* São Paulo: Atlas, 2002.

SOARES, Guido F.S. *Direito Internacional do Meio Ambiente*. São Paulo: Atlas, 2001

SOARES, Guido F.S. *Órgãos dos Estados nas Relações Internacionais: formas da diplomacia e as imunidades*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

STALSON, Helena. *Intellectual Property Rights and U.S. Competitiveness in Trade*. Washington, DC: National Planning Association, 1987

STEWART, Stephen M. *International Copyright and Neighbouring Rights,* London: Butterworths, 1983.

STEWART, Terence P. *The GATT Uruguay Round. A Negotiation History (1986-1992)*. Vol.II. Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. 1993.

STIGLITZ, Joseph. *Globalization and Its Discontents*, New York, W.W. Norton, 2002

STRAUS, Joseph. *Grace period and the European and international patent law: Analysis of key legal and socio-economic aspects*. München: Beck, 2001

STROWEL, Alain e TULKENS, François. *Droit d'auteur et liberté d'expression, Regards francophones, d'Europe et d'ailleurs*. Brussels: Larcier, 2006

TAKENAKA, Toshiko (ed.) *Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research in Intellectual Property*. London: Edward Elgar, 2009.

TANG, Yi Shin, *International Trade Policy for Technology Transfers: Legal and Economic Dilemmas on Multilateralism versus Bilateralism*. The Hague/NL: Kluwer Law International , 2009

TEUBNER, Gunther. *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione: L'emergere delle costituzioni civili*. Armando: Roma, 2005. (a cura di Riccardo Prandini).

TOMUSCHAT, Christian. *Völkerrecht*. 3.Auflage. Baden Baden: Nomos, 2005.

TORREMANS, Paul (ed.). *Copyright Law: A Handbook on Contemporary Research*. Cheltenham/UK: Edward Elgar 2007.

TORREMANS, Paul; SHAN, Hailing; ERAUW, Johan (eds.) *Intellectual property and TRIPS compliance in China: Chinese and European perspectives*. Cheltenham: Elgar, 2007

TREBILCOCK, Michael J e HOWSE, Robert, *The Regulation of International Trade*, 3rd edition, Toronto, Routledge, 2005.

ULMER, Eugen. *Urheber-und Verlagsrecht*. Berlin: Springer, 1951.

UNCTAD, *Beyond Conventional Wisdom in Development Policy: An intellectual history of UNCTAD (1964-2004)*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2004.

UNCTAD/ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development.* London, Cambridge University Press, 2005.

UNGERN-STERNBERG, Joachim Von. *Die Rechte der Urheber an Rundfunk- und Drahtfunksendungen nach internationalem und deutschem Urheberrecht: unter besonderer Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Sendungen und der Satellitensendungen*. München: C.H.Beck, 1973

VAN DEN BOSSCHE, Peter, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press. 2005.

VENTURINI, Gabriella (ed.) *L'Organizzazione mondiale del commercio*. Milano: Giuffré, 2004

VILLARES, Fabio M. (org.) *Propriedade Intelectual: Tensões entre o capital e a sociedade*. São Paulo/IEEI: Paz e Terra. 2007

VITZTHUM, Wolfgang. *Völkerrecht*. 4.Auflage. Berlin: Walter de Gruyter, 2007

VRINS, Olivier and SCHNEIDER, Marius (eds). *Enforcement of intellectual property rights through border measures*. Oxford: Oxford University Press, 2006

VVAA. *L'Organisation Mondiale du Commerce*. C*entre D'Etude et de Recherche de Droit International et de Relations Internationales*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1998

WACHOWICZ, Marcos (coord.). *Direito da Propriedade Intelectual*: Estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006.

WADLOW, Christopher. *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*. London: Sweet & Maxwell, London, 1998.

WAELDE, Charlotte. MacQueen, Hector (eds.) *Intellectual Property: The many faces of the public domain*, Glos/UK, Edward Elgar Publishing Ltd., 2007

WALLERSTEIN, Mitchel B.; MOGEE, Mary Ellen e SCHOEN, Roberta A. (eds.) *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology.* Washington, DC: National Academy Press, 1993.

WATAL, Jayashree. *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.

WEI, Shi. *Intellectual Property in Global Trading System: EU-China Perspective*. Berlin/Heidelberg: Springer, 2008.

WEISS, Raymond. *Les premières étapes d'une charte mondiale des droits intellectuels*. Paris: Recueil Sirey, 1947.

WIPO, *Dispute Resolution for the 21st Century*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2006 (Publication No. 779)

WIPO, *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*. The Hague/London: Kluwer Law International, 1997

WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2nd ed. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2004

WTO, *World Trade Report 2007: Six decades of multilateral trade cooperation: What have we learnt?* Geneva: World Trade Organization, 2007.

WTO, *WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice*. Geneva: World Trade Organization, 2007.

XU, Yi-Chong e WELLER, Patrick. *Governance of World Trade*. Cornwall/UK: Edward Elgar Publishing, 2004.

YU, Peter K. *Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition*. Westport/London: Praeger, 2007 (Vol.3)

ZHANG, Shu. *De l'OMPI au GATT: la protection internationale des droits de la propriété intellectuelle*. Paris: Litec, 1994

## 2. Artigos de Coletêaneas, Períodicos, e Revistas

### 2.1 Direito Internacional da Propriedade Intelectual - geral

Convenções de Berna e Paris (Pré-TRIPS/OMC)

BODENHAUSEN, Georg H. C. "Extension de la Protection Internationale de la Proprieté Intellectuelle", in *Nordisk Tidsskrift for International Ret*, vol.20, 1950, p.43-55

BODENHAUSEN, Georg H. C. “Protection of Neighboring Rights”, in *Law & Contemporary Problems*, vol.19, 1954, p. 156-171.

BOGDCH, Arpad. "Les 25 premieres annees de l'organisation mondiale de la propriete intellectuelle", in *Le Droit d'Auteur*, vol.105, n.12, 1992, p.259-316.

COMPARATO, Fábio Konder “A transferencia empresarial de tecnologia para paises subdesenvolvidos: um caso tipico de inadequação dos meios aos fins”, in *Revista de Direito Mercantil*, vol. 47, 1982, p.41-53.

CORREA, Carlos Maria. “Transfer of technology in Latin America: a decade of control”, in *Journal of World Trade Law*, vol.15, n.5, 1981, p 388-409.

DÖLEMEYER, Barbara. ”Geistiges Eigentum“ zwischen „Commerzien“ und „Informationsgesellschaft“. Einzelstaatliche Gesetzgebung und internationaler Standard”, in: PAHLOW, Louis; EISFELD, Jens (Hrsg) *Grundlagen und Grundfragen des Geistigen*

*Eigentums* (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 13), Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, p.93-105

DÖLEMEYER, Barbara. "Wege der Rechtsvereinheitlichung: Zur Auswirkung internationaler Verträge auf europäische Patent- und Urheberrechtsgesetze des 19. Jahrhunderts", in COING, Helmut; BERGFELD, Christoph (Hrsg.) *Aspekte europäischer Rechtsgeschichte: Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1982, p.65-85

LADAS, Stephen B. "The Efforts for International Protection of Scientific Property", in *American Journal of International Law*, vol.23, n.3, 1929, p. 552-569

LADAS, Stephen P. "Inter-American Copyright", in *University of Pittsburg Law Review*, vol.7, (1940-1941), p.283-298

LADAS, Stephen P. "Lisbon Conference for Revision of the International Convention for the Protection of Industrial Property", in *Trademark Reporter*, vol.48, 1958, p.1291-1319

LADAS, Stephen P. "Pan American Conventions on Industrial Property", in *American Journal of International Law*, vol. 22, n.4, 1928, p. 803-821

LADAS, Stephen P. "Self-Executing Character of International Conventions on Industrial Property and Their Effects on Substantive Rights", in *Trademark Reporter*, vol.31, 1941, p.5-10

MACHLUP, Fritz e PENROSE, Edith E.T, in "The Patent Controversy in the Nineteenth Century", in *Journal of Economic History*, vol.10, 1950, p.1-29

MGBEOJI, Ikechi. "The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization", in *Journal of the History of International Law*, vol. 5, n.2, 2003, p. 403-422

RINGER, Barbara "A. The Role of the United States in International Copyright-Past", Present, and Future, in *Georgetown Law Journal*, vol.56, 1968, p. 1050-76.

SILVEIRA, Newton. "A proteção internacional da propriedade industrial", in *Revista de Direito Mercantil*, vol.28, n.73, 1989, p.120-29

SOARES, Guido F.S. "Antecedentes internacionais de regulamentação de transferência de tecnologia", in *Revista de Direito Mercantil*, vol.57, 1985, p.19-29.

SOLBERG, Thorvald. "The International Copyright Union", in *Yale Law Journal*, vol.36, 1926, p.68-79

STANESCU, C. "Une nouvelle organisation internationale gouvernementale: Organisation mondiale de la propiété intellectuelle (O.M.P.I.)", in *Revue roumaine d'études internationales*, vol. 5, n.3, 1971, p. 95-111.

Rodada Uruguai do GATT e Negociações do Acordo TRIPS

ABBOTT, Frederick M. “Protecting First World assets in the Third World: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.689-745

ALMEIDA, Paulo Roberto de "The 'New' Intellectual Property Regime and its Economic Impact on Developing Countries", in Giorgio SACERDOTI (ed.), *Liberalization of Services and Intellectual Property in the Uruguay Round of GATT* (Fribourg, University Press). 1990.

ALMEIDA, Paulo Roberto de. “Propriedade intelectual: os novos desafios para a América Latina”, in *Revista de Estudos Avançados*, v.5, n.12, 1991, p.187-203

BALLREICH, Hans. „Enthält das GATT den Weg aus dem Dilemma der steckengebliebenen PVU-Revision?“, in *Gewerblicher Rechtsschutz Und Urheberrecht (GRUR Int Teil)*, n.11, 1987, p. 747-758

BARTON, John. “Adapting the Intellectual Property System to New Technologies”, in WALLERSTEIN, Mitchel B.; MOGEE, Mary Ellen e SCHOEN, Roberta A. (eds.) *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology.* Washington, DC: National Academy Press, 1993, p.260-283

BRADLEY, A. Jane. “Intellectual Property Rights, Investment, and Trade in Services in the Uruguay Round: Laying the Foundations”, in *Stanford Journal of International Law*, vol.23, 1987, p.57-81

BRONCKERS, Marco. “The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries”, in *Common Market Law Review*, vol. 31, n.6, 1994, p.1245-67

CORDRAY, Monique L. “GATT v. WIPO”, in *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 76, n. 2, 1994, p 121-144

CORREA, Carlos M., “Propiedad intelectual, *innovación tecnológica* y comercio internacional”, in *Comercio Exterior*, vol. 39, n. 12, p.1059-1082

COTTIER, Thomas. “Intellectual Property in International Trade Law and Policy: The GATT Connection”, in *Aussenwirtschaft* vol.47, n.1, 1992, p. 79-105.

COTTIER, Thomas. “Perspectives of intellectual property law in the triangle of GATT, the European Community and a European economic area”, in *Entertainment Law Review*, vol.2, n.5, 1991, p. 147-150

COTTIER, Thomas. “The role of intellectual property in international trade law and policy”, in *Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgueterrecht*, n.1, 1992 p.11-21

DAVIS, Randal; KAPOR, Mitchell; REICHMAN, Jerome H. e SAMUELSON, Pamela. “A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs”, in *Columbia Law Review*, vol.94, 1994, p. 2308-2431

GADBAW, R. Michael. “Intellectual property and international trade: merger or marriage of convenience?” In *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.223-34

HARTRIDGE, David. “Intellectual property rights: the issues in GATT”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law, v*ol 22, n.4, 1989, p 893-910

KASTENMEIER, Robert W. “International trade and intellectual property: promise, risks, and reality”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, pp.285 ss.

KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter. “The United States proposal for a GATT Agreement on intellectual property and the Paris Convention for the protection of industrial property”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.265-279

LAWRENCE. Robert Z. “Scenarios for the World Trading System and Their Implications for Developing Countries. *OECD Development Centre Working Papers*/Documents de travail du Centre de développement de l'OCDE. 1991.

LEICH, Marian Nash. “Contemporary Practice of the United States Relating to International Law - Intellectual Property”, in *American Journal of International Law*, vol.83, 1989, p.64-69

MATSUSHITA, Mitsuo. “A Japanese perspective on intellectual property rights and the GATT”, in *Columbia Business Law Review*, vol.10, 1992, p.81-91

PIATTI, Christine. ‘Measures to Combat International Piracy’, in *European Intellectual Property Review*, vol.11, 1989, p. 239-48

PRIMO BRAGA, Carlos Alberto. “The economics of intellectual property rights and the GATT: a view from the south”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.243-260.

REICHMAN, Jerome H. “Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of a GATT Connection”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.22, 1989, p.747- 891

REICHMAN, Jerome H. “Legal Hybrids between the patent and copyright paradigms”, in *Columbia Law Review*, vol.94, 1994, p.2432-62

REICHMAN, Jerome. “Implications of the Draft TRIPS Agreement for Developing Countries as Competitors in an Integrated World Market”. *United Nations Conference on Trade and Development, Discussion Paper No. 73*, Nov.1993, (U.N. Doc. UNCTAD/OSG/DP/73)

REINBOTHE, Jörg e HOWARD, Anthony. “The state of play in the negotiations on TRIPS (GATT/Uruguay Round)”, in *European Intellectual Property Review*, vol. 13 1991, p.157-164

RICHERAND LARREA, Gabriel E. “GATT, intellectual property rights and the developing countries”, in *Copyright Bulletin/UNESCO*, vol.25, n.3, 1991, p. 4-10

ROFFE, Pedro. “La propiedad intelectual y el comercio internacional: las negociaciones multilaterales en el GATT”, in *Revista Integración Latinoamericana,* vol.14, n.151, 1989, p. 24-31

ROFFE, Pedro. “UNCTAD: Code of Conduct on Transfer of Technology: a Progress Review”, in *Journal of World Trade Law*, vol. 12, 1978, p. 351-361.

SAMUELSON, Pamela. “Creating a New Kind of Intellectual Property: Applying the Lessons of the Chip Law to Computer Programs”, in *Minnesota Law Review*, vol.70, 1985, p.471-503

SCHAPIRO. Louis A. “The role of intellectual property protection and international competitiveness”, in *Antitrust Law Journa*l, vol.58, 1989, p.569-81

SKELTON, J.W. “UNCTAD's draft code of conduct on the transfer of technology: a critique”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.14, 1981, p.381-396

STANBERRY, Kurt. “Forging a new international frontier in intellectual property rights”, in *World Competition*, vol.13, n.3, 1990, p. 105-125

STEWART, Terence P. “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, in STEWART, Terence P. (ed.) *The GATT Uruguay Round. A Negotiation History (1986-1992).* Vol.II. , Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. 1993, p.2241-67

SYKES, Alan O. "Constructive Unilateral Threats in International Commercial Relations: The Limited Case for Section 301, in *Law & Politics in International Business* vol.23, 1992, p.263-87.

WILSON, David I. “A Trade Policy Goal for the 1990s: improving the adequacy and effectiveness of intellectual property protection in foreign countries”, in *Transnational Lawyer*, n.1, 1988, p. 421-439

*Pós TRIPS*

ABBOTT, Frederick M. "The enduring enigma of TRIPS: a challenge for the world economic system", in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.4, 1998, p.497-521

BARTON, John. "The Economics of TRIPS: International Trade in Information-Intensive Products", in *George Washington International Law Review*, vol.33, 2001, p. 473-96

BASSO, Maristela. "A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual". *Revista de Informação Legislativa*, Brasília-DF, v. 41, n. 162, 2004, p.287-31

BASSO, Maristela. "Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual". *Revista CEJ*, Brasília, v. 21, 2003, p. 16-30

CORREA, Carlos, "Implementing national public health policies in the framework of the WTO Agreements", in *Journal of World Trade*, vol. 34, No. 5, September. 2000.

DI MASI, Joseph A.; HANSEN, Ronald W.; GRABOWSKI Henry G. "The price of innovation: new estimates of drug development costs", in *Journal of Health Economics*, vol. 22, n.2, 2003, p. 151-185

DRAHOS, Peter. "BITS and BIPS: Bilateralism in Intellectual Property", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.4, 2001, p.791-808.

DRAHOS, Peter. "Developing Countries and International Intellectual Property Standard-Setting", in *Journal of World Intellectual Property*, n.5, 2002, p. 765-789.

DRAHOS, Peter. "Global Property Rights in Information: The Story of TRIPS at the GATT", in *Prometheus*, vol. 13, 1995, p.6-19.

DRAHOS, Peter. "Information Feudalism in the Information Society", in *The Information Society*, vol.11, 1995, p. 209-222.

DRAHOS, Peter. "Property Rights in Information: The Trade Paradigm", in *Prometheus*, vol.16, n.3, 1998, p. 245-248.

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. "Intellectual Property, Corporate Strategy, Globalisation: TRIPS in Context", in *Wisconsin International Law Journal*, vol.20, 2002, p.451-480.

FINK, Carsten; MASKUS, Keith. E. 'Why We Study Intellectual Property Rights and What We Have Learned' in FINK, Carsten e MASKUS, Keith. (eds) *Intellectual Property and Development – Lessons from Recent Economic Research*, Washington D. C: The World Bank, 2005.

GANA, Ruth. L., "Prospects for Developing Countries under the TRIPS Agreement", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, 1996, p.735-48.

GELLER, Paul Edward. "Intellectual property in the global marketplace: Impact of TRIPS Dispute Settlements?", in *International Lawyer*, vol.29, 1995, p.99-113

HAMILTON, Marci A. "The TRIPS Agreement: Imperialistic, Outdated, and Overprotective", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, 1996, p. 613-27

HELFER, Laurence R. "Mediating interactions in an expanding international intellectual property regime", in *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol.36, 2004, p.123-134.

HELFER, Laurence R. "Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking", in *Yale Journal of International Law*, Vol. 29, 2004, p. 1-63

KIEFF, F. Scott. "Patent Power: Do strong patent protections hamper invention?", in *Intellectual Asset Management*, February/March, 2007; in *Hoover Digest*, n.3, 2007, disponível em <http://www.hoover.org/publications/digest/8115477.html>

KRASNER, Stephen, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables", in KRASNER, Stephen (ed.). *International Regimes*. Ithaca e London: Cornell University Press, 1983, p.2

LAFER, Celso. "Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional: Seminário Internacional sobre Direito da Biodiversidade", in *Revista CEJ*, vol.3. n.8. 1999, p.58-62.

MASKUS Keith E., "Regulatory Standards in the WTO: Comparing Intellectual Property Rights with Competition Policy, Environmental Protection, and Core Labor Standards", in *World Trade Review*, vol. 1, n.2, 2002, p.135-152.

MASKUS, Keith E. "Regulatory Standards in the WTO: Comparing Intellectual Property Rights with Competition Policy, Environmental Protection and Core Labor Standards, Washington D.C: Institute of International Economics, 2002, p.1-34. Disponivel em <http://spot.colorado.edu/~maskus/papers/wtostandardsrev.doc>

MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p.279-320.

MASKUS, Keith. E. e YANG, G. "Intellectual Property Rights, Licensing, and Innovation', *World Bank Policy Research Working Paper No. 2973*, Washington D.C.: World Bank. 2003

MASKUS, Keith.E. e PENUBARTI, M. (1995) ‘How Trade-Related are Intellectual Property Rights?’, in *Journal of International Economics*, vol.39, 1995, p. 227-248.

ODDI, A. Samuel, “TRIPS: natural rights and a "polite form of economic imperialism", in GEORGE, Alexandra (ed.). *Globalization and intellectual property*. Aldershot: Ashgate, 2006, p. 139-194.

ODDI, A. Samuel. “The International Patent System and Third World Development: Reality or Myth?”, in *Duke Law Journal*, vol.1987, No. 5 (Nov., 1987), pp. 831-878

ODDI, A. Samuel. “The Tragicomedy of the Public Domain in Intellectual Property Law”, in *Hastings Communication & Entertainment Law Journal*, vol.25, 2002, p. 1-64

ODDI, A. Samuel. “TRIPS: Natural Rights and a 'polite form of economic imperialism', in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, 1996, p.415-470

OTTEN, Adrian e WAGER, Hannu, “Compliance with TRIPS: The Emerging World View”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, 1996, n.3, 391-410.

OTTEN, Adrian, “Implementation of the TRIPS Agreement and prospects for its further development”, in *Journal of International Economic Law*, vol. 1, n.4, 1998, p. 523-536

PIET, Eekhout. “The domestic legal status of the WTO Agreement: Interconnecting legal systems”, in *Common Market Law Review*, vol. 34, 1997, p.11-58

PRIMO BRAGA, Carlos A. and FINK, Carsten. “Reforming Intellectual Property Rights Regimes: Challenges for Developing Countries”, in *Journal of International Economic Law,* vol. 1, 4, 1998, p.537-554.

PRIMO BRAGA, Carlos. A. and Fink, Carsten. *How Stronger Protection of Intellectual Property Rights Affect International Trade Flows*. Washington DC: World Bank. 1999, disponível em <http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2051/wps2051.pdf>

RAUSTIALA, Kal. “Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation in Symposium: Compliance with International Intellectual Property Treaties”, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol.32. 2000

RAUSTIALA, Kal. “Density & Conflict in International Intellectual Property Law”, in *University of California at Davis Law Review*, vol.40, 2007, p.1021-1038.

REHBINDER, Manfred, “Das Urheberrecht im TRIPs-Abkommen: Entwicklungsschub durch die New Economic World Order -1995“, in *Archiv Fuer Urheber-, Film-, Funk- Und Theaterrecht*, vol. 127, 1995, p. 3-34

REICHMAN, Jerome H. “Compliance with the TRIPS Agreement: Introduction to a Scholarly Debate”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, n.3, 1996, p. 363-390

REICHMAN, Jerome H. “The Know-How Gap in the TRIPS Agreement: Why Software Fared Badly, and What Are the Solutions”, in *Hastings Communications & Entertainment Law Journal* vol.17, 1995, p.763-794

REICHMAN, Jerome H. “The TRIPS Component of the GATT's Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owners in an Integrated World Market", in *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, vol.4, 1993, p. 171 ss.

REICHMAN, Jerome H. “Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement”, in *International Lawyer*, vol. 29, 1995, p. 345-388

REICHMAN, Jerome H. e SAMUELSON, Pamela. “Intellectual Property Rights in Data?”, in *Vanderbilt Law Review*, vol. 50, 1997, pp.52 e ss.

REICHMAN, Jerome H. Intellectual Property in International Trade and the GATT, in GOUDREAU. Mistrale et alli (eds.). *Exporting our Technology: International Protection and Transfers of Industrial Innnovations*. Montréal: Wilson & Lafleur, 1995, p.3-89

REICHMAN, Jerome H. The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing Countries?, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol.32, 2000, p. 441-470.

REICHMAN, Jerome H., “The TRIPs Agreement comes of age: conflict or cooperation in the post-transitional phase?”, in COTTIER, Thomas; MAVROIDIS; Petros C. (eds.) *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2003, pp. 115-139.

SOARES, Guido F.S. “O tratamento da propriedade intelectual no sistema da Organização Mundial do Comércio: uma descrição geral do acordo "TRIPS", in *Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial*. vol.19. n.74. 1995, p.98-119

STRAUS, Joseph. “The impact of the New World Order on economic development: The role of intellectual property rights system”, in *European Review* I, vol.15, n. 1, 2007, p.47-63

STRAUS, Joseph. “TRIPs, TRIPs-plus oder TRIPs-minus: zur Zukunft des internationalen Schutzes des Geistigen Eigentums”, in OHLY, Ansgar *et alli* (Hrsg.), *Perspektiven des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts: Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, München: C.H.Beck, 2005, p.197-212

ULLRICH, Hans. “Technology Protection According to TRIPS: Principles and Problems”, BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard (ed.) *GATT or WIPO - New ways in the international protection of intellectual property*, VCH/Winheim/München, 1989, p.357-405.

## 2.2 Coletânea da Academia de Direito Internacional da Haia (Recueil des Cours - RCADI) -

BINDSCHEDLER, Rudolf L. "La protection de la propriété privée en droit international public", in *Recueil des cours*, vol.90 (1956-II), p. 173-306

BODENHAUSEN, Georg H. C. "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", in *Recueil des cours*, vol.74 (1949-I), p. 379-464

BOLLA, Plinio. "De la Convention universelle sur le droit d'auteur à une convention internationale sur les droit dits voisins", in *Recueil des Cours*, vol.95 (1958-III), p. 83-176.

BRIGGS, Herbert W. “Reflections on the codification of international law by the International Law Commission and by other agencies”, in *Recueil des cours*, volume 126 (1969-I), p. 233-316.

DE MESTRAL, Armand. “The North American Free Trade Agreement: a comparative analysis”, in *Recueil des cours*, vol. 275(1998), p. 219-416

DE VISSCHER, Charles. La codification du droit international, in *Recueil des cours*, Vol. 6 (1925-I) , pp. 325-455

DRAETTA, Ugo "Internet et commerce électronique en droit international des affaires". Recueil des cours, Volume 314 (2005), p. 9-232

EL-NAGGAR, S.. “The United Nations Conference on Trade and Development: background, aims and policies”, in *Recueil des cours*, vol. 128 (1969-III), p. 241-345

EVENSEN, Jens. "Aspects of international law relating to modern radio communications", in *Recueil des cours*, vol.115 (1965-II), p. 471-583.

FOYER, Jean. "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", in *Recueil des Cours*, vol. 171 (1981-II), p. 341-442

GAUDEMET-TALLON, Hélène. Le pluralisme en droit international privé: richesses et faiblesses: Cours général. in *Recueil des Cours*, vol. 312, 2005, p.9-488.

GINSBURG, Jane C. The private international law of copyright in an era of technological change, in *Recueil des cours*, vol. 273 (1998), p. 239-405.

GOTLIEB, Alan Ezra. “The impact of technology on the development of contemporary international law”, in *Recueil des cours*, vol. 170 (1981-I), p. 115-330.

KOPFF, Andrzej. “The influence of technical progress on development of creativity and the law of intellectual property”, in *Recueil des cours*, vol. 190 (1985-I), p. 91-187

KUNZ, Otto. “La propriété industrielle dans le droit international privé des Pays socialistes", in *Recueil des Cours*, vol. 200 (1986-V), p. 9-92

MARESCEAU, Marc. Bilateral agreements concluded by the European Community, in *Receuil des cours*, vol. 309 (2004), p. 125-451.

MATTEUCCI, Mario. "Introduction à l'étude systématique du droit uniforme", in *Recueil des cours*, vol.91 (1957-I), p. 383-443.

McRAE, Donald M. “The contribution of international trade law to the development of international law, in *Recueil des Cours*, Volume 260 (1996), p. 99-238.

MENGOZZI, Paolo. “Private international law and the WTO law”, in *Recueil des cours*, vol. 292 (2001), p. 253-385.

MESSINA, Salvatore. "Le plagiat littéraire et artistique dans la doctrine, la législation comparée et la jurisprudence internationale", in *Recueil des cours*, vol.52 (1935-II), p. 443-582

PARRA-ARANGUREN, Gonzalo. “General course of private international law: selected problems”, in *Recueil des Cours*, vol. 210 (1988-III), p.13-223

PELLET, Alain. "L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale", in *Receuil des cours*, vol. 329 (2008), p. 9-47.

PLAISANT, Marcel. "De la protection internationale de la propriété industrielle", in *Recueil des Cours*, vol.39 (1932-I), pp. 351-549.

PROTT, Lyndel V. “Problems of private international law for the protection of the cultural heritage”, *Recueil des Cours*, vol. 217 (1989-V), pp. p.215-31

RUFFINI, Francesco. "De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques", in *Recueil des Cours*, vol.12 (1926-II), p. 387-574

SACERDOTI, Giorgio Bilateral treaties and multilateral instruments on investment protection, in *Recueil des Cours*, vol.269 (1997), p. p.251-460.

SCHWARZENBERGER, Georg. “The principles and standards of international economic law”, in *Recueil des cours*, vol.117 (1966-I), p. 1-98

SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. "International economic law: general course on public international law", in *Recueil des cours*, vol.198 (1986-III), p.9-264

SMITH, Bradford L. “The third industrial revolution: law and policy for the internet”, in *Recueil des Cours*, vol. 282 (2000), p. 229-464.

TRUYOL Y SERRA, Antonio. "Théorie du droit international public: cours général", in *Recueil des cours*, vol.173 (1981-IV), p. 9-443.

VITTA, Edoardo, "International conventions and national conflict systems", in *Recueil des cours*, vol.126 (1969-I), p. 111-232.

ZICCARDI, Piero, "Les caractères de l'ordre juridique international", in *Recueil des cours*, vol. 95 (1958-III), p. 263-407.

## 2.3 Fontes do Direito Internacional da Propriedade Intelectual e relações entre Direito do Comércio Internacional e Direito Internacional Público

ABBOTT, Kenneth W. and SNIDAL, Duncan, "Hard and Soft Law", in *International Governance*, in *International Organization*, Vol. 54, 2000,p. 421-47

AKEHURST, Michael. “Equity and General Principles of Law”, in *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 25, 1976, p. 801-825

ANZILOTTI, Dionisio. *Gli organi comuni nelle società di Stati*, in Scritti di Diritto Internazionale Pubblico. Padova: Cedam, 1956, p.603-25.

BAPTISTA. Luis Olavo. “A nova lei e o TRIPS”, in *Revista da ABPI*, sep/n.esp. 1996, p.14-8.

BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício B.P. “Jurisdição e lei aplicável na Internet: Adjudicando litígios de violação de direitos da personalidade e as redes de relacionamento social”, in DE LUCCA, Newton e SIMÃO FILHO, Adalberto. (Org.). *Direito & Internet Aspectos Jurídicos Relevantes*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, v. 02, p. 442-490.

BHAGWATI, Jagdish. ‘From Seattle to Hong Kong’, in *Foreign Affairs*, vol.84, 2005 (WTO Special Edition), p.2-13

BOGDANDY, Armin von. “Legitimacy of international economic governance: interpretative approaches to WTO law and the prospects of its proceduralization”, in GRILLER, Stefan (ed.)

*International economic governance and non-economic concerns: new challenges for the international legal order.* Vienna/New York: Springer, 2003, p. 104-148.

CASELLA, Paulo B. "Modalidades de Harmonização, Unificação e Uniformização do Direito: O Brasil e as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado", in *Integração Jurídica Interamericana: As Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (CIDIPs) e o direito brasileiro*. São Paulo: LTr, 1998, p.77-105

DINWOODIE, Graeme B. "A New Copyright Order: Why National Courts Should Create Global Norms", in *University of Pennsylvania Law Review*, vol.149, 2000, p.469-83

DINWOODIE, Graeme B. "The international intellectual property law system: new actors, new institutions, new sources", in *Marquette Intellectual Property Law Review* vol.10, 2006. p.205-14.

DINWOODIE, Graeme B. e HELFER, Laurence R. "Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", in *William and Mary Law Review*, vol.43, 2001, p.141-165

GERVAIS, Daniel. "The internationalization of intellectual property: new challenges from the very old and the very new" in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol.12, 2002, p.972-989.

KWAKWA, Edward. "Some comments on rulemaking at the World Intellectual Property Organization", in *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol.12, n.1, 2002. pp.179-195

LUPONE, Ângela, "Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio", in VENTURINI, Gabriella (ed.) *L'Organizzazione mondiale del commercio*. Milano: Giuffré, 2004, p. 131-189

OKEDIJI, Ruth L. "The Institutions of Intellectual Property: New Trends In an Old Debate", in *American Society of International Law Proceedings* vol. 98, 2004, p.219-221.

OKEDIJI, Ruth L.. "Toward an International Fair Use Doctrine", in *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 39, 2000-2001, p.75-89.

OKEDIJI, Ruth L.. "TRIPS Dispute Settlement and the sources of (international) copyright law", in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A*, vol.49, 2001, p.585-648.

PAUWELYN, Joost. The role of public international law in the WTO: how far can we go?, in *American journal of international law*, 2001, p. 535-578

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. “Justice as conflict resolution: proliferation, fragmentation, and decentralization of dispute settlement in international trade”, in *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 27, 2006, p. 273-366

ROSENNE, Shabtai. “The Position of the International Court of Justice on the Foundations of the Principle of Equity in International Law”, in BLOED e VAN DIJK (eds) *Forty Years of the International Court of Justice*. The Hague: Kluwer/Europa Instituut, 1988, p. 85-97

SAMUELSON, Pamela e SCOTCHMER, Suzanne, “The law and economics of reverse engineering”, in *Yale Law Journal*, vol.111, 2002, p.1575-1663

SCELLE, Georges, "Théorie du gouvernement international", in *Annuaire de L'institut International de Droit Public,* 1935, p. 41-112

SHAFFER, Gregory C. and POLLACK, Mark A., “How Hard and Soft Law Interact in International Regulatory Governance: Alternatives, Complements and Antagonists”, in EVENETT, Simon; STERN, Robert (eds.) *Systematic implications of transatlantic regulatory cooperation and competition*, World Scientific, 2010.

SHELTON, Dinah L. "Soft Law", in *Handbook Of International Law*, London: Routledge Press, 2008, p.68-80

## 2.4 Política Internacional da Regulação da Propriedade Intelectual e GATT/OMC

ABBOTT, Frederick M. “Distributed Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-architecture Integrated Governance”, in *Journal of International Economic Law*, vol. 3, n.1, 2000, p. 63-81.

ABBOTT, Frederick M., “The North American Integration Regime and Its Implications for the World Trading System”. In: J.H.H. WEILER (ed.), *The EU, the WTO and the NAFTA*, Oxford: Oxford Press, 2000, p.169-199

BARBOSA, Denis Borges; CHON, Margaret; MONCAYO VON HASE, Andrés. “Slouching towards development in international intellectual property”, in *Michigan State Law Review*, 2007, p.71-141

BARTON, John H. “Integrating IPR Policies in Development Strategies”, in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainabilit*y. London: Earthscan, 2003, p.57 e ss;

BARTON, John H. “Issues posed by a World Patent System”, in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H.(ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.617-34

BARTON, John H. “The Future of IPRs Systems and Consequent Negotiation Politics”, in BARTON, John. H.; ABBOTT, Frederick; CORREA, Carlos.M.; DREXL, Josef; FORAY, Domenic., MARCHANT, Roy. *Views on the Future of the Intellectual Property System*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007, p.13-17;

BARTON. John. New Trends in Technology Transfer: Implications for National and International Policy. Geneva: ICTSD. 2007 (Issue Paper No. 18) Disponível em <http://www.iprsonline.org/resources/technologytransfer.htm>

BASSO, Maristela. O equilíbrio sistêmico dos sistemas nacional e internacional de proteção dos direitos autorais: os direitos exclusivos dos autores e a regra do teste dos três passos (three-step test). In: ACCIOLY, Elizabeth. (Org.). *Direito no Século XXI. Direito no Século XXI. Estudos em homenagem ao Professor Werter Faria*. Curitiba: Juruá, 2008, v. 01, p. 433-463.

BIADGLENG, Ermias Tekeste. “The Development-balance of the TRIPS Agreement and Enforcement of Intellectual Property Rights”, in ALBON, Justin e LAWSON, Charles (ed.) *Interpreting and Implementing the TRIPS Agreements: Is it Fair?* Cheltenham Glos/UK: Edward Elgar, 2008, p.97-130

BLUM, Gabriella. Bilateralism, Multilateralism, and the Architecture of International Law. In *Harvard International Law Journal*, Vol. 49, No. 2, 2008, p. 323-379

BRANDELLI, Otávio *et alli*. “Uma análise do regime internacional da proteção da propriedade intelectual à luz dos efeitos sobre políticas públicas de gestão do conhecimento”., in “Gestão do Conhecimento - Uma Estratégia Empresarial”. SERPRO, 2006, p.10. Disponível em <http://www2.mre.gov.br/dipi/SERPRO%20-%20artigo%20-%20Rev1-Final.pdf>

CHON, Margaret, “Intellectual Property and the Development Divide”, in *Cardozo Law Review*, vol.27, 2006, p. 2821-2912.

CHRISTIE, Andrew, WALLER, Sophie and WEATHERALL, Kimberlee, “Exportando os dispositivos da ‘US Digital Millennium Copyright Act’ pelos acordos de livre-comércio”, RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 187-200

CORREA, Carlos M. "Can TRIPS foster transfer of technology?", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.228-37

CORREA, Carlos M. Bilateral investment agreements: Agents of new global standards for the protection of intellectual property rights? Geneva: GRAIN, 2004. Disponível em <http://www.grain.org/briefings/?id=186>

CORREA, Carlos, Recent International Developments in the Area of Intellectual Property Rights. ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property, 18-21 Sept. 03. Disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/docs/Maskus_ Bellagio2.pdf>

DINWOODIE, Graeme B., The Development and Incorporation of International Norms in the Formation of Copyright Law, in *Ohio St. Law Journal,* vol.62, 2001, p.733-47

DREYFUSS, Rochelle C. "TRIPS-Round II: Should Users Strike Back?", in *University of Chicago Law Review*, vol.71, 2004, p.21-35

DUTFIELD, Graham; e SUTHERSANEN, Uma. "Harmonisation or differentiation in intellectual property protection? The Lessons of History", in *Prometheus*, vol. 23, n.2, 2005, p. 131-147

GERVAIS, Daniel J. "The TRIPS Agreement after Seattle: Implementation and Dispute Settlement Issues", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.3, n.4, 2005, p.509-21.

GERVAIS, Daniel J. "The TRIPS Agreement: interpretation and implementation", in *European Intellectual Property Review,* vol 21, n.3, 1999. p. 156-162

GRADY, Mark F. e ALEXANDER, Jay I., "Patent Law and Rent Dissipation", in *Virginia Law Review*, vol.78, 1992, p.305-45

HEATH, Christopher, "Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo", in RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 19-41

JACKSON, John H. "International Economic Law: Complexity and Puzzles", in *Journal of International Economic Law*, vol.10, n.1, 2007, p. 3-12

JACKSON, John H. “The Changing Fundamentals of International Law and Ten Years of the WTO”, in *Journal of International Economic Law*, vol.8, n.3, 2005, p.3-15.

JACKSON, John H.; LOUIS, Jean-Victor e MATSUSHITA, Mitsuo. “Implementing the Tokyo Round: Legal Aspects of Changing International Economic Rules”, in *Michigan Law Review*, vol.81, 1982, p.267-372.

KAPCZYNSKI, Amy, “The Access to Knowledge Mobilization and the New Politics of Intellectual Property”, in *Yale Law Journal*, vol. 117, 2008, p. 800-57.

KITCH, Edmund W. “The Nature and Function of the Patent System”, in *Journal of Law & Economics*, vol.20, 1977, p.265-83

KONGOLO, Tshimanga. “TRIPS, the Doha Declaration and Public Health”, in *Journal of World Intellectual Property*, vol. 6, 2003, p.373-378

KOSTECKI, Michel. “Intellectual Property and Economic Development: What Technical Assistance to Redress the Balance in Favour of Developing Nations?”. *ICTSD Programme on IPRs and Sustainable Development*. Geneva: ICTSD, 2006, p.1-44. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Kostecki%20%20Final.pdf>

KUANPOTH, Jakkrit, “TRIPS-Plus Intellectual Property Rules: Impact on Thailand 's Public Health”, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.9, n.5, 2005, pp.573-591

KUANPOTH, Jakkrit. “Current Developments and Trends in the Field of Intellectual Property Rights: Harmonisation through Free Trade Agreements”. Geneva: ICTSD, 2004. Disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/dialogue/docs/Kuanpoth_2004-11-08.pdf>

LAFER, Celso. “A OMC face à globalização e à regionalização”, in *Política Externa*, vol. 6, n. 2, 1997, p. 83-93

LAFER, Celso. “Comércio internacional, multilateralismo e regionalismo: temas emergentes e novas direções”, in *Política Externa*, vol. 5, n. 3, 1996, p.50-64

LAFER, Celso. “O impacto de um mundo em transformação no Direito Internacional”, in: *Política Externa*, São Paulo, v. 7, n. 1, 1998, p. 3-14

LAWRENCE, Robert Z. “Rulemaking Amidst Growing Diversity: A Club-of-Clubs Approach to WTO Reform and New Issue Selection”, in *Journal of International Economic Law*, vol.9, n.4, 2006 p. 823-835.

MAHER, Imelda. “Competition Law in the International Domain: Networks as a New Form of Governance”, in *Journal of Law and Society*, vol. 29, n.1, 2002, p. 111-136

MASKUS, Keith E. Transfer of Technology and Technological Capacity Building. ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property, 18-21 Sept. 03. Disponível em < http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/docs/Maskus_Bellagio2.pdf>

MASKUS, Keith E., "Intellectual property rights in the World Trade Organization: progress and prospects", in J.J. SCHOTT (ed.) .*Launching new global trade talks: An action agenda* Washington, DC: Institute for International Economics, 1998, p. 133-148

MASKUS, Keith E.; e REICHMAN, Jerome H. "The globalization of private knowledge goods and the privatization of global public goods", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.3-45

MASKUS, Keith E: "Intellectual property issues for the new round". In: SCHOTT, J.J (ed.), *The WTO after Seattle*. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 2000, p. 137-158

MERGES, Robert P; NELSON Richard R., "On the Complex Economics of Patent Scope", in *Columbia Law Review*, vol.90, 1990, p.839-75

MOON, Suerie. "Does TRIPS Art. 66.2 Encourage Technology Transfer to LDCs? An Analysis of Country Submissions to the TRIPS Council (1999-2007)", in *UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Policy Brief n.2*, December 2008 disponível em <http://www.iprsonline.org/New%202009/Policy%20Briefs/policy-brief-2.pdf>

MUSUNGU, Sisule F. "Designing Development-oriented Intellectual Property Technical Assistance Programmes". ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property, 18-21 September 2003. Disponível em <http://ictsd.net/downloads/2008/08/musungu_bellagio2.pdf>

MUSUNGU, Sisule F. Designing Development-oriented Intellectual Property Technical Assistance Programmes. ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property, 18-21 September 2003. Disponível em http://ictsd.net/downloads/2008/08/musungu_bellagio2.pdf> (último acesso em 10 de outubro de 2009)

OKEDIJI, Ruth L. "Prospects for Developing Countries under the TRIPS Agreement", in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol.29, 1996, p.735-775.

OKEDIJI, Ruth L. “Public welfare and the role of the WTO: reconsidering the TRIPS agreement”, in *Emory International Law Review*, vol. 17, 2003, p.819-35

OKEDIJI, Ruth, "Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection", in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, vol. 1, 2003-2004, p. 1-125

OKEDIJI, Ruth, “WIPO-WTO Relations and the Future of Global Intellectual Property Norms”, in *Netherlands Yearbook of International Law*, Vol. 39, 2008, p.69-125

OKEDIJI, Ruth. “New Treaty Development and Harmonization of Intellectual Property Law”, in BELLMANN, Christophe; DUTIFIELD, Graham; MENDELEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. London: Earthscan, 2003, p.89-98

PENGELLY, Tom. “Technical Assistance for the Formulation and Implementation of Intellectual Property Policy in Developing Countries and Transition Economies”. Draft Report. Geneva: International Centre for Trade & Sustainable Development/ICTSD. 2004. Disponível em <http://ictsd.net/downloads/2008/12/pengelly2004.pdf>

POLIDO, Fabricio. “Por novas competências na cooperação entre Organizações Internacionais: O caso do Acordo OMPI-OMC de 1996 e o desenvolvimento do Direito Internacional da Propriedade Intelectual,” in CASELLA, Paulo Borba; CELLI Jr. Umberto; MEIRELLES, Elizabeth de Almeida, POLIDO, Fabrício B. P. *Direito Internacional, Humanismo e Globalidade: Guido Fernando Silva Soares Amicorum Discipulorum Liber*. São Paulo: Atlas: 2008. p. 407-450

REICHMAN, Jerome.H e LANGE, David. "Bargaining Around the TRIPS Agreement: The Case for Ongoing Public-Private Initiatives to Facilitate Worldwide Intellectual Property Transactions”, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, vol.9, n.1, 1998, p.11-68

ROFFE, Pedro. *Bilateral Agreements and a TRIPS-Plus World: the Chile-USA Free Trade Agreement.* TRIPS Issue Paper 4), Geneva: ICTSD/QUNO/QIAP, 2004, p. 10 ss. Disponível em <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-plus-English.pdf>

SELL, Susan K., “Intellectual Property Protection and Antitrust in the Developing World: Crisis, Coercion and Choice”, in *International Organization* vol. 49, n. 2, 1995, p. 315-50.

SELL, Susan, “Industry Strategies for Intellectual Property and Trade: The Quest for TRIPS and Post-TRIPS Strategies”, in *Cardozo Journal of International and Comparative Law* vol. 10, n.1, 2002. p. 79-108

SENTI, Richard, “Die Welthandelsordnung im Urteil der Sozialen Marktwirtschaft”, in HERRMANN, Harald e VOIGT, Kai-Ingo (eds). *Globalisierung und Ethik: Ludwig-Erhard-Ringvorlesung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg*. Heidelberg: Physica-Verlag, 2004, p.161-179

SUTHERSANEN, Uma, "A Positive Agenda for Copyright Reform for Developing Countries", in UNCTAD-ICTSD Dialogue on IPRs and Sustainable Development:Intellectual Property and Sustainable Development: Revising the Agenda in a New Context, 24–28 October 2005, Disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/Bellagio2005/Suthersanen_final.pdf>

TRACHTMAN, Joel P. “Regulatory Jurisdiction and the WTO”, in *Journal of International Economic Law*, vol. 10, n.3, 2007, p.631-651

VIVAS-EUGUI, David. E BELLMAN, Christopher (2004) Towards Development Oriented Technical Assistance in Intellectual Property Policy-making (draft), ICTSD, Geneva. Disponível em < http://www.iprsonline.org/unctadictsd/dialogue/2004-10-06/VivasBellmann2004.pdf>

VIVAS-EUGUI, David. *Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the Americas (FTAA).* Geneva: ICTSD/QUNO/QIAP, 2003. Disponível online em <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/FTAs-TRIPS-plus-English.pdf>

WADLOW, Christopher. “Including Trade in Counterfeit Goods: the Origins of TRIPS as a GATT Anti-Counterfeiting Code”, in *Intellectual Property Quarterly*, 2007, p. 350-40

## 2.5 Harmonização substantiva e Sistemas Globais de Proteção no Direito Internacional da Propriedade Intelectual

ANTON, James, GREENE, Hillary J. e YAO, Dennis A. “The Policy Implications of Weak Patent Rights”, in JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh e STERN, Scott (eds). *Innovation Policy and the Economy*, Volume 6, National Bureau of Economic Research, 2006 (NBER Books). p.1-15

ASBELL, Matthew D. “Progress on the WIPO Broadcasting and Webcasting Treaty”, in *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, vol.24, 2006, p.349 ss.

ASCENSÃO, José de Oliveira. “A transposição da Directriz nº 01/29: sobre aspectos do direito de autor e direitos conexos na sociedade da informação”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*. vol.43. n.2. p.915-33. 2002.

ASCENSÃO, José de Oliveira. “Sociedade da informação e mundo globalizado”, in *Revista Brasileira de Direito Comparado, vol*.22. 2002. p.161-82.

ATARINELLA, Pierfrancesco. “Appunti comparativi sul diritto di autore in internet, in *Diritto di Autore*. vol.74. n.3, 2003, p.343-59.

BAIER, Helmut. „Urheberrecht in der Informationsgesellschaft: "Wer will was von wem woraus?", in *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht*, vol.48, n.1, 2004, p.39-51

BARTON, John H. “Issued posed by a World Patent System. In MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H.(ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005, p.617-634.

CALANDRILLO, Steve. *The Dangers of the Digital Millennium Copyright Act*, Berkley: Berkeley Electronic Press, 2006. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1262042

CASELLA, Paulo Borba. “Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas e sua aplicação no Brasil”, in *Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região*, n.82. 2007, p.9-109.

CORREA, Carlos M.; MUSUNGU, Sisule F. The WIPO Patent Agenda: The Risks for Developing Countries. Geneva: South Centre, 2002. (TRADE Working Paper 12). Disponível em: <http://www.southcentre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=67>

CORREA, Carlos María. “The WIPO draft substantive patent law treaty: A review of selected provisions”. Paper. Geneva: South Centre. 2004, p.1-27

DAVIES, Louise. “Technical Cooperation and the International Coordination of Patentability of Biotechnological Inventions”, in *Journal of Law and Society*, vol. 29, n.1, 2002, p.137-162

DIETZ, Adolf, "Die Schutzdauer Richtlinie der EU“, in *GRUR: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Internationaler Teil*, vol. 44, n..8/9, 1995, p 670-686

DREIER, Thomas. “Reflections on the Draft WIPO Broadcasting Treaty and its Impact on Freedom of Expression, in *Copyright Bulletin*, UNESCO, July/September 2006, disponível em <http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/fd571c9099c7b3ea11875d6dd462a874Dreier_e.pdf>

EINHORN, Michael A. “Digitization and its discontents: digital rights management, access protection, and free markets”, in *Journal of The Copyright Society of The USA*, vol..51. n.2, 2001. p. 279-314.

ERCOLANI, Stefania. “Il diritto d'autore: la legge italiana e le linee di evoluzione nella società dell'informazione”, in *Il Diritto di Autore*. v.72, n.1, 2001, p.19-33

ERCOLANI, Stefania. “La tutela dei diritti d'autore in Italia e l'accordo TRIPS”, in *Il Diritto di Autore*. vol.62. n.1. 1995, p.50-72.

ERCOLANI, Stefania. “Limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nella legislazione italiana”, in *Il Diritto di Autore* vol.70., n.2, 1999, p.273-300

EVANS, Gail E. “Substantive Trademark Law Harmonization by Means of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice: The Case of Trade Name Protection”, in *Journal of World Trade Law*, vol. 41, n.6, 2007

FABIANI, Mario. “Diritto di autore e accesso a internet”. *Il Diritto di Autore*. vol.72, n.3. 2001, p.267-75

FICSOR, Mihaly. “Copyright for the Digital Era: The WIPO "Internet" Treaties”, in *Columbia-VLA Journal of Law and the Arts*, vol.21, 1997, p.197 ss..

FICSOR, Mihály. “The WIPO "Internet Treaties": The United States as the driver; The United States as the main source of obstruction, as seen by an antirevolutionary central European”, in *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, vol.6, 2006, p. 17-26.

GAUBIAC, Yves. “Exceptions and Limitations to Copyright within the Meaning of Article 13 of TRIPS - WTO Rules on Copyright Exemptions”, in *Copyright Bulletin,* UNESCO, July - September 2003, p.1-14

GELLER, Paul Edward. An international patent utopia?, in *European Intellectual Property Review*, vol. 25, n.11, 2003, p. 515-521

GINSBURG, Jane C. “From Having Copies to Experiencing Works: the Development of an Access Right in U.S. Copyright Law”, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, vol. 50 , 2003, p. 113-131

GOLD, E.Richard; ADAMS, Wendy; CASTLE, D., "The Unexamined Assumptions of Intellectual Property: Adopting an Evaluative Approach to Patenting Biotechnological Innovation", in *Public Affairs Quarterly*, vol.18, 2004, p. 273-94.

HOEREN, Thomas. "Internet und Recht: Neue Paradigmen des Informationsrechts“, in *Neue Juristische Wochenschrift* vol.51, n.39, 1998, p.2849

KEMPER, Kurt. “Recent developments in the field of copyright and related rigts: the rights of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations”, in *Revista da ABPI*, vol.42. 1999, p.30-7

LITMAN, Jessica. “The Exclusive Right to Read”, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol 13, 1994, p.29 ss.

MANKOWSKI, Peter. "Das Internet im Internationalen Vertrags- und Deliktsrecht“, in *RabelsZ* , vol.63, 1999, p.203-234

MEIBOM, Wolfgang V.; PITZ, Johann. “Cross-border injunctions in international patent infringement proceedings”, in *European Intellectual Property Review*, vol. 19, n.8, 1997, p. 469-478

MGBEOJI, Ikechi. “The judicial origins of the international patent system: towards a historiography of the role of patents in industrialization”, in *Journal of the History of International Law*, vol. 5, n. 2, 2003, p.403-422

MIYAMOTO, Tomoko. “International Treaties and Patent Law Harmonization: Today and Beyond”, in TAKENAKA, Toshiko (ed.) *Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research in Intellectual Property*. London: Edward Elgar, 2009, p.154-185.

MUSUNGU, Sisule; DUTFIELD, Graham. *Multilateral Agreements and a TRIPS plus World: The World Intellectual Property Organisation - WIPO*, Geneva/Ottawa: Quaker UN Office/QIAP, December 2003. Disponível em <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Multilateral-Agreements-in-TRIPS-plus-English.pdf>

NIMMER, David, “The End of Copyright”, in *Vanderbilt Law Review*, vol.48, 1995, p.1385-420.

OLIVEIRA ASCENSÃO, José. “Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, vol. XLVI, n.1, 2005, p. 253-269

PIRES DE CARVALHO, Nuno. “The Primary Function of Patents”, in *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*, vol.25, 2001, p.25-66

POLIDO, Fabrício e JAKIMOVSKA, Irena. “Private International Law and Copyright on Digital Networks: Is There Any Room Left for a Global Regulation?”, in WIPO, *Master of Laws in Intellectual Property - Collection of Research Papers 2006*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2007.

REICHMAN, Jerome H; DREYFUSS, Rochelle C. “Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty”, in *Duke Law Journal*, vol. 57, n.1, 2007, p.85-130

SAMUELSON, Pamela. “The U.S. Digital Agenda at WIPO”, in *Virginia Journal of International Law* vol.37, 1997, p.369-86.

SCHACK, Haimo. "Internationale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrechtsverletzungen im Internet“, in *Multimedia und Recht*, vol. 3, n.3, 2000, p.135-140

STRAUS, Joseph. “Implications of the TRIPs Agreement in the field of patent law”, in BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard (ed.). *GATT or WIPO - New ways in the international protection of intellectual property.* VCH/Winheim/München, 1989.

VILLANUEVA-OCHAVE, Susan Pearl. “The changed face of the international patent system”, in *Philippine law journal* Vol. 70, n.2, 1995, p.221-273

WALLØE TVEDT, Morten. “How will a Substantive Patent Law Treaty affect the Public Domain for Genetic Resources and Biological Material?”, in *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 8, n. 3, 2005, p.311-344

WILDER, Richard C. “An overview of changes to the Patent Law of the United States after the Patent Law Treaty”, in *John Marshall Law Review*, vol.26, 1993, p.497 e ss.

ZHIPEI, Jiang. “Legal Protection of Copyright and Trademarks in Cyberspace in China”, in TORREMANS, Paul; SHAN, Hailing; ERAUW, Johan (eds.) *Intellectual property and TRIPS compliance in China: Chinese and European perspectives*. Cheltenham: Elgar, 2007, p. 125-137

## 2.6 Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual no GATT/OMC

ALPANA, Roy. “A New Dispute Concerning the TRIPS Agreement: The United States and China in the WTO”, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.10, n.6, 2007, p. 476-484

BENDER, Tobias. “How to Cope with China's (Alleged) Failure to Implement the TRIPS Obligations on Enforcement”, in *Journal of World Intellectual Property,* vol. 9, n.2, 2006, p. 230-250

BESSEN, James E. e MEURER, Michael J. “The Private Costs of Patent Litigation”, in *2nd Annual Conference on Empirical Legal Studies*. Paper 07-8, 2008, p.1-43

BLAKENEY, Michael. “International Proposals for the Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: International Concern with Counterfeiting and Piracy”, in *Intellectual Property Quarterly*, No. 1, 2009, p.1-26

CHEN, Chun-Hsien, “Explaining Different Enforcement Rates of Intellectual Property Protection In The United States, Taiwan, And The People's Republic Of China”, in *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, vol.10, 2007, p.211-257.

COELHO DE SOUZA, Roberto Castelo Branco. “TRIPS na Organização Mundial da Propriedade Intelectual”, in *Economia Política Internacional: Análise Estratégica*, n. 5, abr./jun. 2005, p.27 ss.

CORREA, Carlos. “The Push for Stronger IPRs Enforcement Rules: Implications for Developing Countries”, in ICTSD, *The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries*. Geneva: ICTSD, 2008, p.27-79 (Issue Paper n.22). Disponível em http://ictsd.org/i/publications/42762>

CUNEGATTI, Beatrice. “Prime osservazioni alla Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 - sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: come dovrà cambiate il diritto di autore in ambito nazionale”, in *Il Diritto di Autore*, v.77. n.2. 2005, p.169-94

DÖRMER, Sigrid. "Entwicklungen im Rahmen von TRIPS: eine Zwischenbilanz nach vier Jahren”, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, n.12, 1998, p. 933-

DREXL, Josef; HILTY, Reto; e KUR, Annette, “Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights”, in 34 *IIC* 2003, 530-45.

GERVAIS, Daniel J. “The International Legal Framework of Border Measures in the Fight against Counterfeiting and Piracy”, in VRINS, Olivier and SCHNEIDER, Marius (eds). *Enforcement of intellectual property rights through border measures*. Oxford: Oxford University Press, 2006. p.37-62

GROVES, Peter. “The proposed EC Directive on Enforcement of Intellectual Property Rights”, in *Business Law Review*, vol. 25, n. 7, 2004, p. 149-151

HARMS, Louis T.C. “The Role of the Judiciary in the Enforcement of Intellectual Property Rights: Intellectual Property Litigation under the Common Law System with Special Emphasis on the Experience in South Africa”, in *European Intellectual Property Review*; vol. 26, n. 11, 2004, p. 483-492

HEATH, Christopher. “Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions”, in HEATH, Christopher; PETIT, Laurence (eds.). *Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries: Writings in honour of Dieter Stauder*. Munich/Strasbourg: Hart/Max Planck, 2005, p.5-68

HELFER, Laurence R. “The new innovation frontier? Intellectual property and the European Court of Human Rights”, in *Harvard International Law Journal*, vol.49, 2008, p.1-55.

HELISOSKI, Joni. “Joint Competence of the European Community and its Member States and the Dispute Settlement Practice of the World Trade Organization”, in *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, n.2, 1999, p.61-85.

KESAN, Jay P.; BALL, Gwendolyn G., “How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes”, in *Washington University Law Review*, vol. 84, n. 2, 2006, p. 237-312

KINGSBURY, Benedict, "The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law”, in *Michigan Journal of International Law*, vol.19, 1998, p. 345-67

KLINK, J. Cherry. “Picking in Cross-border Patent Infringement Actions: A Comparative Overview of German and UK Procedure and Practice”, in EIPR, vol.26, 2004, p.493-504

KONG, Qingjiang. “The Judicial Enforcement of Intellectual Property Rights in China: on the Eve of WTO Accession, in *Journal of World Intellectual Property,* vol. 4, 2001. p. 809-825

KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter. "Zur Zurückweisung der Berufung durch Beschluss in nach TRIPS zu beurteilenden Verfahren der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums", in *Festschrift für Eike Ullmann,* 2006 , p.961-976

KUR, Annette, “The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?”, in IIC, vol.2004, p. 821-830

LOSCHELDER, Michael. "Die Enforcement-Richtlinie und das Urheberrecht“, in *Festschrift für Peter Raue*, 2006, p.529-539

LYBBERT, Travis J. “On assessing the cost of TRIPS Implementation”, in *World Trade Review*, n.1, 2002, p.309-321

MacGUIRE, Mary-Rose. “Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen”, in *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, vol. 53, n.6, 2004, p. 255-258

MASSA, C.H. STROWEL, “A. The Scope of the Proposed IP Enforcement Directive: Torn Between the Desire to Harmonize Remedies and the Need to Combat Piracy”, in EIPR 2004, p. 244-253

McCALMAN, Philip. ‘Reaping What You Sow: An Empirical Analysis of International Patent Harmonization’, in *Journal of International Economics*, vol.55, 2001, p.161–186

MOECKEL, Christina. “Civil enforcement of intellectual property rights in Germany, France and Italy”, in *Revista da ABPI*. n.28. 1997, p. 3-12

MUÑOZ-TELLEZ, Viviana, “The Changing Structure and Governance of Intellectual Property Enforcement”, in LI, Xuan e CORREA, Carlos (ed.). *Intellectual Property Enforcement: International Perspectives*. Northampton/MA: Edward Elgar, 2009, p. 3-27

NETANEL, Neil. "The next round: the impact of the WIPO Copyright Treaty on TRIPS dispute settlement", in *Vanderbilt Journal of International Law*, vol.37, 1996/97, p.441-497

NORRGÅRD, Marcus. “The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights”, in *ERA-Forum: scripta iuris europaei*, n. 4, 2005, p. 503-514

PARK, W. G. e LIPPOLDT, D.," Impact of Trade-Related Intellectual Property Rights on Trade and Foreign Direct Investment in Developing Countries,” in OECD Papers, Vol. 3, No. 11, 2003.

PAUST, Jordan J. “Self-executing treaties”, in *The American Journal of International Law*. vol. 82, 1988, p.760-87

PHILLIPS, Jeremy, “Intellectual Property: Borders and Crossroads”, in VRINS, Olivier and SCHNEIDER, Marius (eds). *Enforcement of intellectual property rights through border measures*. Oxford: Oxford University Press, 2006. p.1099-1110

RAUSTIALA, Kal. “The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and the Future of International Law”, in *Virginia Journal of International Law*, vol.43, 2002, p.1-91

REICHMAN, Jerome H. “Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement”, in *Virginia Journal of International Law* vol.37, 1997, p.335-356

RITGEN, Klaus. "Geltung und Anwendbarkeit völkerrechtlicher Verträge: Das TRIPS-Abkommen in der Gemeinschaftsrechtsordnung", in BAUSCHKE, Gabriele; BECKER, Stefan; BRAUSER-JUNG, Gerrit (Hrsg.) *Pluralität des Rechts: Regulierung im Spannungsfeld der Rechtsebenen.* Boorberg, R, 2003, p.117-138

SELL, Susan K. *The global IP upward ratchet, anti-counterfeiting and piracy enforcement efforts: The State Of Play*. Institute for Global and International Studies, George Washington University, June 08, 2008. Disponível em <http://twnside.org.sg/title2/intellectual_property/development.research/SusanSellfinalversion.pdf> (último acesso em 9 de março de 2010), p.1-19;

STRAUS, Josep; “Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent Law”, in F.-K. BEIER and G. SCHRICKER (eds.), *From GATT to TRlPS-IT)le Agreement on Trade-Related Aspecrc of Intellecfual Property Rights*, Weinheim, New York, Basel, Cambridge, Tokyo, 1996, p. 160 e ss. (170 s.)

STRAUS, Joseph, “Reversal of the Burden of Proof, the Principle of "Fair and Equitable Procedures" and Preliminary Injunctions under the Trips Agreement”, in *Journal of World Intellectual Property*, vol.3, n.6, 2000, p. 807-823

STRAUS, Joseph. „TRIPs, TRIPs-plus oder TRIPs-minus - zur Zukunft des internationalen Schutzes des Geistigen Eigentums“, in *Perspektiven des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts - Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, 2005, p.197-212

US-GAO, *Intellectual Property: U.S. Efforts Have Contributed to Strengthened Laws Overseas, But Challenges Remain*. Report to Congressional Requesters. United States Government Accountability Office/ DIANE Publishing, 2004, disponível em <www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-04-912> (ultimo acesso em 20 de agosto de 2008)

WEATHERALL. Kimberlee G. "The Anti-Counterfeiting Trade Agreement: An updated analysis", 2009. Disponível em <http://works.bepress.com/kimweatherall/19>

## 2.7 Flexibilidades do Direito Internacional da Propriedade Intelectual e Pós-Doha – Exceções e Limitações e Acessos

ABBOTT, Frederick M. “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO”, in *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n. 2, 2002, p.469-505

ABBOTT, Frederick M. “The WTO Medicines Decision: World Pharmaceutical Trade and the Protection of Public Health”, in *American Journal of International Law*, Vol. 99, 2005, p. 317-58

ABBOTT, Frederick M. *WTO TRIPS Agreement and its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*. London: UK Commission on Intellectual Property Rights, 2002 (Study Paper 2a). Disponível online em: <http://www.frederickabbott.com/ uploads/sp2a_abbott_study.pdf>

BARBOSA, Denis B. “Bases constitucionais da propriedade intelectual”, in *Revista da ABPI, vol.*59, 2002, p. 16-39

BARTON, John. H.; ABBOTT, Frederick.; CORREA, Carlos.M.; DREXL, Josef; FORAY, Domenic., MARCHANT, Roy. *Views on the Future of the Intellectual Property System*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007.

BASSO, Maristela, "Instrumentos Legais não-explorados pelo Brasil para fomento de concorrência e acesso a medicamentos", in BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. *Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: O acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, p.117-146.

BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício. "Propriedade intelectual e preços diferenciados de medicamentos essenciais: políticas de saúde pública para países em desenvolvimento". Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, 2005.

BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; POLIDO, Fabrício Pasquot. "Propriedade intelectual e preços diferenciados de medicamentos essenciais: políticas de saúde pública para países em desenvolvimento", in *Revista de Direito Público da Economia*, São Paulo, v. 3, n. 11, 2005, p. 63-97

CARBONI, Guilherme C. et alli. *Direitos Autorais e Internet – Propostas Legislativas para Fomentar o Desenvolvimento e o Acesso ao Conhecimento*. São Paulo/Brasília: IDCID/PNUD/Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, 2009;

CARBONI, Guilherme C. et alli; "Direitos autorais e Internet: propostas legislativas para fomentar o desenvolvimento e o acesso ao conhecimento". In *Revista Jurídica,* Brasília, v. 10, 2008, p. 1-22;

CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia e MELO, Luiz Martins. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos, in *Cadernos de Saúde Pública* vol.23, n.2, 2007, p. 257-267

CORIAT, Benjamin, ORSI, Fabienne e D'ALMEIDA, Cristina "TRIPS and the international public health controversies: issues and challenges", in *Industrial and Corporate Change*, vol.15, n.6, 2006, p. 1033-1062

CORREA, Carlos M. "Reshaping the Intellectual Property System with a Development Perspective", in BARTON, John. H.; ABBOTT, Frederick.; CORREA, Carlos.M.; DREXL, Josef; FORAY, Dominique; MARCHANT, Roy. *Views on the Future of the Intellectual P"roperty System*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007.p.26-28

CORREA, Carlos. “Analisando tensões entre patentes e o interesse público: rumo a uma agenda para países em desenvolvimento”, in VILLARES, Fabio (org.) *Propriedade Intelectual: Tensões entre Capital e Sociedade*, São Paulo: Paz e Terra, 2007, p.306-331

CORREA, Carlos. “Diseño de Políticas de Patentes adaptadas a las necesidades de los países de desarrollo”, in BARRAL, Welber e CORREA, Carlos. *Derecho, Desarrollo y Sistema Multilateral Del Comercio*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, p.47-70

CORREA, Carlos. *Implementation of the WTO General Council Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*. Geneva: World Health Organization, 2004.

EISENBERG ,Rebecca S., “Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use”, in *University of Chicago Law Review*, vol.56, 1989, p.1017-1031

FREY, Klaus. “Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil”, in *Planejamento e Políticas Públicas*, vol.21, 2000, p. 211-259.

GEIGER, Christophe. "The Role of the Three-Step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society", in *Copyright Bulletin*, Jan.-March 2007, p.1-21.

GEIGER, Christophe; GRIFFITHS, J; HILTY, Reto. M. "Towards a Balanced Interpretation of the ‘Three-step test’ in Copyright Law", in *European Intellectual Property Review*, n.11, 2008, p. 489-97.

GERVAIS, Daniel, “A Canadian Copyright Narrative”, in TORREMANS, Paul (ed.). *Copyright Law: A Handbook on Contemporary Research*. Cheltenham/UK: Edward Elgar 2007, p.49-82

HAMMER, Peter, “Differential Pricing of Essential AIDS Drugs: Markets, Politics and Public Health”, in *Journal of International Economic Law*, vol. 5, n. 4, 2002, p. 883-912.

HOWSE, Robert "The Canadian Generic Medicines Panel: A Dangerous Precedent in Dangerous Times", in *Journal of World Intellectual Property*, n° 4, Vol. 3, July 2000, p.493-97

HUGENHOLTZ, P. Bernt e OKEDIJI, Ruth L. *Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright*. Final Report. University of Minesotta/Instituite of Information Law. May 6, 2008.

KRIKORIAN, Gäelle. New Trends in IP Protection and Health Issues in FTA negotiations, in CORIAT, Benjamin. (ed.) *The Political Economy of HIV/AIDS in Developing Countries: TRIPS, Public Health Systems and Free Access*. Glos/UK, Edward Elgar, 2008, p.52-77

MATTHEWS, Duncan. “WTO decision on implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: a solution to the access to essential medicines problem?”, in *Journal of international economic law*, vol. 7, n.1, 2004, p.73-107

MUSUNGU, Sisule, “The TRIPS Agreement and Public Health”, in CORREA, Carlos; YUSUF (eds.) *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement,* 2nd Kluwer Law International, 2009, p. 323-370

OH, Cecilia e MUSUNGU, Sisule. *The use of flexibilities in TRIPS by developing countries: can they promote access to medicines?*. CIPIH Studies. World Health Organization: Geneva. 2006.

OKEDIJI, Ruth L. “The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries”, in *UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series* (Issue Paper 15). Geneva: ICTSD/UNCTAD, 2006. p.1-64. Disponível em <http://ictsd.org/downloads/2008/06/ruth2024051.pdf>

OMER, Assad; SOUBRA, Yehia e KONDE, Victor. "Technology", in UNCTAD, *Beyond Conventional Wisdom in Development Policy - An intellectual history of UNCTAD (1964-2004)*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2004, p.82-91

REICHMAN, Jerome H; ABBOTT, Frederick M. “The Doha Round's Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines Under the Amended TRIPS Provisions”, in *Journal of International Economic Law*, vol. 10, n.4, 2007, p.921-987

REICHMAN, Jerome; e HASENZAHL, Catherine, “Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the USA”, in *Issue Paper No 5*, UNCTAD/ICTSD, Geneva, 2003

ROSENBERG, Bárbara, “A interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico”, in *Propriedade intelectual – Estudos em homenagem à Professora Maristela Basso.* Curitiba: Editora Juruá, 2005, p.267-306.

SCHERER, F. M. e WATAL, Jayashree. “Post-TRIPS Options for Access to Patented Medicines in Developing Countries”, in *Journal of International Economic Law*, vol.5, n.4, 2004, p.913-35

SHANKER, Daya. “The Paragraph 6 Solution of the Doha Public Health Declaration and Export under the TRIPS Agreement”, in *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 7, n.3, 2004, p.365-400

STERCKX, Sigrid. “Patents and Access to Drugs in Developing Countries: An Ethical Analysis”, in *Developing World Bioethics*, vol. 4, n. 1, 2004, p. 58-83

WRIGHT, Robin. "The "Three-Step Test" and the Wider Public Interest: Towards a More Inclusive Interpretation", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.12, n.6, 2009, p.600-621

## 2.8. Ordem Internacional da Propriedade Intelectual, Domínio Público e Acesso aos bens do conhecimento. Agenda da OMPI para o Desenvolvimento

BALKIN, Jack M. “Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society”, in *New York University Law Review*, vol. 79, 2004, p.1-56

BENKLER, Yochai. “A Political Economy of the Public Domain: Markets in Information Goods vs. The Marketplace of Ideas”, in DREYFUSS, Rochelle Cooper; ZIMMERMAN, Diane Leenheer e FIRST, Harry (eds.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property. Innovation Policy for the Knowledge Society.* Oxford: Oxford University Press, 2001

BENKLER, Yochai. “Through the Looking Glass: Alice and Constitutional Foundations of the Public Domain”, in *Law & Contemporary Problems*, vol.66, n.1/2, 2003, p.166-224.

BOYLE, James, “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain”, in *Law & Contemporary Problems*, vol.66, n.1/2, 2003, p.33-74.

BOYLE, James. “A Manifesto On WIPO and The Future Of Intellectual Property”, in *Duke Law and Technology Review*, n.9, 2004, p.1-12.

BUCHANAN, Allen. “Human Rights and the Legitimacy of the International Order”, in *Legal Theory*, vol. 14, n. 1, 2008, p. 39-70

COHEN, Julie E. “Copyright, Commodification, and Culture: Locating the Public Domain”, in GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt (eds.) *The future of the public domain: identifying the commons in information law*. The Hague: Kluwer Law International. 2006, p.121-166

De BEER, Jeremy, “Defining WIPO´s Development Agenda”, in De BEER, Jeremy (ed). *Implementing the World Intellectual Property Organization's Development Agenda.* Ottawa: IDRC/Wilfrid Laurier Univ. Press, 2009, p.1 -30

DEAZLEY, Ronan. *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*. Northampton/MA: Edward Elgar Publishing, 2006

DINWOODIE, Graeme B.; DREYFUSS, Rochelle. "Patenting Science: Protecting the Domain of Accessible Knowledge", in GUIBAULT, Lucie e HUGENHOLTZ, P. Bernt (eds). *The future of the public domain: identifying the commons in information law*. The Hague: Kluwer Law International. 2006, p.191-221

EISENBERG, Rebecca S. "Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools: Is This Market Failing of Emerging?", in DREYFUSS, Rochelle Cooper; ZIMMERMAN, Diane Leenheer e FIRST, Harry (eds.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property. Innovation Policy for the Knowledge Society.* Oxford: Oxford University Press, 2001, p.223-249

GOLDSTEIN, Paul. "Fair Use in a Changing World", in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A*. vol.50, 2003, p. 133-48

HILTY, Reto. "Copyright and Scientific Research", in TORREMANS, Paul (ed.). *Copyright Law: A Handbook on Contemporary Research*. Cheltenham/UK: Edward Elgar 2007, p.315-355.

LANGE, David. "Recognizing the Public Domain", in *Law & Contemporary Problems*, vol. 44, 1981, p. 147-178

LANGE, David. "Reimagining the Public Domain", in *Law & Contemporary Problems*, vol.66, n.1/2, 2003, p.463-483

LITMAN, Jessica. "The Public Domain", in *Emory Law Journal*, vol.39, 1990, p. 965-78

MEIER, Henk E. "Wissen als geistiges Privateigentum? Die Einfriedung der Public Domain", in *Leviathan*, vol.33, n.4, 2005, p. 492-521

MENESCAL, Andréa Koury. "Changing WIPO's Ways? The 2004 Development Agenda in Historical Perspective", in *Journal of World Intellectual Property*, vol.8, n.6, 2005, p.761–96.

NELSON, Richard R. "Linkages between market economy and the scientific commons", in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. p.121-138

NETANEL, Neil Weinstock. "The WIPO Development Agenda and Its Development Policy Context", in NETANEL, Neil Weinstock (ed.) *The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries*. New York: Oxford Univ.Press, 2009, p.1-25

REICHMAN, Jerome H. “Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation”, in *Vanderbilt Law Review*, vol.53 .2000, p. 1743-1798

SAMUELSON, Pamela, “Enriching Discourse on Public Domains”, in *Duke Law Journal*, vol. 55, 2006; UC Berkeley Public Law Research Paper No. 925052, Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=925052

SAMUELSON, Pamela. “Mapping the Digital Public Domain: Threats and Opportunities”, in *Law & Contemporary Problems*, vol.66, n.1/2, 2003, p.142-173

SAMUELSON, Pamela. “Preserving the Positive Functions of the Public Domain in Science”, in *Data Science Journal,* vol.2, 2003, p.192-197.

SUTHERSANEN, Uma. “A2K and the WIPO Development Agenda: Time to List the "Public Domain". In Policy Brief No. 1, ICTSD/UNCTAD, December 2008, p.1-9. Disponível em <http://www.iprsonline.org/New%202009/Policy%20Briefs/policy-brief-1.pdf>

TAUBMAN, Antony. “The Public Domain and International Intellectual Property Law Treaties”, in WAELDE, Charlotte. MacQUEEN, Hector (eds.) *Intellectual Property: The many faces of the public domain*, Cheltenham, UK, Edward Elgar., 2007, p. 53-85

VIVEKANANDAN, V.C. “The Public–Private Dichotomy of Intellectual Property: Recommendations for the WIPO Development Agenda”, in De BEER, Jeremy (ed). *Implementing the World Intellectual Property Organization's Development Agenda.* Ottawa: IDRC/Wilfrid Laurier Univ. Press, 2009 (Studies in International Governance), p.131-139

## 2.9 Solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio e TRIPS

BELLO, Judith H. Some Practical Observations about WTO Settlement of Intellectual Property Disputes, in *Virginia Journal of International Law*, vol.37, 1997, p.357-367

BIADGLENG, Ermias Tekeste, “The Development-balance of the TRIPS Agreement and Enforcement of Intellectual Property Rights”, in ALBON, Justin e LAWSON, Charles (ed.) *Interpreting and Implementing the TRIPS Agreements: Is it Fair?* Cheltenham Glos/UK: Edward Elgar, 2008.

BOGDANDY, Armin von. “The non-violation procedure of Article XXIII: 2, GATT: its operational rationale”, in *Journal of World Trade*; vol. 26, n.4, 1992, p.95-111

BRONCKERS, Marco. “From ‘Direct Effect’ to ‘Muted Dialogue’: Recent Developments in the European Courts’ Case Law on the WTO and Beyond”, in *Journal of International Economic Law* vol. 11, n,4, 2008, p. 885-898

CORREA, Carlos M. “Medidas Cautelares en Litigios de Patentes: ventajas y constitucionalidad de su reforma”, in CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p.2-41.

COTTIER, Thomas and SCHEFER, Krista, “Non-violation complaints in WTO”, in PETERSMANN, Ernst-Ulrich (ed.). *International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system*. London: Kluwer Law International, 1997, p. 145-183

COTTIER, Thomas and SCHEFER, Krista, “The Relationship between World Trade Organization Law, National and Regional Law”, in *Journal of International Economic Law*, vol. 1, n.1, 1998. p. 83-122

COTTIER, Thomas. “A Theory of Direct Effect in Global Law”, in COTTIER, Thomas. *The challenge of WTO Law: Collected essays*. London: Cameron May, 2007, p.305-330

COTTIER, Thomas; SCHEFER, Krista N. e PETERSMANN, Ernst Ulrich (ed.). “Non-Violation Complaints in WTO/GATT Dispute Settlement: Past, Present and Future”, in *The challenge of WTO law: Collected Essays*. London: Cameron May, 2007, p. P. 75-122

DESMEDT, Axel. “ECJ restricts effect of WTO agreements in the EC legal order”, in *Journal of International Economic Law*, vol.3, n.1, 2000, p. 191-192.

DESMEDT, Axel. “European court rules on TRIPS Agreement”, in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.4, 1998, p. 679-682;

DORMER, Sigrid. “Dispute Settlement and New Developments within the Framework of TRIPs: An Interim Review”, in *International Review of Industrial Property & Copyright Law*, vol.31, n.1, 2000.

DÖRMER, Sigrid. “Entwicklungen im Rahmen von TRIPS: eine Zwischenbilanz nach vier Jahren”, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, n.12, 1998, p. 933

DUPUY, Pierre M. “Reviewing the difficulties of codification: on Ago's classification of obligations of means and obligations of result in relation to state responsibility”, in *European Journal of International Law*, vol.10, n.2, 1999, p. 371-385.

EHLERMANN, Claus Dieter. “On the Direct Effect of the WTO Agreements”. In: EINHORN, Talia (ed.) *Spontaneous Order, Organization and the Law: Roads to a European Civil Society*: Liber Amicorum Ernst-Joachim Mestmäcker. T.M.C. Asser Press, 2003, p. 413-419

EHLERMANN, Claus-Dieter. “Reflections on the Appellate Body of the WT”O, in *Journal of International Economic Law*, vol.6, 2003, p.695-708.

EHRENHAFT, Peter D., “The Role of Lawyers in the World Trade Organization,” in *Vanderbilt. J. Transnational Law*, vol.34, 2001, p.963-79

ETHIER, Wilfred J. “Intellectual property rights and dispute settlement in the World Trade Organization”, in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p. 449-457

EVANS. Gail. E. “Substantive Trademark Law Harmonization by Means of the WTO Appellate Body and the European Court of Justice: The Case of Trade Name Protection”, in *Journal of World Trade Law*, Vol. 41, No. 6, 2007

FORD, Sara M., “Compulsory Licensing Provisions under the TRIPS Agreement: Balancing Pills and Patents”, 15 Am. U. Int'l L. Rev. 941 (2000).

GRILLER, S. Judicial enforceability of WTO law in the European Union. Annotation to Case C-149/96, Portugal V. Council, in *Journal of International Economic Law*, vol.3, n.3, 2000, p.441-472

HELFER, Laurence R. “Adjudicating copyright claims under the TRIPS Agreement: the case for a European Human Rights Analogy”, in *Harvard International Law Journal*, vol.39, n.2. 1998, p.357-441.

HILF, Meinhard, “The ECJ's Opinion 1/94 on the WTO - No Surprise, but Wise?”, in *European Journal of International Law*, vol.6, n.2, 1995, p.245-59

HUDEC, Robert E. Notes, in *American Journal of International Law*, vol.91, 1997, p.91-93.

HUDEC, Robert E. “The New WTO Dispute Settlement Procedure: an overview of the first three years”, in *Minnesota Journal of Global Trade*, vol.8, 1999, p.1-35

JACKSON, John H. “Dispute settlement and the WTO”, in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.3, 1998, p.329-351

KESAN, Jay P.; BALL, Gwendolyn G., “How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes”, in *Washington University Law Review*, vol. 84, n. 2, 2006, p. 237-312

LEE, Karen D. e VON LEWINSKI, Silke. “The Settlement of International Disputes in the Field of Intellectual Property”, in BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard (ed.) *GATT*

*or WIPO -New ways in the international protection of intellectual property*, VCH/Winheim/München, 1989, p. 278-328

MONCAYO VON HASE, Andrés; MONCAYO, Guillermo R. "Las medidas precautorias y las patentes de invención a la luz de la reforma introducida por la ley 25.859: un complejo caso de interacción entre el derecho internacional y el derecho interno", in CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p.42-128.

NEGRO, Sandra C. "Organización Mundial del Comercio y Solución Mutuamente Convenida: El caso "Argentina – Patentes", in CORREA, Carlos M. (coord.) *Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006, p.148-73.

NETANEL, Neil W. "The Next Round: The impact of the WIPO Copyright Treaty on TRIPS Dispute Settlement", in *Virginia Journal of International Law*, vol.37, 1997, p.37-80

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. "Judging Judges: From 'Principal-Agent Theory' to 'Constitutional Justice' in Multilevel 'Judicial Governance' of Economic Cooperation Among Citizens, in Journal of International Economic Law, vol. 11, n.4, 2008, p. 827-84

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. "Violation-complaints and non-violation complaints in public international trade law", in *German yearbook of international law,* vol. 34, 1992, p. 175-229

REICHMAN, Jerome, "Securing compliance with the TRIPS Agreement after US v India", in *Journal of International Economic Law*, n.1, 1998, p.585-601

SHAFFER, Gregory. "Recognizing Public Goods in WTO dispute settlement: Who participates? Who decides?: The case of TRIPS and pharmaceutical patent protection", in *Journal of International Economic Law*, vol.7, n.2, 2004, p. 459-482.

SHANKER, Daya. "The Vienna Convention on the Law of Treaties, the dispute settlement system of the WTO and Doha Declaration on TRIPs", in *Journal of World* Trade, vol.36. n.4. 2002, p.721-72

WAGER, Hannu e GEUZE, Matthijs. "WTO dispute settlement practice relating to the TRIPS Agreement", in *Journal of International Economic Law* vol. 2, n. 2, 1999, p.347-384

YOUNG, Michael K. and BELLO, Judith. Dispute Resolution in the Uruguay Round: Lawyers Triumph over Diplomats, in *International Lawyer*, vol.29, 1995, p.389-98

ZHANG, Naigen. "Dispute Settlement under the TRIPS Agreement from the Perspective of Treaty Interpretatio"n, in *Temple International & Comparative Law Journal*, vol.17, n.1, 2003, p.199-220

## 2.10 *Direito Internacional da Propriedade Intelectual e Direitos Humanos*

COTTIER, Thomas. “Trade and Human Rights: A Relationship to Discover”, in *Journal of International Economic Law*, n.5, 2002, p.111-132.

DRAHOS, Peter. “Intellectual Property and Human Rights”, in *Intellectual Property Quarterly*, n.3, 1999, p. 349-371

GEIGER, Christophe. "Constitutionalizing Intellectual Property Law: The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe", in *International Review of Industrial Property and Copyright Law* , 2006, p. 371-406.

GEIGER, Christophe. "Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?" In: *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 3, 2004, p.268-282.

HELFER, Laurence R. “The new innovation frontier? Intellectual property and the European Court of Human Rights”, in *Harvard International Law Journal*, vol.49, 2008, p.1-55.

HELFER, Laurence R., “Human Rights and Intellectual Property: Conflict or Coexistence? In *Minnesota Journal of Law, Science & Technology,* vol. 5, 2003, p.47-59.

HELFER, Laurence R., “Toward a Human Rights Framework for Intellectual Property”, in in *U.C. Davis Law Review*, vol. 40, 2007, p. 971-1020.

KAISER, Karin, *The Strange Case of Human Rights and Intellectual Property: Is There a Way to Reconcile Dr. Jekyll with Mr. Hyde?* in KÖNIG, Doris, STOLL Peter-Tobias , RÖBEN, Volker e MATZ-LÜCK, Nele. (eds.) *International law today: new challenges and the need for reform?* Berlin/Heidelberg: Springer, 2008, p.199-220 (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht).

OPPERMANN, Thomas. ‘Geistiges Eigentum – Ein ‘Basic. Human Right’ des Allgemeinen Völkerrechts’, in A. Weber (ed.) *Währung und Wirtschaft*. 1997, p. 447 – 464

PINTO, Timothy. "The influence of the European Convention on Human Rights on intellectual property rights", in *European Intellectual Property Review*, vol. 24, n.4, 2002, p.209-219

ROTT, Peter. "TRIPS-Abkommen, Menschenrechte, Sozialpolitik und Entwicklungsländer“, GRUR: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Internationaler Teil,* vol. 53, 2003, p.103-117.

ROTT, Peter. "WTO Law and Environmental Standards: Lessons from the TRIPS Agreement?", in LEWIS, Douglas (ed.). *Global governance and the quest for justice*. Vol. I: International and Regional Organisations, Oxford: Hart, 2006, p.113-27.

WIPO, "Intellectual Property and Human Rights". Panel Discussion to commemorate the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Geneva, November 9, 1998, disponível em <http://www.wipo.int/tk/en/hr/paneldiscussion/index.html>

## 2.11 Direitos de Propriedade Intelectual, Exaustão internacional e Direito Antitruste no GATT/OMC

ABBOTT, Frederick M., "Are the competition rules in the WTO TRIPS Agreement Adequate?" In: *Journal of International Economic Law*, Vol. 7, n.3, 2004, p. 687-703

ANDERSON, Robert.D, "The interface between competition policy and intellectual property in the context of the international trading system", in *Journal of International Economic Law*, vol.1, n.4, 1998, pp.655-678.

AREZZO, Emanuela. "Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position: American and European Approaches Compared", in *John Marshall Journal of Computer & Information Law*, vol. 24, n.3, 2007, p.455-500

CHIAPPETTA, Vincent. "The Desiderability of Agreeing to Disagree: the WTO, TRIPS, International IPR Exhaustion and Few Other Things", in *Michigan Journal of International Law*, vol. 2000, 333-392

COTTIER, Thomas, e MEITINGER, Ingo, "The TRIPS Agreement Without a Competition Agreement?, Working Paper nº 65, Fondazione Eni Enrico Mattei, 1999.

DREXL, Josef, Unmittelbare Anwendbarkeit des WTO-Rechts in der globalen Privatrechtsordnung, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag*, 1998, p. 822-851.

FINK, Carsten, "Entering the Jungle: the Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Imports", in LIPPERT, O. *Competitive Strategies for Intellectual Property Protection.* Vancouver/BC: The Fraser Institute, 1999, p. 173-97.

FOX, Eleanor M. "The Harmonization of Competition and Trade Law - The Case for Modest Linkages of Law and Limits to Parochial State Action." In *World Competition,* vol.19, n 5, 1995.

FOX, Eleanor M., “International Antitrust and the Doha Dome”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law,* n.43, 2003. p. 9111-28.

FOX, Eleanor M., “Trade, Competition, and Intellectual Property: TRIPS and its Antitrust Counterparts”, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, 1996, p. 481-503.

GRIFFITHS, Jonathan. "Principle of Community exhaustion upheld by Court of Justice", in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006.

HEINEMANN, Andreas. "Antitruste internacional e propriedade intelectual", in RODRIGUES Jr., Edson Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) *Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 437-461.

HOVENKAMP, Herbert, JANIS, Mark D. e LEMLEY, Mark A. *IP and antitrust: an analysis of antitrust principles applied to intellectual property law*. New York: Aspen Law & Business, 2002.

KAPLOW, Louis. “The Patent-Antitrust Intersection: a Reappraisal.”, in *Harvard Law Review*, n. 97, 1984, p. 1813-92.

MARSCHALL, Richard H., “Patents, Antitrust, and the WTO/GATT: Using TRIPS as a vehicle for antitrust harmonization”, in *Georgetown Journal of International Law*, vol. 28, n.1, 1995.

MATSUSHITA. Mitsuo. “Coordinating international trade with competition policies”, in PETERSMANN, Ernst-Ulrich; HILF, Meinhard (ed.). *The new GATT round of multilateral trade negotiations: legal and economic problems*, Deventer: Kluwer Law, 1988, p. 395-432

MERGES, Robert P. *The Uninvited Guest: Patents on Wall Street*. UC Berkeley School of Law Public Law and Legal Theory Research Paper No 126, 2003, disponível em <http://papers.ssrn.com/id=410900>

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. “International competition rules for the GATT-WTO World Trade and Legal System”, in *Journal of World Trade*, vol. 27, n.6, 1993, p.35-86

RAI, Arti K., “Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust”, in *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 16, 2001.

REICHMAN, Jerome H. “Beyond the historical lines of demarcation: Competition law, intellectual property rights, and international trade after the GATT's Uruguay Round”, in *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 20, n.1, 1993, p.75-119

REICHMAN, Jerome, "From Free Riders to Fair Followers: Global Competition under the TRIPS Agreement", in *NYU Journal of International Law & Politics*, n.29, 1997, p.11-94.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo. "Propriedade Intelectual e interesse público", in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, Coimbra, n. LXXIX, 2003, p.293-354

RICOLFI, Marco, "Is There an Antitrust Antidote Against IP Overprotection Within TRIPs?", in *Marquette Intellectual Property Review*, vol. 10, 2007, p. 306–367.

RICOLFI, Marco. "La Tutela della Proprietà Intellettuale: fra Incentivo all'Innovazione e Scambio Ineguale" in *Rivista di diritto industriale*, n. 1, 2002, p. 511-525.

RUSE KHAN, Henning Grosse, "Proportionality and Balancing within the Objectives for Intellectual Property Protection", in TORREMANS, Paul L.C. (ed.), Intellectual Property and Human Rights, The Hague: Wolters Kluwer, 2007, p.161–191.

SELL, Susan K., "Intellectual property protection and antitrust in the developing world: crisis, coercion and choice in *International Organization*, vol. 49, n.2, 1995.

STRAUS, Joseph, „Der Schutz des geistigen Eigentums in der Welthandelsorganisation: Konsequenzen des TRIPS für die EG und ihre Mitgliedsstaaten", in MÜLLER-GRAFF (Hrsg.) *Die Europäische Gemeinschaft in der Welthandelsorganisation - Globalisierung und Weltmarktrecht als Herausforderung für Europa*, Baden-Baden 2000, p. 157-176

ULLRICH, Hanns, "Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules: A TRIPS Perspective", in *Journal of International Economic Law*, vol. 7, n.2, 2004, p.401-430.

ULLRICH, Hanns, "International exhaustion of intellectual property rights: lessons from European economic integration", in *Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck*, Bruxelles: Bruylant, 1999, p. 205-254.

## 3. Documentos e Estudos Relevantes

CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, London: Commission on Intellectual Property Rights, 2002

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU, Parecer sobre a "Proposta de decisão do Conselho que atribui ao Tribunal de Justiça competência para decidir sobre litígios ligados a patentes comunitárias" de 31 de Março de 2004 COM(2003) 827 final–2003/0326 (CNS)

EFF, *Second Submission to the US Trade Representative on the proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, September 17, 2008. Documento disponível em http://www.eff.org/files/filenode/acta/EFF_sept08_USTR%20submission.pdf; <http://www.eff.org/issues/acta>

GRAIN, One global patent system? WIPO's Substantive Patent Law Treaty, October 2003 Disponível em: <http://www.grain.org/briefings_files/wipo-splt-2003-en.pdf>.

GRAIN, WIPO moves toward "World" Patent System, July 2002, Disponivel em: <http://www.grain.org/docs/wipo-patent-2002-en.pdf>

INTERNATIONAL LAW COMMISSION, *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-ninth session*, 9 May - 29 July 1977, Official Records of the General Assembly, Thirty-second session, in *Yearbook of the International Law Commission 1977*, vol. II(2), p.3-135 (A/32/10) Disponível em http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_32_10.pdf;

OECD, Guidelines for Multinational Enterprises. Paris: OECD. 1976 (última atualização em 2000), disponível na internet em <http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf>

OECD, *The Relationship Between Regional Trade Agreements And The Multilateral Trading System*, (documento TD/TC/WP(2002)28). Paris: OCDE, 2002. Disponível em <http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/LinkTo/td-tc-wp(2002)28-final>

OECD,. *The Economic Impact of Counterfeiting*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 1998, p.1-49, disponível em <http://www.oecd.org/dataoecd/11/11/2090589.pdf>

OECD. The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 2007, p. disponível em <http://www.oecd.org/dataoecd/36/36/39543399.pdf>

PhRMA. *The cost of innovation in the pharmaceutical industry: New drug R&D cost estimates*. Industry Issue Brief, 1992

UNCTAD, *Draft international code of conduct on the transfer of technology as of 10 April 1981*. Geneva: United Nations Conference on an International Code of Conduct on the Transfer of Technology, 1981.

UNESCO. *Many Voices, One World*. The MacBride Report 1980. Paris: Unesco, 1980.

USITC. *Foreign Protection of Intellectual Property Rights and Its Effect on U.S. Industry and Trade*. Report to the U.S. Trade Representative, Washington, D.C. 1988 (Investigation No. 332-245, Publication No. 2065)

WCO. *Counterfeiting and piracy: Crime of the 21st century?* The Magazine of the World Customs Organization, n.54, Out.2007, disponível em http://publications.wcoomd.org/images/upload/pdf/WcoNews.pdf

WIPO, *WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment*. Standing Committee On Copyright And Related Rights, Ninth Session Geneva, June 23 to 27, 2003. Geneva: World Intellectual Property Organization. (Doc. WIPO/SCCR/9/7, April 5, 2003)

## 4. Jurisprudência

**Casos apreciados pelo OSC/OMC relativos ao Acordo TRIPS**

DS28, *Japan - Measures Concerning Sound Recordings* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 9 de fevereiro de 1996.

DS36, *Pakistan - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 30 de abril de 1996

DS37, *Portugal - Patent Protection under the Industrial Property Act* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 30 de abril de 1996.

DS42, *Japan - Measures concerning Sound Recordings* (Reclamante: Comunidades Européias), notificação em 28 de maio de 1996.

DS50, *Índia - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 2 de julho de 1996.

DS59, *Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 8 de outubro de 1996

DS79, *India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products* (Reclamante: Comunidades Européias), notificação em 28 de abril de 1997.

DS82, *Ireland - Measures Affecting the Grant of Copyright and Neighbouring Rights* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 14 de maio de 1997

DS83, *Denmark - Measures Affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 14 de maio de 1997.

DS86, *Sweden - Measures Affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 28 de maio de 1997.

DS114, *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products* (Reclamante: Comunidades Européias), notificação em 19 de dezembro de 1997

DS115 , *European Communities - Measures Affecting the Grant of Copyright and Neighbouring Rights* (Reclamante: Estados Unidos), notificação em 6 January 1998

DS124, *European Communities - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* (Reclamante: Estados Unidos), pedido de consultas em 30 de abril de 1998.

DS125, *Greece - Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* (Reclamante: Estados Unidos), pedido de consultas em 4 de maio de 1998.

DS124, *Comunidades Européias - Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas de televisão* (Reclamante: Estados Unidos), solicitação de consultas em 30 de abril de 1998.

DS125, *Grécia - Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas de televisão.* Solicitação de consultas em 7 de maio de 1998 (Reclamante: Estados Unidos).

DS153, *European Communities - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products* (Reclamante: Canada), 2 de dezembro de 1998

DS160, *United States - Section 110(5) of US Copyright Act* (Reclamante: Comunidades Européias), 26 de janeiro de 1999

DS170, *Canada - Term of Patent Protection* (Reclamante: United States), 6 May 1999

DS171, *Argentina - Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals* (Reclamante: Estados Unidos), 6 May 1999

DS174, *European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs* (Reclamante: Estados Unidos), 1 June 1999

DS176, *United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998* (Reclamante: European Communities), 8 July 1999.

DS196, *Argentina - Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data* (Reclamante: Estados Unidos), 30 de março de 2000

DS199, *Brazil - Measures Affecting Patent Protection* (Reclamante: Estados Unidos), 30 de maio de 2000

DS224, *United States - US Patents Code* (Reclamante: Brasil), 31 de janeiro de 2001

DS233, *Argentina - Measures Affecting the Import of Pharmaceutical Products* (Reclamante: India), 25 de maio de 2001

DS290, *European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs* (Reclamante: Australia), 17 de abril de 2003

DS362, *China, Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* (Reclamante: Estados Unidos), 10 de abril de 2007

DS363, *China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products* (Reclamante: Estados Unidos), 10 de abril de 2007

**Outros casos no GATT, GATS e demais acordos da OMC**

WT/DS2 - *United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline* (Reclamante: Venezuela), 24 de Janeiro de 1995

WT/DS8 - Japan - *Taxes on Alcoholic Beverages* (Reclamante: Comunidades Européias), 1º de junho de 1995.

WT/DS27 - *European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas* (Reclamantes: Equador; Guatemala; Honduras; Mexico; Estados Unidos), 5 de fevereiro de 1996

WT/DS204, *Mexico - Measures Affecting Telecommunications Services* (Reclamante: Estados Unidos) 17 de agosto de 2000

WT/DS285, *United States - Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services* (Reclamante: Antigua e Barbuda), 13 de março de 2003

**ANEXOS - CD-ROM**

**Jurisprudência**

**Documentos – Organizações Internacionais e Estudos Relevantes**

**Revistas e Periódicos Especializados**

**Anexo A**

Declaração Ministerial de Doha de 2001

**Anexo B**

Declaração sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001

**Anexo C**

Decisão do Conselho-Geral sobre Implementação do Parágrato 6º da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, de 30 de agosto de 2003

**Anexo D**

Constituição da Organização Mundial da Saúde de 1946

**Anexo E**

Convenção de Estocolmo que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual de 1967

**Anexo F**

Decisão do Conselho para TRIPS sobre Extensão dos Prazos de Transição para Países de Menor Desenvolvimento Relativo – Art.66, de 30 de novembro de 2005

**Anexo G**

Tratado de Washington sobre Cooperação em Matéria de Patentes de 1970
(Decreto nº 81.742 de 31 de maio de 1978)