

O GUIA ICC DE PROPRIEDADE INTELECTUAL



Questões atuais e emergentes para
empresários e formuladores de diretrizes

13ª edição 2017

O GUIA ICC DE PROPRIEDADE INTELECTUAL



Questões atuais e emergentes para
empresários e formuladores de diretrizes

Direito autoral © 2017

Câmara de Comércio Internacional (ICC)

A ICC é a detentora dos direitos autorais e de outros direitos de propriedade intelectual nesta obra coletiva, e incentiva a sua reprodução e disseminação com as seguintes condições:

- A ICC deve ser citada como fonte e detentora do direito autoral mencionando o título do documento, © Câmara de Comércio Internacional (ICC), e o ano de publicação, se disponível.
- É necessário obter a autorização expressa por escrito para qualquer modificação, adaptação ou tradução, para qualquer utilização comercial, e para qualquer outra utilização sugerindo que outra organização ou pessoa seja a fonte da obra ou esteja associada à mesma.
- É vedada a reprodução ou disponibilização da obra em sites da web, exceto através de link para a página da ICC na web (não para o documento em si).

A autorização pode ser solicitada da ICC através de ipmanagement@iccwbo.org

Patrocinadores do Guia ICC de Propriedade Intelectual

Patrocinador principal

**DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA**

A tradução da versão em português é uma
cortesia de Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira

Índice

Prefácio

Agradecimentos

Fundamentos da propriedade intelectual1

Desenvolvimentos com impacto sobre a proteção à propriedade intelectual9

A. Criando valor a partir da propriedade intelectual

I. Gestão de ativos de propriedade intelectual para criar valor17

II. Licenciamento19

1. Questões de interesse geral.....19

2. Situações específicas24

2.1 Gestão coletiva e licenciamento de direitos autorais24

2.2 Patentes e normas25

III. Avaliação e monetização de ativos de propriedade intelectual.....27

B. Obtendo ativos de propriedade intelectual

I. Patentes31

1. Cooperação entre escritórios de patentes e harmonização do direito substantivo de patentes31

2. Qualidade de patentes.....33

3. Patenteabilidade de novos usos.....34

4. Os trabalhos sobre o sistema de patentes na Europa35

5. Considerações sobre idiomas37

II. Desenhos38

III. Direitos autorais	43
1. Direitos morais	44
2. Proteção de artistas audiovisuais	45
3. Acesso a obras publicadas para pessoas cegas, com deficiência visual ou outras deficiências para o acesso a texto impresso.....	45
4. Proteção de emissoras de rádio e televisão.....	46
5. Obras órfãs	46
IV. Marcas	47
1. Harmonização e simplificação de regras e procedimentos de marcas.....	48
2. Marcas de alto renome / notoriamente conhecidas	49
3. Buscas	50
4. Restrições ao uso de marcas em embalagens	50
4.1 Embalagens genéricas	52
5. Marcas não tradicionais.....	53
V. Nomes de domínio	54
1. Evolução do cenário do nome de domínio	54
2. Desafios para novos registros de gTLD e detentores de marca.....	56
VI. Indicações geográficas	58
VII. Direitos de Variedades de Plantas (PVR)	60
VIII. Segredos de negócios / informações confidenciais sobre negócios	61
IX. Outras formas de propriedade intelectual	64
1. Produtos de informática (ex: bancos de dados).....	64
2. Direitos indígenas / comunitários / tradicionais	67

C.	Controlando violações e conflitos relacionados aos direitos de propriedade intelectual	
I.	Litígio sobre direitos de propriedade intelectual	69
II.	Resolução de conflitos sobre propriedade intelectual através de arbitragem ou mediação	70
1.	Arbitragem	71
2.	Mediação	74
III.	Aplicação na Internet	75
IV.	Contrafação e Pirataria	80
D.	Interação entre propriedade intelectual e outras áreas	
I.	Desenvolvimento econômico sustentável	82
II.	Proteção ambiental	85
1.	Diversidade biológica	85
2.	Mudança climática	86
III.	Inovação	90
IV.	Concorrência	93
V.	Sociedade da informação	96

Notas

Prefácio

Nesses três anos que sucederam a edição do Guia ICC de Propriedade Intelectual, em 2014, vários novos desenvolvimentos afetaram o mundo da propriedade intelectual (PI).

As Nações Unidas adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que miram não somente o fim da pobreza, como também a abordagem das necessidades sociais e dos desafios ambientais. O Acordo de Paris de 2016, nos termos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, sinalizou um novo rumo para as políticas climáticas internacionais. Ambos os acordos multilaterais estabeleceram novas abordagens para a gestão do futuro do nosso planeta no qual a inovação — e por extensão, a propriedade intelectual — terão uma função vital.

O mais recente tratado internacional sobre propriedade intelectual, o Tratado de Marrakesh para Facilitar o Acesso a Deficientes Visuais, entrou em vigor no ano passado. No nível plurilateral, a Parceria Transpacífico — que inclui cláusulas abrangentes na área de propriedade intelectual — foi estabelecida, embora seu futuro permaneça incerto após a saída dos Estados Unidos.

A digitalização continua originando novos processos e tecnologias, com consequências tanto para a gestão de ativos de PI como para a aplicação dos direitos de PI. A economia, cada vez mais impulsionada por dados, também suscita questões de direitos e responsabilidades sobre os dados.

A necessidade crítica de acirrar a proteção aos segredos de negócios resultou, nos Estados Unidos e na União Europeia, na recente adoção de novas legislações importantes. Outras áreas da propriedade intelectual também testemunharam desenvolvimentos notáveis na jurisprudência e na legislação, ao passo que a ICC observou a tendência de um número crescente de países em estabelecer jurisdições especializadas para a solução de conflitos no campo da propriedade intelectual.

O Guia ICC de Propriedade Intelectual, nessa sua edição de 2017, reflete essas e outras mudanças em um cenário substancialmente atualizado no que tange às questões centrais da política de propriedade intelectual. Seções dedicadas à avaliação e monetização de ativos da PI, patentes e normas, desenhos, restrições sobre marcas em embalagens, nomes de domínio, variedades de planta, produtos de informática, desenvolvimento sustentável, mudança climática, inovação e concorrência, além do capítulo sobre desenvolvimentos com impacto sobre a PI, foram reescritos em larga medida. Ao lado disso, novas informações importantes foram acrescentadas a outras seções.

Queremos agradecer aos membros da força-tarefa que contribuíram para o desenvolvimento dessa nova edição e, em caráter especial, à sua Presidente, Ingrid Baele.

Esperamos que o Guia de PI da ICC continue a ser uma ferramenta de referência útil para todos aqueles que trabalham com — ou precisam entender — a política de propriedade intelectual, e agradecemos quaisquer comentários dos leitores para que possamos continuar a melhorar esta publicação.



John Danilovich
Secretário Geral
ICC



David Koris
Presidente
Comissão da ICC de Propriedade intelectual

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

Agradecimentos

A ICC expressa os seus agradecimentos aos membros da Força-Tarefa do Guia de Propriedade Intelectual e aos demais grupos da ICC por suas valiosas contribuições a esta atualização e principalmente aos principais colaboradores mencionados abaixo, em especial à Presidente da Força-Tarefa e aos coordenadores das diferentes seções.

- Ingrid Baele, Philips Intellectual Property & Standards, Holanda (Presidente da Força-Tarefa)
- Karl-Georg Aspacher, Siemens, Alemanha*
- Horst Becker, ARIATHES Rechtsanwälte, Alemanha
- David Benjamin, Universal Music, Estados Unidos
- Dominika Boehm, Siemens, Alemanha*
- Axel Braun, F. Hoffman-La Roche, Suíça*
- Stavros Brekoulakis, Queen Mary University of London, Reino Unido*
- Andrew P. Bridges, Fenwick & West, Estados Unidos
- Jorge Chavarro, Cavelier Abogados, Colômbia*
- Phye Keat Chew, Raja Darryl & Ló, Malásia
- Apostolo Chronopoulos, Queen Mary University of London, Reino Unido
- Peter Chrocziel, Freshfields Buchas Deringer, Alemanha
- Szonja Csörgő, European Seed Association*
- Mohan Datwani, The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries, Hong Kong
- Manisha A. Desai, Eli Lilly and Company, Estados Unidos
- Ana de Sampaio, J.E. Dias Costa, Portugal*
- Elio De Tullio, De Tullio & Partners, Itália
- Stefan Dittmer, DLA Piper, Alemanha
- Darya Ermolina, Baker & McKenzie, Rússia
- David Fares, 21st Century Fox, Estados Unidos
- Leopoldo Granados, Controle de Riscos, México
- Caspar Grote, BASF, Alemanha
- Karina Hellbert, Fiebinger Polak Leon Rechtsanwalt, Áustria
- Anette Henrysson, Advokatfirman Vinge, Suécia
- Adrian Howes, Nokia, Reino Unido
- Gao Hui, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
- Urho Ilmonen, FACT Law Group, Finlândia
- Robin Jacob, UCL Faculty of Laws e juiz aposentado do Court of Appeal (England and Wales), Reino Unido
- Michael Jewess, Research in IP, Reino Unido*
- Mathias Karlhuber, Cohausz & Florack, Alemanha*
- Martine Karsenty-Ricard, J.P. Karsenty & Associés, França
- Douglas Kenyon, Hunton & Williams, Estados Unidos*

- David Koris, DaVinci Partners, Suíça
- Barbara Kuchar, Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte, Áustria
- Sandra Leis, Dannemann Siemsen, Brasil*
- Julian Lew, 20 Essex Street Chambers, Reino Unido*
- Thomas Lindqvist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Suécia*
- Elisabeth Logeais, UGGC Avocats, França*
- Paul Lugard, Baker Botts, Bélgica*
- Dominic Muyltermans, Croplife International*
- Hans-Jörg Müller, Siemens, Alemanha
- Ganapathy Narayanan, Tata Consultancy Services, Índia
- Philipp Neels, Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, Alemanha
- Miguel O'Farrell, Marval, O'Farrell and Mairal, Argentina
- Michael M. Pachinger, Saxinger, Chalupsky & Partner, Áustria
- Daniel Peña Valenzuela, Peña Mancero Abogados, Colômbia
- Raymundo Pérez Arellano, Von Wobeser & Sierra, México
- Flip Petillion, Crowell & Moring, Bélgica*
- Alice Pezard, advogada e ex-juíza da Corte de Cassação, França
- Richard Pfohl, Music Canada, Canadá*
- Diana Petričević, Podravka Inc, Croácia
- Elías Ríos Navarro, AvaLerroux, México
- Andrés Felipe Rahn, Cavalier Abogados, Colômbia
- Sudhir Ravindran, Altacit Global, Índia
- Timothy Roberts, Brookes Batchellor, Reino Unido
- Isabelle Robinet-Muguet, Orange, França
- José Antonio Romero, AvaLerroux, México
- Eric M. Runesson, Sandart & Partners, Suécia
- Erik Schafer, Cohausz & Florack, Alemanha
- John Sideris, Philips Intellectual Property & Standards, Holanda
- Bradley Silver, Time Warner Inc., Estados Unidos
- Liūnė Storoženkaitė, LEADELL Balčiūnas & Grajauskas, Lituânia
- Peter Thomsen, Novartis International, Suíça
- Eugenio Triana Garcia, membro do conselho, Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, Espanha
- Stéphane Tronchon, Qualcomm, França*
- Eduardo Varela, Cavalier Abogados, Colômbia
- Agustín Vargas Díaz, Vargas Law Abiding Group, México

- Hans-Jörn Weddige, Thyssenkrupp, Alemanha*
- Ulrika Wester, Ericsson, Suécia
- Christopher Wilson, 21st Century Fox, Estados Unidos
- Sanna Wolk, Institute of Intellectual Property, Marketing and Competition Law (IMC), Uppsala University, Suécia
- Lili Wu, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
- Daphne Yong-d'Hervé (Secretária da Força-Tarefa)*, José Godinho e Angèle Beauvois (Secretariado da ICC)

* Coordenadores de seção

Agrademos também aos membros da ICC e aos Comitês Nacionais das diferentes regiões que contribuíram com seus valiosos comentários e ideias para esta atualização. Também estendemos nosso profundo agradecimento aos colegas do Secretariado da ICC por suas contribuições e ajuda na coordenação dos comentários de outros grupos e comissões da ICC e, em particular, Andrea Bacher, Caroline Inthavisay, Jennie Irving, Emily O'Connor, Elizabeth Thomas-Raynaud, Sophie Tomlinson e Hélène Van Lith.

Fundamentos da Propriedade Intelectual

O que é propriedade intelectual?

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

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

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

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

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

- enriquecendo o acervo de conhecimento público e cultura;
- mantendo concorrência leal e estimulando a produção de uma ampla gama de produtos e serviços de qualidade
- respaldando o crescimento econômico e o emprego
- apoiando a inovação e a criação
- promovendo avanços tecnológicos e culturais e de expressão.

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

Como é protegida a propriedade intelectual?

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

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

O mesmo produto também pode ser protegido simultaneamente por mais de um tipo de direito de PI em diferentes países.

Direitos Autorais

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

Para qualificar-se para proteção de direitos autorais, a obra precisa ser uma criação original e ser expressa em determinada forma fixa. Os direitos autorais são automaticamente conferidos ao autor uma vez que a obra esteja criada, embora alguns países mantenham sistemas de registro voluntário que proporcionam benefícios adicionais. Ela pode então ser licenciada ou cedida, frequentemente a um editor ou produtor. A proteção de direitos autorais dá ao autor direitos exclusivos por determinado

período de tempo, geralmente, a partir da criação da obra, até 50 ou 70 anos após o seu falecimento ou, para gravações sonoras, muitas vezes 70 anos ou mais após a publicação.

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

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

Existem diversos acordos internacionais sobre proteção de direitos autorais e direitos conexos. Eles abrangem a Convenção de Berna para Proteção de Obras Literárias e Artísticas (1886), a Convenção de Roma para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (1961), a Convenção de Genebra para Proteção de Produtores de Fonogramas contra a Reprodução Não Autorizada de seus Fonogramas (1971), o Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais¹ (1996) e o Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas (1996) — ambos abordam a proteção dos direitos autorais, produtores musicais e intérpretes no mundo digital — e, mais recentemente, o Tratado de Pequim sobre Execuções Audiovisuais (2012) e o Tratado de Marrakesh para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas para Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou outras Deficiências para o acesso a texto impresso (2013). O Acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) (1994) é o primeiro acordo multilateral de PI relativo ao comércio. Ele abrange a maioria dos tipos de propriedade intelectual, e inclui direitos autorais e direitos conexos.

Patentes

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

¹ Organização Mundial de Propriedade Intelectual.

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

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

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

- Precisa ser inédita — nunca ter sido publicada ou usada publicamente antes.
- Deve ter aplicação industrial — precisa ser algo que possa ser fabricado ou usado industrialmente.
- Precisa ser não óbvia — não deverá ser uma invenção que teria ocorrido a qualquer pessoa especializada no campo pertinente.

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

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

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

Desenhos

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

Para se qualificar à proteção, o desenho deve apresentar características estéticas, não ser determinado unicamente por uma função técnica e não ser antecedido por um desenho conhecido que, de maneira geral, seja idêntico ou semelhante. Os desenhos podem ser expressos em formatos bidimensionais (desenhos) ou tridimensionais (modelo). Os desenhos representam uma contribuição significativa para a comercialização de produtos, agregando a eles valor comercial, sendo ativos fundamentais em diversas indústrias, como, por exemplo, têxtil, moda, joias, dispositivos móveis para consumidores, automóveis, utensílios domésticos, mobiliário e decoração.

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

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

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

Na OMPI, discussões referentes a um projeto sobre Tratado de Direito de Desenhos estão em andamento, com o objetivo de harmonizar aspectos administrativos de todo o processo de depósito. A decisão de convocar uma conferência diplomática para a adoção do Tratado deve ser tomada em 2017.

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

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

Marcas

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicações geográficas

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

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

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

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

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

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

Direitos de variedades de plantas

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

Uma variedade de plantas é sujeita à proteção caso seja:

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

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

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

O único acordo internacional sobre Direitos de Variedades de Plantas é a Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (1961, revisada em 1972, 1978 e 1991), que é regida pela União para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV). Atualmente mais de 95.000 títulos de PVR estão em vigor nos países-membros da UPOV.

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

Desenvolvimentos com impacto sobre a proteção à propriedade intelectual

Os desenvolvimentos econômicos, sociais, políticos e tecnológicos têm um impacto fundamental sobre a criação, exploração e uso da PI. Os sistemas existentes de proteção à PI estão constantemente se adaptando para acolher essas mudanças, tal como tem sido desde seu início. As empresas que dependem da exploração de ativos de PI precisam, para permanecer competitivas, assegurar que os meios disponíveis para proteger sua propriedade intelectual ainda sejam eficazes nesse ambiente em evolução.

Esta introdução descreve as principais forças que estão mudando o panorama da PI, e seu possível impacto sobre a criação e exploração da PI. Entre elas, as citadas abaixo:

1. Desenvolvimentos geográficos
2. Desenvolvimentos tecnológicos
3. A interação com as questões sociais e políticas
4. Mudanças na metodologia operacional das empresas.

1. Desenvolvimentos geográficos

Ciência e pesquisa e desenvolvimento (P&D) estão agora mais abertos, colaborativos, e geograficamente dispersos. Surgiu um mundo multipolar de pesquisa e inovação, onde os esforços de P&D são, ao mesmo tempo, mais globalizados e mais localizados, incluindo a participação de uma variedade crescente de participantes nos países emergentes. Por exemplo, os dez países no topo do *ranking* do Índice Global de Inovação de 2016 incluem Cingapura, enquanto os 40 mais incluem China, Hong Kong (China), Israel, Coreia e Malásia. Países regularmente presentes entre os 40 principais fizeram da inovação uma prioridade essencial, mantida por um investimento constante em P&D. Entretanto, o *catch-up* tecnológico e a difusão de tecnologia são processos de lenta evolução e, a despeito do incremento na natureza global da atividade científica e tecnológica, a maior parte das atividades ainda estão concentradas nas economias de alta renda e algumas poucas economias de média renda, como Brasil, China, Índia e África do Sul.²

As mudanças no depósito de patentes ao longo dos últimos 20 anos refletem essa evolução geográfica. Três países asiáticos figuram agora entre os cinco primeiros países no depósito de patentes no Sistema PCT da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), com o Japão e a China em segunda e terceira posição, depois dos Estados Unidos, a Coreia em quinta posição depois da Alemanha.³ Em 2016, os chineses foram responsáveis pelo maior número de pedidos de depósito de patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais em todo o mundo.

² O Índice Global de Inovação 2016 — *Vencendo com Inovação Global*, www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report.

³ Ver www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0002.html.

Essa evolução gradual na distribuição geográfica da inovação, facilitada pela simplificação das comunicações através da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), resultou, e contribuiu para incrementar, as colaborações internacionais no campo da descoberta entre as partes interessadas de todo o mundo, não apenas do setor privado como também de instituições públicas. Empresas, até mesmo de pequeno porte, também estão operando e negociando em escala cada vez mais internacional. É possível que a natureza transfronteiriça das atividades empresariais e das parcerias em inovação, assim como o uso mais prevalente do sistema de PI pelas empresas ao redor do mundo, culminem em mais operações de PI internacionais, podendo tornar corriqueiros os conflitos de PI em múltiplas jurisdições. Portanto, empresas com atividade global, inclusive aquelas nos setores de serviços, são confrontadas com questões relativas à competência e legislação nacional aplicável no tocante às transações de PI. A aplicação dos direitos de propriedade intelectual em múltiplas jurisdições também é um desafio formidável tendo em conta os diferentes sistemas de direito e os procedimentos e a atuação dos tribunais nacionais.

A natureza global do comércio e das operações de negócios também aumentou os desafios à gestão dos ativos de PI, por exemplo, ao decidir onde depositar os direitos registrados, e ao garantir liberdade para operar nos vários países onde uma empresa esteja atuando. O aumento nos depósitos de diferentes direitos de PI mundialmente suscita considerações adicionais para as empresas; por exemplo, como os modelos de utilidade são considerados técnica anterior passíveis de destruir a novidade em esfera mundial, os números maciços de registros de modelos de utilidade em países como a China podem impor desafios às empresas que se esforçam em assegurar o ineditismo das suas invenções.

Empresas de todo o mundo comprometidas com a economia do conhecimento estão mais conscientes de que devem melhorar o aproveitamento e a gestão dos seus ativos intangíveis como parte de suas operações e estratégias comerciais. Portanto, as comunidades empresariais locais têm uma necessidade crescente de sistemas de PI eficazes nos seus países que atendam às suas necessidades, bem como *expertise* sobre como gerenciar de ativos de PI.

Países onde os litígios atrelados à PI têm se tornado mais frequentes têm percebido uma necessidade semelhante em relação à experiência judicial em IP. Isso fez com que um número crescente de países estabelecesse cortes, tribunais ou câmaras especializadas em PI.⁴

Esses fatores reforçam e prosseguem sustentando a lógica de se trabalhar por mais normas de propriedade intelectual consistentes em nível internacional. A harmonização através de tratados vem desde a Convenção de Paris (1883) até o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio (OMC) — que vinculou os direitos de PI ao sistema de comércio internacional e seu mecanismo de sanções — e aos Tratados da OMPI mais recentes⁵. Os chamados instrumentos jurídicos não vinculativos, tais como diretrizes e recomendações, também estão sendo usados para definir novas normas que, potencialmente, podem ser vinculadas através da integração em tratados, por transposição para a legislação nacional ou por referência em acordos comerciais. Apesar da defasagem de tempo entre a formulação de normas multilaterais e o desenvolvimento no mundo real, em razão do extenso período de tempo necessário para um consenso mundial, as normas de PI em acordos bilaterais, plurilaterais ou regionais fornecem elementos de convergência que podem constituir os pilares de futuras discussões multilaterais.

⁴ A ICC publicou um relatório em 2016 comparando os diferentes sistemas especializados mundialmente para conflitos de PI. Ver *Adjudicating Intellectual Property Disputes: an ICC Report on Specialised IP Jurisdictions Worldwide*, iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/.

⁵ Como o Tratado sobre Direito de Marca (TDM), o Tratado de Direito Autoral da OMPI (TDAO), o Tratado da OMPI sobre Execuções e Fonogramas (TOEF), o Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas, o Tratado de Pequim sobre Execuções Audiovisuais ou o Tratado de Marrakesh, todos adotados entre 1994 e 2013.

2. Desenvolvimentos tecnológicos

O desenvolvimento e o uso comercial de novas tecnologias estão constantemente gerando novos tipos de produtos, serviços e metodologias, muitos dos quais podem ser protegidos por direitos de PI. Estas novas tecnologias podem ter um grande impacto na criação e utilização de ativos de PI, bem como na produção e distribuição de produtos e serviços baseados em ativos de PI. Este contexto, por sua vez, tem consequências importantes na maneira como empresas gerenciam e protegem os direitos de propriedade intelectual, controlando a produção, distribuição e uso de sua propriedade intelectual.

Novas tecnologias, assim como a convergência de tecnologia, estão influenciando o modo de criação da propriedade intelectual. Complexidade e convergência de produto e tecnologia, além da interação criativa simplificada entre parceiros distantes graças às ferramentas de ICT, estão no comando da inovação mais colaborativa. Hoje em dia, é mais provável que a PI seja criada de forma coletiva por uma equipe de diferentes participantes, cada um deles com uma experiência específica, não raro em diferentes países, e não por uma só organização. A colaboração também está sendo impulsionada pela maior necessidade de interoperabilidade, inerente em plataformas e tecnologias da informação, e também agora na Internet das Coisas (IdC), na comunicação Máquina a Máquina (M2M) e na Internet Industrial⁶. Várias organizações normalizadoras e associações da indústria estão trabalhando em normas técnicas necessárias para essa interoperabilidade com as tecnologias mais inovadoras disponíveis, mediante um licenciamento justo, razoável e não discriminatório (FRAND). Máquinas e dispositivos progressivamente inteligentes — como robôs, drones, satélites, e utensílios e máquinas conectadas — produzem informações valiosas que podem gerar ativos de PI, levando a questões potenciais sobre a noção de criação e invenção, e da propriedade da PI produzida por inteligência artificial (IA).

Os desenvolvimentos tecnológicos também abrem oportunidades e desafios para a distribuição e o controle dos ativos de PI. ICTs, e agora a impressão em 3D, facilitaram a disseminação dos ativos de PI na forma desmaterializada e permitiram o desenvolvimento de novos modelos de distribuição. A distribuição facilitada, no entanto, também aumentou as dificuldades em controlar a distribuição não autorizada de ativos de PI, tais como obras protegidas por direitos autorais, marcas, desenhos e segredos de negócios, e em aplicar os direitos de PI. A onipresença dos dispositivos e utensílios que podem ser usados para acessar informação na Internet tornam este desafio ainda maior. A impressão em 3D tem o potencial de facilitar a produção por consumidores de produtos baseados em conhecimento e desenhos protegidos por PI, mas, por ora, é usada precipuamente no âmbito industrial. Novas tecnologias como *blockchain* também estão sendo exploradas com o objetivo de autenticar e comunicar informações sobre ativos de PI distribuídos digitalmente.

O sistema de PI sempre demonstrou flexibilidade em se adaptar às novas tecnologias e assim continuará no futuro. Cada nova área de inovação tecnológica, como a nanotecnologia⁷, biologia sintética, genômica, Internet de Todas as Coisas (incluindo IdC, M2M e a Internet Industrial), contam com suas próprias especificidades de PI, assim como ocorre com a convergência das diferentes tecnologias, por exemplo, a biotecnologia ou nanotecnologia, com a ICT. Uma dificuldade na nanotecnologia, por exemplo, é que alguns dos materiais e sistemas desenvolvidos, embora altamente miniaturizados, exercerão funções já existentes nos materiais e sistemas atuais, impondo, com isso, desafios para que o sistema de patentes confira a proteção adequada e balanceada neste

⁶ Ver *ICC Policy Primer on The Internet of Everything for an overview of these technologies*; iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/.

⁷ Várias novas tecnologias com foco no desenvolvimento de dispositivos, sistemas, materiais, produtos biológicos e outras estruturas em nível nano, ou de bilionésimo do metro.

campo. As funções de coleta e troca de dados da IdC podem fazer aflorar questões de PI concernentes aos ativos passíveis de proteção da PI originária dos dados coletados, inclusive a proteção de sigilos comerciais no caso de informações de segredo comercial sensíveis e potenciais direitos sobre bancos de dados.

O surgimento de novas tecnologias também terá implicações na proteção da PI que poderão ir além das questões que estão sendo discutidas atualmente.

3. A interação com questões sociais e políticas

Por muito tempo considerada uma questão técnica, a política de PI está agora firmemente estabelecida no cenário político, muitas vezes estando sujeita ao escrutínio público. Os formuladores de diretrizes precisam se esforçar constantemente para manter o delicado equilíbrio necessário para incentivar a criação e a inovação e ao mesmo tempo preservar os interesses dos usuários, de modo que o sistema beneficie a sociedade como um todo.

Nos últimos anos, dois novos importantes acordos multilaterais que terão um amplo impacto sobre todas as áreas da política foram firmados. A Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) — que entrou em vigor em 2016 — definiram um novo parâmetro de desenvolvimento para a comunidade internacional. O Acordo de Paris, vinculado à Convenção-Quadro das Nações Unidas para a Mudança no Clima, foi aberto para assinaturas em abril de 2016 e assinala diversas mudanças de paradigma nas políticas climáticas internacionais. Inovação e colaboração exercerão um papel importante, ajudando a concretizar os desafios determinados pela comunidade internacional para ambos os acordos, e a PI será um fator-chave para isso.⁸

A Agenda de Desenvolvimento de 2030 fornecerá um conjunto normativo para múltiplas organizações internacionais em que a PI é discutida. Além da OMPI e da OMC, essas organizações incluem a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção-Quadro das Nações Unidas para a Mudança no Clima (UNFCCC), bem como outros órgãos da ONU. O papel de proteção da PI em áreas sensíveis, social e culturalmente, como saúde, ética, desenvolvimento, educação, proteção ambiental, política concorrencial, privacidade, proteção do consumidor, e segurança alimentar é amplamente debatida nos níveis nacional e internacional.

Um debate fundamental é sobre o papel da propriedade intelectual na promoção do desenvolvimento. Enquanto alguns países veem forte proteção à propriedade intelectual como um fator importante para estimular a inovação, outros veem essa proteção como um obstáculo ao desenvolvimento. As diferenças de pontos de vista entre os países quanto à forma como o sistema de PI deve evoluir têm dificultado acordos internacionais em muitas áreas de PI, como, por exemplo, nas discussões da OMPI sobre patentes.

Alguns países acham que devem ser definidos os direitos de propriedade para provedores sobre os recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e expressões culturais — considerados elementos valiosos de sua herança nacional — que lhes permitam controlar a sua utilização e compartilhar os benefícios de sua exploração comercial. Apesar de algumas questões terem sido abordadas no

⁸ Ver a seção D.II.2 sobre Mudança Climática.

Protocolo de Nagoia sobre Acesso e Repartição de Benefícios⁹, as longas e ainda não resolvidas discussões na OMPI sobre possíveis instrumentos internacionais nesta área atestam as dificuldades de adaptação de conceitos de PI a este contexto.¹⁰

A reconhecida importância econômica da propriedade intelectual continua a fazer dela uma questão importante nas relações comerciais entre nações, como demonstra a inclusão das questões de PI em recentes negociações comerciais plurilaterais e bilaterais, a exemplo da Parceria Transpacífico (TPP) e da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP). Propostas em acordos de livre comércio para reforçar a proteção da propriedade intelectual, de modo geral, são controversas, podendo desencadear debates políticos acirrados em nível nacional. Inúmeras questões relacionadas à PI também continuam em debate no contexto da Agenda de Desenvolvimento de Doha da OMC, incluindo indicações geográficas, a relação entre o TRIPS e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e a transferência de tecnologia para os países menos desenvolvidos. Ademais, os conflitos de PI continuam a figurar nos procedimentos de resolução de controvérsias da OMC.

A dinâmica das discussões intergovernamentais internacionais sobre PI são, em larga medida, moldadas por diferenças entre as perspectivas de exportadores e importadores de produtos e serviços com alto conteúdo de propriedade intelectual; enquanto os países exportadores de PI, no geral, apoiam a maior proteção da PI, os países importadores de PI preferem normas menos rigorosas. No entanto, essas separações tradicionais estão sendo agora confundidas devido ao surgimento de atividades e indústrias inovadoras em diversos países, e esses países estão começando a perceber a PI como uma potencial ferramenta para promover a inovação e o desenvolvimento econômico nacional.

Vários participantes, inclusive organizações de consumidores, grupos de ambientes acadêmicos e outras organizações da sociedade civil, estão participando de forma bastante ativa no debate de questões relacionadas às políticas de PI. Esses grupos, em alguns casos, têm a capacidade de instigar, com bastante eficácia, a opinião pública contra as iniciativas de harmonização ou fortalecimento a proteção de PI. Indústrias com diferentes modelos de negócios também manifestam anseios variados, por vezes conflitantes, para a evolução do sistema de PI. A soma dessas vozes ao debate tem aumentado a conscientização e o interesse de um grupo mais amplo de partes interessadas nos debates em torno da propriedade intelectual e, por consequência, resultou em um processo normalizador mais complexo nessa área.

Essa crescente politização de questões relativas à PI significa que as empresas — além de se engajarem nas deliberações de organizações internacionais — também devem se concentrar em comunicar ao público em geral de forma eficaz sobre as questões de propriedade intelectual. Essencialmente, as empresas precisam explicar como a PI funciona, na prática, no apoio aos processos de inovação e criação. Em discussões políticas, muitas dúvidas e objeções, especialmente com relação a áreas sensíveis, são causadas por uma falta de compreensão de como funciona o sistema de PI como uma ferramenta positiva para alcançar o crescimento econômico e outros benefícios para a sociedade.

Também cabe explicar que a proteção à PI dá incentivos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e também aumenta a transparência e a disseminação do conhecimento. Por exemplo, sem a garantia de uma patente — que prevê a publicação da invenção patenteada — inventores são menos propensos a compartilhar informações sobre suas invenções mantendo-as,

⁹ Protocolo de Nagoia sobre Acesso a Recursos Genéticos e o Compartilhamento Justo e Equitativo de Benefícios Decorrente de Seu Uso da Convenção sobre Diversidade Biológica da Convenção sobre Diversidade Biológica, www.cbd.int/abs/.

¹⁰ Ver a seção B.IX.2 sobre direitos indígenas / comunitários / tradicionais.

preferencialmente, em segredo. Da mesma forma, assegurar a proteção de direitos autorais de obras visa facilitar sua maior divulgação, por meio de incentivos para a criação e distribuição. Deve-se também explicar que proibição ou restrição de patentes não ajudará a impedir desenvolvimentos indesejáveis de tecnologias novas e sensíveis.

Em discussões políticas, os benefícios e o valor da proteção à PI para pequenas empresas são, algumas vezes, questionados. O sistema de PI é, na realidade, uma condição prévia para os mercados de tecnologias e inovações que são muitas vezes desenvolvidos por pequenas e médias empresas (SMEs), *spin-offs* e *start-ups*, e os direitos de propriedade intelectual desempenham uma função relevante na colaboração, especialização e financiamento da inovação.¹¹ As SMEs estão em geral vinculadas a universidades e instituições de pesquisa, que também usam a PI para potencializar suas pesquisas e trabalhos com parceiros comerciais. Atualmente as SMEs dependem maciçamente de diversos tipos do grande leque de ferramentas oferecido pelo sistema de PI — como marcas, indicações geográficas e direitos de variedades de plantas.

As empresas precisam se comunicar melhor sobre esses mecanismos, e concentrar seu foco em estimular a educação para melhorar o entendimento do papel da propriedade intelectual em processos inovadores e criativos.

4. Mudanças na metodologia operacional das empresas

A evolução das práticas de negócios e o ambiente em que empresas operam poderão ter um impacto no modo como a sua PI é protegida e administrada, e nas suas necessidades em relação ao sistema de PI. Algumas dessas tendências são descritas abaixo.

A propriedade intelectual tem sido muito utilizada pelas empresas para aumentar a sua competitividade em comercializar produtos e serviços. Entretanto, há um crescente reconhecimento de que a PI é um ativo valioso em si e geradora de receita através de licenciamento, reforçando o balanço das empresas, aumentando o valor das ações, ou sendo utilizada como garantia para empréstimos ou outros financiamentos. O mercado para a negociação de PI está crescendo em tamanho e em número de participantes, entre eles, vários tipos de intermediários e plataformas de negócios. Também foram apresentados novos modelos de negócios propondo soluções inventivas para a criação, licenciamento e busca de PI.

Esse desenvolvimento torna a avaliação da PI ainda mais relevante. Foram desenvolvidas várias técnicas de avaliação, mas uma vez que a avaliação da propriedade intelectual é baseada em contexto, podendo ter diversos valores ao mesmo tempo, o desenvolvimento de técnicas internacionais padronizadas será um desafio. Além do mais, regras de contabilidade podem exigir métodos mais eficazes na avaliação da PI, permitindo, portanto, que o impacto nas empresas seja percebido.

Uma série de fatores — incluindo a globalização, os avanços na área das TIC, a crescente complexidade tecnológica e a convergência entre indústrias — induziu empresas e outras organizações inovadoras a se envolverem cada vez mais em parcerias de inovação. Práticas de inovação aberta variam desde parcerias e licenciamento de P&D até as formas mais recentes, como desafios de inovação e *crowdsourcing*. A complexidade dos produtos, especialização e reorganização da produção para se beneficiar de economias de escala e redução de custos, também estão levando

¹¹ Ver artigo de pesquisa da ICC *Enhancing Intellectual Property Management and Appropriation by Innovative SMEs* em iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

à descentralização cada vez maior da produção, distribuição e terceirização. Esta tendência crescente de trabalhar com parcerias externas aumenta a importância da gestão ativa dos ativos intelectuais e informações confidenciais por empresas inovadoras e instituições comerciais de qualquer porte, em especial quando as operações atravessam fronteiras.

A crescente interação entre os diferentes agentes econômicos levanta a questão de como os interesses das várias partes podem atingir um nível de equilíbrio. As áreas de interação nas quais esta questão é particularmente pertinente englobam padrões tecnológicos de interoperabilidade e o controle de usos não autorizados de material protegido por direitos de PI na internet.

Em muitos setores, as empresas dependem de normas que possibilitem a interoperabilidade de tecnologias, produtos e serviços, através do desenvolvimento de especificações técnicas em normas formais ou informais, segundo as Organizações Definidoras de Normas (SSOs). Para conciliar a necessidade que os proprietários de tecnologia têm de estabelecer um retorno do investimento em P&D, aliada à vontade de facilitar a ampla aplicação da norma nos termos e condições justos, razoáveis e não discriminatórios de licenciamento para propriedade intelectual implícita, as SSOs geralmente desenvolvem políticas de PI que procuram unir os interesses de todos os seus membros, titulares de patentes, fabricantes de equipamentos, prestadores de serviços, e clientes. Na área de interoperabilidade de software, é possível também surgir a questão de acesso a código protegido por direitos autorais.

As discussões sobre o controle de usos não autorizados de material protegido por PI na internet têm gerado uma série de debates sobre como equilibrar os interesses dos diversos participantes do ambiente da internet, tais como provedores de conteúdo e outros detentores de direitos de PI, intermediários (por exemplo, fornecedores de serviços na internet, processadores de pagamento, anunciantes e ferramentas de busca), fabricantes de equipamentos e as partes interessadas no sistema de nomes de domínio.

Este movimento visando uma colaboração mais intensa, as quantidades crescentes de fluxos de dados, e a facilidade com que as informações confidenciais das empresas podem agora ser transferidas ou publicadas apresentaram enormes desafios para as empresas no controle de fluxos de informação, incluindo informações comerciais confidenciais. Esse desafio é exacerbado pela onipresença da Internet, pela miniaturização dos dispositivos de armazenamento, a separação indefinida entre dispositivos pessoais e profissionais, e a crescente dependência da conectividade e da troca de dados entre os componentes em processos industriais. As diferenças nas exigências e normas legais para a proteção de sigilos comerciais ou informações comerciais confidenciais nas diferentes jurisdições impõem desafios para empresas que operam no estrangeiro, por exemplo, em algumas jurisdições, as regras de privacidade de dados limitam as possibilidades de coleta de provas especialmente em casos de vazamentos por parte dos funcionários.

Com uma economia mais e mais orientada por dados, surgem questões relacionadas a direitos de dados, além de responsabilidades em áreas como privacidade de dados. A tarefa da gestão de dados nas empresas também está crescendo de forma mais complexa, já que a coleta de dados se tornou onipresente através da Internet das Coisas, drones e satélites, o volume de dados coletados aumenta e a regulação dos dados passa a ser mais prevalente. Embora os bancos de dados sejam monetizados e comercializados, não há uma proteção formal aos bancos de dados em muitas jurisdições além da União Europeia e discussões sobre direitos e responsabilidades sobre dados e fluxos de dados estão ocorrendo em muitos foros.¹²

Como a comunicação através da internet se tornou vital para quase todas as empresas, os nomes de

¹² Ver a seção B.IX.1 sobre Produtos de Informática, a exemplo dos bancos de dados.

domínio se transformaram, em alguns casos, ativos valiosos que as empresas têm de gerir como gerem outros ativos de PI. Eles também são monetizados e comercializados, além de usados como *commodities* para ganho especulativo. Embora a possibilidade de registrar Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs) e novos Domínios Genéricos de Primeiro Nível (gTLDs) tenham aberto novas possibilidades para que empresas e marcas controlem seus próprios domínios, novos gTLDs ainda representam um percentual muito pequeno do número total de nomes de domínio registrados. O registro de nomes de domínio idênticos ou semelhantes a marcas para tráfico ou uso de má-fé segue problemático para as empresas, em que pesem as tentativas da ICANN de introduzir mecanismos de controle e resolução de conflitos.

A duração cada vez mais curta dos produtos em muitos setores também influencia a forma como as empresas protegem os seus ativos intelectuais. A duração e o valor do investimento necessário para obtenção dos direitos de PI, em especial patentes, podem ser substanciais em relação ao tempo de vida efetivo do produto. Outro fator a ser considerado é a atividade de algumas empresas, conhecidas como Entidades de Asserção de Patentes (*Patent Assertion* na sigla em inglês) ou Entidades Não Praticantes, que têm por propósito único ou precípua declarar patentes contra outras empresas, visando à geração de receita. O crescimento dos serviços em muitas economias e as estratégias empregadas pelas empresas para amparar e proteger inovações de negócios subjacentes à prestação de diferentes tipos de serviços, também exercerá um papel no modo de uso do sistema de PI e como este evoluirá.

Muitas empresas estão dando mais ênfase à responsabilidade social corporativa (CSR) e ao desenvolvimento sustentável já que o impacto social e ambiental de operações comerciais está sob crescente escrutínio público. A implementação da CSR e das políticas de desenvolvimento sustentável dentro das empresas podem ter um impacto na forma como a propriedade intelectual é usada e gerida, da mesma forma que podem afetar outras práticas e operações das empresas.

A. Criando valor a partir da propriedade intelectual

I. GESTÃO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA CRIAR VALOR

HISTÓRICO | A gestão adequada dos ativos de propriedade intelectual (PI) é importante para as empresas, pelos seguintes objetivos: determinar o valor de suas ideias e investimentos; proteger seus interesses durante o processo de colaborações; assegurar a liberdade de operar em determinados setores e mercados, tendo o cuidado de evitar a violação de direitos de PI de terceiros, minimizando assim os custos de licenciamento e os litígios; informar o seu valor aos investidores, parceiros, concorrentes e clientes; e, em alguns casos, gerar um fluxo de receita.

No entanto, apesar do reconhecimento cada vez maior da importância de gestão de PI no mundo dos negócios, as empresas — especialmente pequenas e médias (SMEs) e empresas em países com menos experiência de IP — precisam compreender melhor o sistema de PI, visando melhorar o seu valor líquido.

CENÁRIO ATUAL | O direito de propriedade intelectual, como todo direito comercial, tem que ser vinculado aos objetivos comerciais estratégicos de cada empresa. Ele pode ser extremamente complexo, e não pode ser encarado com simplicidade. O termo "propriedade intelectual" é, por si só, ambíguo, já que não existe uniformidade dos vários direitos contemplados pela expressão. Patentes, marcas, direito autoral, a lei de informações confidenciais (segredos de negócios, *know-how*) e outras leis de PI têm diferentes justificativas nas políticas públicas, com características únicas. Da mesma forma, nenhuma empresa pode ter uma política de PI ou estratégia que seja uniforme, a menos que o negócio esteja exclusivamente relacionado com apenas uma dessas formas de proteção à criação intelectual.

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

- *Patenteamento*: A questão de maior importância é seu alto custo que, devido às exigências de novidade para o patenteamento, a decisão sobre o depósito de pedidos de patentes tem que ser tomada logo após a P&D ter sido concluída, e, geralmente, muito antes que as suas perspectivas de sucesso comercial sejam avaliadas com precisão. Isto significa que uma abordagem estatística terá que ser adotada e que parte do dinheiro gasto em patentes se revelará um desperdício.
- *Segurança da informação*: Há casos notórios de perda de informações técnicas e comerciais, mas agora essa questão ficou bem mais fácil, já que a maioria das informações são gravadas sob a forma eletrônica, e não em papel. Apesar de enfaticamente divulgados os ataques causados por *hackers* experientes — e algo contra o qual de fato cabe proteção, em geral de alto custo — há precauções que devem ser adotadas a um custo mais atraente, como, por exemplo, ter um sistema para classificar materiais a fim de indicar o nível de precaução que ele merece — por exemplo, acima de determinado nível, o envio do material pela Internet pública deve ser vedado — e protegê-lo do comportamento indevido de funcionários segregando os usuários de servidores e bloqueando portas USB.
- *Branding e proteção da marca através da lei de marcas ou outras*: Uma escolha fundamental recai entre a marca monolítica — uma marca corporativa, complementada por nomes descritivos ou códigos — e a marca primordialmente destacada por um único produto. Por exemplo, Virgin e BMW adotam a primeira abordagem com Virgin Mobile, etc., e BMW 530i,

etc.; ao passo que a maioria dos fabricantes de bebidas alcoólicas e produtos de confeitaria escolhem a segunda abordagem com Smirnoff, etc. (Diageo) e KitKat, etc. (Nestlé).

- *Subcontratação de obra que irá gerar tecnologia, arte, software e dados:* As empresas devem garantir que os termos de PI em tais contratos protejam seus interesses, ainda que o pagamento devido no âmbito do contrato seja irrisório.
- *Colaboração para gerar tecnologia, arte, software e dados:* O termo "inovação aberta" muitas vezes induz os empresários a pensar que o fluxo descontrolado de *know-how* e o não patenteamento de invenções tornaram-se uma nova norma. A aplicação de restrições contratuais bem elaboradas, a especificação de documentos sensíveis, e o patenteamento antes da divulgação aos colaboradores, tudo isso pode ser usado para preservar o valor das entidades divulgadoras de informações.
- Em alguns territórios / setores de negócios, *a resposta às Entidades de Declaração de Patente;* e
- *A medida em que a (i) concessão de licenças possa gerar uma arrecadação extra sem prejudicar o negócio principal de fabricação e venda de produtos e serviços, e (ii) o licenciamento cruzado de patentes seja um meio de conseguir liberdade para operar:* Normalmente, (i) e (ii) terão relativamente pouca importância no setor farmacêutico, (i) terá relativa importância na fabricação de produtos caros ou de difícil transporte, e (ii) terá relativa importância no setor de tecnologia de informação e comunicação, em especial no que se refere às normas (ver a seção A.II.2.ii).

Para consolidar sua política e metas estratégicas, os decisores nas empresas precisam:

- Compreender melhor os fundamentos básicos da legislação de PI; e
- Empregar ou consultar assessores jurídicos profissionais de alto nível que possam orientar seus modelos específicos de negócio, delineando as opções legais cabíveis.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Como as economias mundiais tentam ascender na cadeia de valor econômico, produzindo produtos e serviços de valor agregado, as comunidades de negócios, em alguns países, estão começando a reconhecer o papel da propriedade intelectual na consolidação desse valor. No entanto, para conseguir gerir e criar valor a partir dos seus ativos de PI, as empresas necessitam de sistemas de PI efetivos, previsíveis e estáveis que incentivem o investimento em criação e inovação.

Em alguns países, os governos reconheceram a importância da PI para as suas indústrias e economias, e apoiaram a implementação de programas de conscientização sobre o papel da PI, com o objetivo de ajudar as empresas a gerir seus ativos intelectuais com mais eficiência. Muitos desses programas, no entanto, foram excessivamente focados no registro de direitos, sem vincular adequadamente a PI às estratégias das empresas ou não abordaram a gestão de PI.

Organizações empresariais, tais como as câmaras de comércio, podem ser valiosas no trabalho de conscientização entre seus associados, ressaltando a importância do papel da PI no apoio aos seus objetivos comerciais, além de fornecer serviços que auxiliem essas empresas a gerir sua PI. Existe também um número crescente de serviços de treinamento para orientar empresas em como gerir seus ativos de PI, um sinal do grande interesse das empresas na gestão de PI.

A comercialização e avaliação de PI são setores com grande crescimento, o que evidencia o crescente reconhecimento do potencial de valor de PI por si só (ver a seção A.III Avaliação e monetização de ativos de PI).

CONTRIBUÇÕES DA ICC | A série de pesquisas sobre PI e Inovação da ICC discute o papel da PI e da gestão da PI no processo de inovação: para as SMEs, no contexto da inovação aberta, em relação aos sigilos comerciais e nas operações de transferência de tecnologia¹³. O manual conjunto ICC-OMPI "Guia da PI para as Empresas" dá orientações sobre como as câmaras de comércio e associações empresariais podem prestar serviços de PI para empresas, inclusive na área de gestão de PI¹⁴.

II. LICENCIAMENTO

1. Questões de interesse geral

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

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

CENÁRIO ATUAL | De um modo geral, os princípios do direito contratual devem ser aplicados aos acordos de licença de PI, incluindo as leis específicas de cada país, como o Código Uniforme de Comércio de licenças de PI regido sob as leis dos Estados Unidos — além das leis internacionais, como a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG, na sigla em inglês) — para licenças de PI entre as empresas dos países signatários. Além disso, muitos regulamentos, leis e normas internacionais específicos de PI poderão ser aplicados, muitas vezes indiretamente ou por meio de implementação nacional, tais como as normas promulgadas pela OMPI, Convenção de Paris, NAFTA, GATT, TRIPS ou leis regionais, tais como a Diretiva de Marcas da União Europeia (2015/2436) e o novo Regulamento de Marcas da União Europeia (2015/2424). No entanto, a maneira como esses regulamentos, leis e normas são aplicados pode variar de acordo com a jurisdição, dependendo se o contrato de licenciamento for implementado em uma jurisdição de direito comum ou de direito civil. Independentemente de como cada lei é aplicada, se for o caso, seguem-se algumas considerações que uma parte interessada em licença de PI deve levar em conta, devendo ser avaliadas cuidadosamente antes da celebração do acordo final de licenciamento.

¹³ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

¹⁴ Ver www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295.

a) *Considerações gerais*

- *Identificação das partes:* Uma consideração aparentemente óbvia, mas extremamente importante para qualquer licença de PI, é a identificação das partes envolvidas no acordo, principalmente quando uma das partes é uma entidade com uma estrutura corporativa mais complexa. Uma auditoria é fundamental para resolver questões relativas à propriedade dos direitos de PI, quais entidades irão exercer os direitos, que partes registraram direitos de PI relevantes, e se terceiros — filiados ou não — têm quaisquer direitos que possam afetar os termos da licença. A resolução dessas questões garante de antemão que as partes poderão conceder os direitos de PI como previsto, sem interferências e consequências involuntárias.
- *Lei aplicável:* A maioria das jurisdições oferece alguma margem para as escolhas de disposições legais ao permitir que as partes interessadas em uma licença de PI selecionem quais leis da jurisdição devem reger o acordo e as obrigações impostas às partes, pelo acordo. No entanto, as partes devem, ainda, conhecer todas as leis da jurisdição aplicável, que são obrigatórias e não podem ser suprimidas ou evitadas por contrato, tais como as leis locais de antitruste e de concorrência desleal, bem como políticas fiscais. Além disso, as partes deverão confirmar que o direito de PI pretendido se encontra protegido dentro da jurisdição pertinente, e saber quais são as regras para seu registro.
- *Âmbito de proteção dos direitos:* Uma das principais condições comerciais de qualquer licenciamento de PI é até que ponto o licenciado poderá usar o direito de PI licenciado. As partes deverão determinar se um licenciado terá o direito de usar o campo de invenção na sua totalidade, a categoria abrangendo todos os produtos e serviços denominados por uma marca soberana, ou somente um subgrupo desses direitos. Existe a dúvida sobre restrições territoriais ou direitos referentes à sublicença. Quando o licenciante tiver a intenção de colocar alguns limites no licenciamento do direito de PI, será necessária uma elaboração cuidadosa da concessão da licença, principalmente porque muitas restrições suscitam preocupações com leis antitruste e anticoncorrência em várias jurisdições. Os acordos de licença de PI entre os concorrentes são muitas vezes examinados mais detalhadamente do que aqueles celebrados entre os não concorrentes, portanto as descrições detalhadas de cada um dos campos de atuação e conhecimento das partes poderão evitar que um acordo de licenciamento precise passar por esse escrutínio.
- *Representações e garantias:* As condições de um contrato de licenciamento de PI devem incluir representações e garantias específicas para o direito (ou direitos) de PI licenciado, ou seja propriedade, âmbito de proteção pleno dos direitos, etc., embora essas condições não substituam uma detalhada auditoria antes da assinatura do acordo. Com referência a essas representações, as partes devem negociar quaisquer disposições de indenização e limitações de responsabilidade, bem como os deveres e as obrigações para utilizar e proteger o direito (ou direitos) de PI e cumprir os regulamentos governamentais ou os requisitos de registro. O principal objetivo em mente deve ser a repartição de riscos desde o início, ao invés de se esperar pelo surgimento de uma disputa.
- *Registro do acordo de licenciamento:* Jurisdições diferentes têm regras diferentes sobre se um contrato de licença de DPI propriamente dito — separado do direito de PI real — deve ser registrado, normalmente dependendo do tipo de direito de PI em questão. Pode haver benefícios para o registro, mesmo não havendo exigência legal. Assim, as partes devem considerar se o acordo de licenciamento deve ser registrado, e quem tem a responsabilidade de garantir esse registro.
- *Vigência e rescisão:* As partes devem levar em conta a duração de um contrato de licença de PI, bem como às suas cláusulas rescisórias, que podem ser complexas caso não envolvam a

expiração do contrato ou os termos definidos. As partes desejam permitir a rescisão segundo sua vontade ou somente por justa causa? Quais serão suas respectivas obrigações após a rescisão, incluindo a maneira como serão tratadas as informações confidenciais e os períodos de liquidação? As leis locais também poderão exigir aviso prévio, no entanto, esse aviso deverá ser levado em conta pelas partes em qualquer situação. A prévia negociação destes direitos e obrigações poderá eliminar, ou pelo menos atenuar, as disputas que frequentemente surgem após a rescisão de um contrato de licenciamento.

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

- *Âmbito da concessão:* Além do campo de uso e das questões de âmbito territorial mencionadas acima, as partes de um acordo de licenciamento de patente podem querer dividir melhor o âmbito da concessão em vários direitos concedidos conforme as leis de patentes da respectiva jurisdição. Por exemplo, as leis de patentes dos Estados Unidos, como de muitas outras jurisdições, concedem aos proprietários de patentes o direito exclusivo de fabricar, usar e vender a invenção patenteada. Um licenciante de patentes pode conceder a um licenciado apenas o direito exclusivo de construir ou fabricar a invenção patenteada, concedendo a outro licenciado o direito exclusivo de distribuir ou vender a invenção no comércio para varejistas ou usuários finais. Em muitos casos, os acordos de licenciamento de patentes também abrangerão informações técnicas além do escopo da invenção patenteada. Essa licença de *know-how* deve definir, em particular, o modo de acesso, uso, divulgação e obrigações de confidencialidade do licenciante, além da duração da licença.
- *Licenciamento cruzado:* Com algumas invenções patenteadas, existem oportunidades de licenciamento cruzado entre diferentes aspectos de um âmbito mais amplo da invenção. Cada parte concede uma licença de patente para a outra parte, permitindo efetivamente que ambas as partes combinem recursos para explorar o campo integral da tecnologia patenteada. Os acordos de licenças cruzadas também podem estar relacionados com a criação de *pools* de patentes em que vários proprietários reúnem patentes que abrangem uma determinada área para o licenciamento mútuo, extensivo a terceiros. As partes, no entanto, devem ser cautelosas sobre a possibilidade de licenças cruzadas serem exclusivas ou não exclusivas. Licenças cruzadas exclusivas aumentam o risco de investigação antitruste ou anticoncorrência, por parte de autoridades governamentais, ou mesmo contestações de outros potenciais concorrentes excluídos do acordo de licenciamento cruzado. De fato, em algumas jurisdições, é proibido o licenciamento cruzado exclusivo firmado por concorrentes.
- *Vínculo:* Proprietários de patentes / licenciantes muitas vezes tentam "amarrar" a concessão de licença para a invenção patenteada ao uso de itens tangenciais ou correlatos — embora não cobertos pela patente — que também reverterá em benefício do licenciante. Licenciantes também podem tentar "amarrar" o compromisso de não participação de terceiros no processo de fabricação e venda de itens relacionados à invenção. A exemplo dos *pools* de patentes, o vínculo não é necessariamente anticoncorrencial ou inadmissível, mas tais acordos suscitam, muitas vezes, um exame complementar e dependem em grande parte do relativo poder de mercado das partes. Em algumas jurisdições, esse compromisso de não participação é terminantemente proibido independentemente do poder de mercado.
- *Licenças compulsórias:* Em alguns países, o titular da patente — ou seja, o potencial licenciante — deve considerar a possibilidade de uma autoridade governamental conceder uma licença compulsória para a invenção, contra a vontade do seu proprietário. De um modo geral, essas licenças compulsórias não serão permitidas ou concedidas a concorrentes diretos. No entanto, o titular da patente, ao considerar a aplicação dos seus direitos, deverá avaliar o risco de uma licença compulsória ser concedida durante o processo de negociação ou litígio.

Portanto, uma licença "voluntária", para todos os efeitos, dá às partes maior poder a essa associação em curso do que uma licença concedida compulsoriamente.

c) *Considerações específicas sobre marcas*

- *Exigências de um acordo por escrito:* Diferentes jurisdições têm diferentes exigências sobre se um acordo de licenciamento de marca deve ser por escrito. Por exemplo, a legislação dos EUA não exige qualquer contrato escrito, ao passo que alguns países europeus exigem que acordos de licenciamento abrangendo marcas registradas sejam por escrito e assinados pelo licenciante (não necessariamente pelo licenciado), embora as licenças para marcas não registradas não precisem ser escritas ou assinadas.
- *Controle de qualidade:* Embora muitas jurisdições não tenham exigências expressas referentes às cláusulas de controle de qualidade em um contrato de licenciamento de marca, acordos de licenciamento em alguns países — como os EUA — devem incluir direitos de controle de qualidade para o licenciante para que a concessão de licença seja válida. Caso contrário, o licenciante corre o risco de perder os direitos sobre a própria marca — e não apenas o contrato de licenciamento — como uma licença "abandonada" ("*naked*" licence). Em tal situação, licenciado e licenciante perdem seus direitos de impedir o uso não autorizado da marca. Cláusulas de controle de qualidade frequentemente exigem equilíbrio entre a necessidade real do licenciante de controlar sua marca e o desejo do licenciado de evitar microgestão excessivamente intrusiva por parte do proprietário. Além disso, as partes devem levar em conta as leis antitrustes e anticoncorrência, bem como o potencial de responsabilidade decorrente de produtos defeituosos sob o "controle" de ambas as partes.
- *Propriedade e ativos intangíveis:* Em muitos países, a marca simboliza os ativos intangíveis desenvolvidos e mantidos pelo proprietário da marca, e não pelo licenciado. No entanto, as partes interessadas no licenciamento da marca devem especificar no contrato quem mantém a propriedade da marca e para quem reverte o benefício da licença de utilização, principalmente se a licença de utilização da marca ampliar potencialmente o âmbito de produtos ou serviços expressamente assegurados pelo uso anterior da marca.
- *Controle e aplicação de direitos:* Como o proprietário da marca (licenciante) geralmente se beneficia dos ativos intangíveis e da propriedade, as obrigações de aplicação de direitos e o controle também recaem sobre o licenciante na maioria das situações. As partes, no entanto, têm o direito de realocar essas obrigações e os custos inerentes, sobretudo no caso de uma licença exclusiva. Em ambos os casos, a negociação visando um acompanhamento obrigatório pela outra parte torna-se fundamental e, muitas vezes, necessária no caso de litígio ou impetração de ação contra uma terceira parte.
- *Restrições de uso:* Ao contrário das licenças de patentes, as licenças de marcas, em geral, são menos examinadas nos processos anticoncorrenciais, limitando o uso da marca pelo licenciado a determinados produtos ou serviços, principalmente em jurisdições onde é necessário o controle de qualidade. De fato, as limitações são muitas vezes necessárias para impedir que um licenciado use a marca de forma inadequada ou amplie o uso da marca, de modo a criar confusão, diluir a marca licenciada ou deixá-la sem proteção legal. Essas limitações são de "interesse público" e, portanto, mais aceitáveis sob o ponto de vista de concorrência.
- *Rescisão:* A rescisão de contratos de licença de marca pode ser mais complexa do que outros acordos de licenciamento de PI. Mesmo as cláusulas de rescisão mais cuidadosamente redigidas podem ser anuladas por tribunais ou órgãos governamentais, especialmente em casos de falência ou insolvência, privando assim uma das partes de seus direitos referentes à

licença. Em muitas jurisdições, exceto nos EUA, os interesses da licenciada não são amparados por lei. Portanto, as licenciadas devem considerar e prever esse risco no bojo dos termos contratuais adotando medidas alternativas que protejam os seus direitos sob a licença, e levar em conta a situação financeira do licenciante.

d) *Considerações específicas sobre direitos autorais*

- *Exigências de um acordo por escrito:* A exemplo das licenças de patentes e marcas, as licenças de direitos autorais têm múltiplas exigências quanto ao contrato de licenciamento ser por escrito. A maioria das jurisdições exige que os licenciamentos exclusivos de direitos autorais sejam feitos por escrito, e normalmente assinados, pelo menos, pelo licenciante. Licenças não exclusivas, por outro lado, geralmente não precisam ser por escrito, e muitas jurisdições reconhecem as licenças *Creative Commons*¹⁵ como licenças abertas. Poucas jurisdições, se houver alguma, exigem que licenças de direitos autorais sejam depositadas ou registradas através dos principais escritórios de direitos autorais. As formalidades também dependem de a licença em questão ser um contrato comercial ou um contrato unilateral, como, por exemplo, no caso de muitas licenças *Creative Commons*.
- *Propriedade:* De modo geral, o autor ou artista de um trabalho protegido por direitos autorais deterá todos os direitos de propriedade, exceto em circunstâncias especiais — como contratação ou cessão autorizada — para a transmissão de titularidade para outra parte. As partes devem estar atentas às leis locais e cláusulas de licenciamento relativas a trabalhos encomendados ou criados ao longo do período de contratação, *merchandising* e aos trabalhos realizados por um licenciado subordinado às regras da sua própria jurisdição. Em geral, as partes podem alterar as regras padronizadas de propriedade, desde que levando em conta a elaboração das cláusulas do licenciamento, embora a maioria das jurisdições — exceto os EUA — reconheça os "direitos morais" que dão algum tipo de proteção aos autores e criadores e não pode ser dispensada. De um modo geral, no entanto, as implicações da propriedade conjunta de um direito autoral devem ser levadas em consideração, uma vez que algumas jurisdições exigem contabilidade e participação nos lucros e/ou consentimento dos outros coproprietários para ceder ou aplicar os direitos autorais de copropriedade.
- *Partilha de royalties:* Em algumas jurisdições, o "dono" do direito autoral tem o direito de receber todos e quaisquer direitos derivados de uma licença de direitos autorais ou vendas de obras protegidas por direitos autorais, independentemente da participação dos autores. Em outras jurisdições, há uma presunção de que os *royalties* serão divididos entre todos os autores — mesmo que só haja um único proprietário dos direitos autorais — a menos que especificado em contrário. Da mesma forma, muitas jurisdições reconhecem a "doutrina da primeira venda" (exaustão de direitos), em que a venda de uma cópia física de um trabalho protegido por direitos autorais (uma cópia autorizada) elimina qualquer possibilidade de se controlar a distribuição ou posteriores vendas desse exemplar da obra autorizada.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Como mencionado acima, muitos dos problemas assinalados diferem de jurisdição para jurisdição, e também variam enormemente dependendo do tipo de ativo de PI, setor e tipo de negócio, ou das outras partes interessadas. Jurisdições nacionais podem introduzir emendas, de tempos em tempos, às suas próprias regras práticas referentes aos direitos de PI, exigências de registro e obrigações relativas a propriedades que podem afetar o licenciamento, por exemplo, a Diretiva de Sigilos Comerciais da União Europeia (em inglês *EU Trade Secrets Directive* de 2016)¹⁶

¹⁵ Ver creativecommons.org/.

¹⁶ Ver a seção B.VIII sobre Segredos de Negócios / Informações confidenciais sobre negócios.

ou a Lei América Inventa nos EUA (em inglês *America Invents Act* de 2012)¹⁷. Talvez mais relevantes, as mudanças em outras áreas do direito, como o direito antitruste e outras regras de concorrência podem impactar o licenciamento da PI de uma maneira relevante. Conhecer as leis locais, portanto, é fundamental para os acordos de licenciamento de PI. Além disso, o exame periódico das licenças de PI já existentes pode se mostrar valioso para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos atuais (e futuros).

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC preparou um artigo científico, *The Dynamics of Global Technology and Knowledge Flows*, sobre canais dedicados à difusão e disseminação de tecnologia, inclusive licenciamento, como parte da sua série de pesquisas sobre o papel da PI na inovação.¹⁸ A ICC também lançou um manual de informações sobre licenciamento de PI, bem como vários modelos de contratos relativos à concessão de licenças, incluindo transferência de tecnologia, licenciamento de marcas e franquias¹⁹.

2. Situações específicas

2.1 Gestão coletiva e licenciamento de direitos autorais

HISTÓRICO | A gestão coletiva de direitos autorais pode beneficiar titulares de direitos, usuários e consumidores, viabilizando o licenciamento seguro de trabalhos protegidos por direitos autorais com o mínimo de custos de transação, permitindo assim que novos modelos de negócios usem e distribuam obras protegidas por direitos autorais em várias plataformas. Em casos pertinentes, é vantajoso para os titulares de direitos e para os usuários licenciar coletivamente obras protegidas por direitos autorais, desde que a gestão coletiva ocorra dentro de uma estrutura que ofereça transparência e represente os interesses de todas as partes envolvidas. É importante que os titulares de direitos mantenham o controle sobre quando e como licenciar seus direitos coletivamente.

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

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

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

Os governos também tentam promover o licenciamento internacional e a transparência em licenciamentos coletivos, reconhecendo, ao mesmo tempo, a natureza territorial dos direitos autorais

¹⁷ Ver a seção B.I. sobre Patentes.

¹⁸ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

¹⁹ Ver store.iccwbo.org/.

e a prerrogativa dos detentores de direitos para determinar quando será conveniente explorar os direitos exclusivos direta ou coletivamente. Por exemplo, a Diretiva de Gestão de Direitos Coletivos da União Europeia (em inglês, *EU Directive on Collective Rights Management*), que entrou em vigor em abril de 2014, garante que os detentores de direitos controlem a gestão dos seus direitos, estabelecendo regras no âmbito da União Europeia para garantir o funcionamento adequado da gestão do direito autoral e de direitos correlatos por meio de organizações de gestão coletiva. A Diretiva determina que os direitos coletivos devem ser licenciados sobre o valor econômico dos direitos negociados, ou seja, entre um comprador e um vendedor interessados. Isso exige que os usuários forneçam relatórios de uso precisos e pontuais. Por fim, a Diretiva também estabelece normas para o licenciamento multiterritorial dos direitos de autores de obras musicais para uso *online*.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Modelos de negócios inovadores online e móveis, viabilizados pela evolução tecnológica, continuarão a criar novas oportunidades de licenciamento de direitos autorais que, nos casos apropriados, pode ser feito de forma mais eficiente em termos coletivos. O caráter internacional de muitos modelos de negócios continua a enfatizar a importância da cooperação internacional entre licenciamentos coletivos e multiterritoriais, sempre que possível. O regime jurídico deve estar subordinado a uma supervisão adequada.

2.2 Patentes e normas

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

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

Para assegurar uma ampla disseminação de tecnologias normalizadas aliada aos incentivos para inovação, várias abordagens são adotadas. Por exemplo, a maioria dos órgãos de normas técnicas busca, logo de início, a revelação da existência de patentes potencialmente essenciais²⁰, e solicita que os detentores de patentes declarem sua disposição de oferecer licenças em termos e condições (F)RAND. Implementadores e titulares de patente podem então discutir livremente termos detalhados de licenciamento que sejam adequados às necessidades específicas de ambas as partes.

²⁰ Tipicamente, uma patente essencial é considerada como uma patente que é violada pelo uso de uma norma.

CENÁRIO ATUAL | Várias autoridades governamentais e concorrenciais ao redor do mundo, incluindo EUA, Índia, Japão e Coreia, forneceram algum tipo de orientação, ou estão neste caminho, sobre as atividades das SSOs e o licenciamento de patentes de padrão essencial (SEPs). Na Europa, a Comissão Europeia (EC), através das Diretrizes sobre Acordos de Cooperação Horizontal da Comissão Europeia de 2011, servem para orientar as SSOs quanto à compatibilidade das suas atividades às normas de concorrência da União Europeia²¹, estabelecendo princípios de porto seguro (*safe harbour*).

A lei da concorrência também tem sido aplicada pela Comissão Europeia para tratar questões relacionadas ao exercício de direitos de PI no que tange à definição de normas, com destaque para as decisões de 2014 referentes à liminar requerida pela Samsung e pela Motorola para a suposta violação das suas SEPs. Em 2013 a EC também encomendou um estudo para coletar dados quantitativos e qualitativos sobre normalização com base em PI, com foco na identificação de barreiras ao licenciamento efetivo das patentes essenciais à normalização e sobre possíveis soluções para essas barreiras²². A isso seguiu-se uma consulta pública que resultou na publicação de um relatório em outubro de 2015, além de comunicados sobre normas relacionado à estratégia do Mercado Único Digital da EC. O relatório sobre a consulta foi concluído com a observação de que “a necessidade de uma estrutura equilibrada para as negociações entre detentores de direitos e implementadores de patentes essenciais para garantir condições justas de licenciamento”²³.

Pouco depois da divulgação deste relatório, o Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU) estabeleceu parâmetros definindo quando a liminar pleiteada pelo titular de uma SEP contra um violador configuraria um ato de abuso. Há anos esse tópico vem se arrastando como um dos mais controversos no que se refere às SEPs. Em julho de 2015, o CJEU introduziu uma estrutura de porto seguro no caso Huawei vs. ZTE²⁴ para as negociações pré-judiciais estabelecendo certas obrigações para o titular da SEP e para a potencial licenciada. O Tribunal deixou claro que, se o suposto violador não cumprisse as suas obrigações impostas pela decisão, e o titular da SEP honrasse todas as suas obrigações quanto a oferecer uma licença em termos (F)RAND, o titular da patente, ao requerer uma medida liminar, não estaria violando a lei de concorrência da União Europeia. A partir dessa decisão, a justiça alemã vem aplicando os testes, conforme preconizado pelo CJEU, em inúmeros casos, concedendo e rejeitando liminares.

Fora da União Europeia, diversas decisões judiciais nos EUA determinaram recentemente o que constitui uma taxa (F)RAND para patentes essenciais específicas. Em outros países, incluindo Brasil, China, e Índia, vários processos judiciais abordando questões, como liminares e termos e condições (F)RAND para o licenciamento de patentes essenciais, tramitam na justiça.

Além da disponibilidade de medidas liminares para patentes essenciais, participantes do setor há vários anos discutem diversos tópicos sobre as políticas de patentes de algumas SSOs no setor de ICT, inclusive transparência, obrigações de revelação de patente e a definição de (F)RAND nessas políticas. Na questão da medida liminar, esses tópicos são altamente controversos, já que impactam diretamente as posições comerciais dos titulares de patentes e os usuários de produtos e serviços enquadrados nas normas.

²¹ *Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to Horizontal Co-operation Agreements*. Ver [eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114\(04\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114(04)).

²² *Patents and Standards: A Modern Framework for IPR-based Standardization 2014* pelo consórcio ECSIP para a Comissão Europeia — 25 de maio de 2014.

²³ *Public Consultation on Patents and Standards — A Modern Framework for Standardization Involving Intellectual Property Rights* — Comissão Europeia — 27 de outubro de 2015.

²⁴ Sentença de 16 de julho de 2015, C-170-13.

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

PERSPECTIVAS FUTURAS | Em abril de 2016 a Comissão Europeia emitiu um Comunicado sobre as suas Prioridades de Padronização da Tecnologia de Informação e Comunicação (ICT) para o Mercado Único Digital. O documento sinalizou a importância da normalização para a economia digital e para o desenvolvimento futuro de um mercado único digital, observando que “áreas como eHealth, energia inteligente, sistemas de transporte inteligentes e veículos conectados e automatizados, incluindo trens, indústrias avançadas, casas e cidades inteligentes e propriedades agrícolas inteligentes irão ser imensamente beneficiadas pela prioridade sugerida para as normas”²⁵. A Comissão identificou cinco domínios de prioridade como peças fundamentais para a padronização da ICT: comunicações 5G, computação em nuvem, a Internet das Coisas, tecnologias de *big data* e *cyber* segurança. Reconhecendo a complexidade de se implantar cadeias de valor digital completas, o Comunicado aponta incertezas: (i) em identificar a comunidade relevante dos titulares de patentes essenciais; (ii) no custo de direitos de PI cumulativos necessários para a implementação da norma; (iii) na metodologia aplicada ao valor dos termos de concessão da licença; e (iv) no regime concernente à resolução de conflitos. Considerando esses pontos, o Comunicado reconhece o benefício que seria acarretado por uma “abordagem de licenciamento célere, previsível, eficiente e globalmente aceita, que garanta um retorno justo do investimento para os detentores de patentes essenciais e o acesso justo às SEPs para todos os envolvidos — especialmente as SMEs...”²⁶. A Comissão declarou que irá trabalhar junto aos interessados para identificar medidas possíveis para atacar essas questões.

III. AVALIAÇÃO E MONETIZAÇÃO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

CENÁRIO ATUAL | Além das práticas adotadas pela indústria e das negociações no contexto de acordos bilaterais, diferentes métodos são aplicados para avaliar a PI. Estão incluídos, entre outros, isenção de *royalty*, fluxos de caixa descontados, custos de replicação ou substituição históricos, opções reais e simulação de Monte Carlo. Os profissionais especializados em avaliação de PI, sobretudo de marcas e patentes, utilizam uma série de metodologias. Em alguns setores, a avaliação pode estar baseada em acordos de licenciamento que muitas vezes determinam ou estão intrinsecamente ligados à produção do ativo, por exemplo, no setor de mídia e entretenimento. Novas

²⁵ Ver eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2016:176:FIN.

²⁶ Idem.

normas internacionais de contabilidade poderão resultar num maior reconhecimento das marcas nos balanços das empresas em mais países, viabilizando, portanto, outras utilizações da PI. Em relação às aquisições, podem existir diferentes tratamentos contábeis baseados no preço de aquisição e no custo histórico dependendo de como questões, a exemplo dos ativos intangíveis, são percebidas nas políticas contábeis locais aplicáveis. Devido à natureza única da PI, o método mais adequado de avaliação é normalmente escolhido num critério caso a caso, dependendo do tipo de ativo de PI e respectivo ramo de atividade. Uma combinação de métodos é por vezes utilizada numa tentativa de exemplificar uma gama de valores justos atribuídos a um único ativo de PI. Portanto, é necessária uma abordagem que não dependa de um único método universal de avaliação para identificação e quantificação dos benefícios econômicos que o ativo de PI poderá gerar, refletir o retorno do investimento, por exemplo, risco, custo de capital ou projetos mal sucedidos e, finalmente, determinar a provável geração de valor proveniente desses benefícios econômicos.

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

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

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

Normas contábeis relativas ao custo podem fazer com que ativos desenvolvidos internamente pareçam menos valiosos do que o seu real valor de mercado ou potencial retorno de investimento, o que, em contrapartida, reduz o valor de mercado da empresa. Isso não parece ser um grande problema, já que muitos países permitem a reavaliação do ativo e a marcação ao mercado nos anos posteriores. Entretanto, em alguns países a reavaliação está sujeita a restrições.

Em 2013, o Relatório Final do Grupo Especializado em Avaliação de Propriedade Intelectual (*Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation*) elaborado pela Comissão Europeia (EC) foi publicado²⁷. Este relatório representa um conjunto de regras para que as empresas realizem uma avaliação mais completa dos ativos intangíveis em termos contábeis, ampliando as oportunidades para obtenção de um valor melhor dos ativos de PI e alavancando o financiamento.

²⁷ Ver *Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation* (2013) em ec.europa.eu/pesquisa/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf.

Em 2015, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (*Organisation for Economic Cooperation and Development* — OECD) publicou o seu relatório final sobre preços de transferências nas Ações 8-10 do seu Plano de Ação Para o Combate à Erosão Tributária e Transferência de Lucros (*Action Plan on Base Erosion e Profit Shifting* — BEPS) relativo a ativos intangíveis.²⁸ Em 2011, o Instituto Alemão de Normalização (*German Institut of Standardization* — DIN) publicou a Norma 77100 Avaliação de Patente — Princípios Gerais para Avaliação Monetária de Patentes²⁹.

Organizações Intergovernamentais, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o OECD e a Comissão Econômica das Nações Unidas para Europa (UNECE), organizam seminários e compilam recursos sobre o tema. A Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional (UNCITRAL) acrescentou ativos de PI no escopo do seu Guia Legislativo sobre Operações Garantidas³⁰. Este guia faz recomendações sobre como as legislações nacionais podem ser conciliadas, em escala internacional, para banir restrições legais relativas à disponibilidade de financiamento e crédito a baixo custo.

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

PERSPECTIVAS FUTURAS | O contínuo crescimento da monetização de patentes está sendo promovido, por exemplo, pela Comissão Europeia, sobretudo no que se refere a ativos inoperantes de PI de SMEs. Por outro lado, há um aumento das atividades por parte das Entidades de Declaração de Patentes que adquirem, licenciam e impõem a aplicação dos direitos dessas patentes, bem como de entidades de aglomeração de patentes, que adquirem os direitos de patente e as licenciam aos seus membros. O crescente valor e o interesse na monetização de patentes têm sido observados também em litígios envolvendo patentes. Por exemplo, os litígios relacionados a patentes na justiça americana cresceram 15% entre 2014 e 2015.³¹

Um número crescente de governos estabeleceu programas para incentivar suas empresas a explorar seus direitos de PI e ajudá-las a arrecadar fundos com base nesses ativos. A avaliação dos direitos de PI é essencial para as empresas neste contexto.

As atividades de monetização das empresas continuam a crescer. Esse crescimento se dá porque, à medida que aumenta a percepção sobre os valores eventualmente provenientes da PI inativa, diminui o estigma de requerer aquele valor e aumenta a necessidade de aquisição de patentes a serem agregadas a portfólios para licenciamento cruzado e declaração de reconvenção. Em função de recentes ocorrências no mercado de patentes, pode-se constatar como o valor de uma patente em si pode ser atrelado a uma série de fatores contextuais, desde a avaliação de sua tecnologia implícita até a sinergia por ela gerada num portfólio de empresas de um determinado segmento.

²⁸ Ver www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm.

²⁹ Ver *Patentbewertung — Grundsätze der monetären Patentbewertung* (2011) em www.beuth.de/.

³⁰ *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions — Supplement on Security Rights in Intellectual Property* (2011), www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf.

³¹ Lex Machina 2015 End-of-Year Trends, lexmachina.com/lex-machina-2015-end-of-year-trends/.

Os tribunais se dedicam cada vez mais a verificar se os métodos e provas lançados para a avaliação de patentes são adequados, e têm emitido longos pareceres e examinado a fundo as análises de indenização vinculadas a patentes fornecidas nos laudos periciais de avaliação em litígio.

B. Obtendo ativos de propriedade intelectual

I. PATENTES

1. Cooperação entre escritórios de patentes e harmonização do direito substantivo de patentes

HISTÓRICO | À medida que as empresas, o comércio e o impacto da tecnologia se tornaram cada vez mais globais, cresceu a percepção sobre o valor de ativos intelectuais, como as patentes. Portanto, houve um aumento, desde meados da década de 1990, no número de pedidos de patente depositados no mundo todo. Como resultado, o *backlog* (acúmulo) de pedidos de patentes pendentes nos principais escritórios de patentes vem aumentando. Os problemas acarretados por esse aumento para todas as partes interessadas realçam a necessidade de cooperação entre os escritórios de patentes. Neste contexto, a cooperação significa que os escritórios de patentes compartilham informações sobre estratégias de busca, resultados de busca e resultados de exames para pedidos referentes à mesma invenção, e usam essas informações vinculadas ao trabalho de busca e exame feito nestes pedidos. Os escritórios de patentes comprometidos com esse processo de cooperação terão a responsabilidade final de decidir por si próprios se uma patente deverá ser concedida ou não.

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

Outro avanço referente à cooperação entre os escritórios de patentes é o programa Vias Rápidas de Processamento de Patentes (PPHs). Esses acordos de cooperação permitem que os escritórios se utilizem o trabalho de exame e busca realizado previamente por outros escritórios participantes, abreviando assim o tempo necessário ao processo de exame. O primeiro PPH foi lançado, em 2006, como um programa-piloto entre o USPTO e o JPO em 2006.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), um tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 1970, foi elaborado para resolver vários problemas decorrentes do acúmulo internacional de pedidos de patentes, oferecendo uma única e exclusiva busca e exame de alta qualidade na fase internacional. O sistema PCT é um grande sucesso, com 152 países contratantes até março de 2017. Através de um único pedido, a proteção de patentes pode ser aplicada em todos os países-membros. O PCT também adia os principais custos associados aos esforços de proteção para patentes, assim, os requerentes da patente têm mais tempo para decidir se devem validar o pedido nos países ou regiões desejadas. O Grupo de Trabalho PCT da OMPI tem a tarefa de melhorar o sistema PCT.

Ao mesmo tempo, o trabalho sobre a harmonização da lei de patentes na OMPI se encontra efetivamente paralisado desde 2006, quando as negociações sobre o então chamado Tratado de Leis Substantivas (SPLT, na sigla em inglês) fracassaram. Depois que o Comitê Permanente de Direito Patentário da OMPI (SCP) retomou suas atividades, em 2008, vários pontos foram discutidos e diversos estudos foram elaborados. Entretanto, a seleção de temas para abordagem acabou sendo difícil devido às diferenças políticas entre grupos de países, e o fato da harmonização da lei de patentes não estar incluída nesses debates.

CENÁRIO ATUAL | O aumento da percepção sobre o valor do capital intelectual, como o das patentes, contribuiu para o número recorde de pedidos de patente depositados. Em 2015 o número total de pedidos de patentes de invenção depositados em todo o mundo atingiu 2,9 milhões, um aumento de

7,8% em relação a 2014.³² Os principais países a contribuir para este crescimento foram a China, Coreia e os Estados Unidos. Em 2011, o escritório de patentes da China tornou-se o maior escritório do mundo em termos de pedidos de patente depositados. Essa evolução resultou num aumento da pressão sobre esses escritórios no que diz respeito ao acúmulo de pedidos.

Em paralelo, o tema sobre a qualidade das patentes é cada vez mais discutido, em nível nacional e internacional, inclusive dentro do próprio Grupo IP5. Os escritórios dos países-membros processam coletivamente 80% dos pedidos de patente em todo o mundo e cerca de 95% dos pedidos depositados nos moldes do PCT.³³

O IP5 trabalha em regime colaborativo desde 2008 para harmonizar o ambiente de busca e exame de patentes, bem como para facilitar a colaboração entre os cinco escritórios, sendo o principal veículo o PCT.

O desenvolvimento de um novo sistema de classificação de patentes, comum aos cinco escritórios de IP5, é um dos seus projetos basilares, e a harmonização do direito patentário substantivo e processual também é prioridade.

Para promover e facilitar o progresso em questões cruciais apreciadas na OMPI e, em especial, para alavancar a harmonização do direito substantivo de patentes, o Grupo B+ (Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, os Estados Unidos, Coreia do Sul, países-membros da União Europeia, a Comissão Europeia, países-membros do Instituto Europeu de Patentes (EPO), e o EPO) foi instituído em 2005. Desde 2014, um subgrupo do Grupo B+ trabalha em período de graça/revelações não prejudiciais, pedidos conflitantes, e direitos de usuário anterior, com base em relatório de maio de 2014 pelo Grupo Tegernsee³⁴. Além disso, publicou um artigo em junho de 2015 definindo os objetivos e princípios que norteiam a harmonização do direito substantivo de patentes.³⁵

A rede Via Rápida de Processamento de Patentes (PPH) continua a se expandir. Em janeiro de 2017, 45 escritórios de patente participaram de acordos PPH, o que pode ser percebido como um sinal de apoio ao maior aperfeiçoamento do sistema PCT. O depositante, cujas reivindicações de patente são consideradas admissíveis ou patenteáveis pelo escritório do primeiro depósito, pode solicitar, nos termos do acordo PPH, que o pedido equivalente depositado em outro escritório seja analisado rapidamente no segundo escritório, desde que certas condições sejam atendidas. O escritório do segundo depósito pode, então, fazer uso dos resultados de busca e exame do escritório utilizado no primeiro depósito. Portanto, o depositante pode obter maior rapidez na análise do pedido equivalente depositado no segundo escritório. Isso facilita a análise de pedidos de patentes pelos escritórios que participam das PPHs, resultando em economia para os escritórios e depositantes.

A Lei America Invents Act (AIA) foi promulgada em 16 de setembro de 2011 e harmonizou as leis de patentes americanas com outros sistemas do mundo todo. As disposições relevantes incluem uma mudança para o padrão de primeiro-inventor-a-depositar, com disposições pré-AIA que ainda são aplicadas a pedidos de patente mais antigos. Além disso, a AIA introduziu vários procedimentos pós-concessão, no intuito de contestar patentes no Conselho de Julgamento de Recursos de Patentes (PTAB), que muitas vezes são utilizados na prática.

³² Ver www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0017.html.

³³ Ver www.fiveipoffices.org/about.html.

³⁴ O Grupo Tegernsee — formado por presidentes e especialistas dos escritórios de patentes da Dinamarca, França, Alemanha, Reino Unido, Japão, Estados Unidos e do EPO — funciona desde 2011 com foco em quatro questões fundamentais identificadas como essenciais para a harmonização: o período de graça; o adiamento de 18 meses para publicação dos pedidos; o tratamento de pedidos conflitantes; e direitos de utilização anteriores.

³⁵ Ver www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04008.html.

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

PERSPECTIVAS FUTURAS | O problema de acúmulos (*backlogs*) nos principais escritórios de patentes possivelmente irá persistir por um período de tempo considerável. O foco sobre possíveis soluções continuará a ser um tema importante para os escritórios e depositantes de patentes, para terceiros e para a sociedade como um todo.

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

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

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

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC participa das sessões do SCP e fez declarações e/ou apresentou trabalhos sobre temas referentes aos privilégios cliente-advogado, exceções e limitações aos direitos de patentes, transferência de tecnologia e sobre normas e patentes. A ICC continuará a apoiar o uso e o fortalecimento do PCT e também acompanhará os trabalhos dos escritórios do Grupo IP5 sobre cooperação. Além disso, a ICC continuará a acompanhar a evolução de outras iniciativas de cooperação, incluindo as Vias Rápidas de Processamento de Patentes (PPHS) que foram postas em prática entre vários escritórios de patentes. A ICC publicou um artigo intitulado *Cooperation between patent offices: prior art searching of patent applications* (A cooperação entre os escritórios de patentes: a busca do estado da técnica dos pedidos de patentes).

2. Qualidade de patentes

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

CENÁRIO ATUAL | Como resultado, a questão da qualidade das patentes está sendo estudada, e medidas estão sendo tomadas em diferentes níveis. Ao nível de escritório de patentes, a qualidade das patentes é um tema importante em muitos países, tanto no contexto nacional, quanto no âmbito da cooperação entre os escritórios de patentes do Grupo IP5³⁶. Dentro dos objetivos do IP5, a qualidade das patentes é um dos projetos fundamentais. O trabalho desenvolvido nesses níveis técnicos se concentra em itens como os procedimentos de exame de patentes, cooperação entre os escritórios de patentes e sistemas de controle de qualidade. O Comitê Permanente de Direito Patentário da OMPI (SCP) também tem, como um dos seus temas de estudo, a qualidade das patentes.

A qualidade das patentes também é estudada sob outros ângulos. Por exemplo, os efeitos de patentes de baixa qualidade, no mercado, sobre o papel das patentes, como um incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, podem ser estudados a partir de uma perspectiva econômica, enquanto o grau de invalidação de patentes em processos judiciais pode ser estudado do ponto de vista jurídico. A Organização para o Desenvolvimento Econômico (OECD na sigla em inglês) está empenhada em determinar como medir a qualidade das patentes e publicou um estudo sobre o assunto.³⁷

A questão da qualidade das patentes foi inserida em tratados internacionais recentes, como o acordo da Parceria Transpacífico (TPP), que inclui disposições sobre cooperação de patentes e colaboração entre escritórios de patente dos países signatários e o compromisso de aperfeiçoar os procedimentos para aplicação nas esferas cível e criminal.³⁸

Muitos países estipulam mecanismos de “higiene de patentes”, tais como procedimentos de invalidação pós-concessão que podem ser instituídos por qualquer pessoa ao respaldo do interesse público. A invalidação pós-concessão se tornou uma ferramenta importante para o aperfeiçoamento da qualidade de patentes nos EUA, acompanhando a introdução do sistema de revisão pós-concessão. Na Europa, o futuro Tribunal Unificado de Patentes terá competência sobre a invalidação pós-concessão de Patentes Unitárias (UPs) e outras patentes europeias (EPs) subordinadas às disposições do Tribunal Unificado de Patentes. O sistema judicial da China também não mediu esforços para garantir a qualidade de patentes estabelecendo normas a respeito da construção da reivindicação, que entraram em vigor em abril de 2016, sendo uma orientação importante para os depositantes.³⁹

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

3. Patenteabilidade de novos usos

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

³⁶ O Instituto Europeu de Patentes e EUA, China, Japão e Coreia.

³⁷ Ver *OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2013/03* — 6 de junho 2013.

³⁸ Ver TPP, Artigo 18.14.

³⁹ Ver *Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases (II)*.

CENÁRIO ATUAL | Muitos países concedem patentes para segundo uso, embora o formato para reivindicações previstas possa variar. Uma série de acordos bilaterais de livre comércio apelam expressamente para a patenteabilidade de todas as invenções, ao passo que o recente acordo da Parceria Transpacífico⁴⁰ requer que os signatários concedam patentes para os novos usos de um produto conhecido, novos métodos de uso de um produto conhecido, ou novos processos de uso de um produto conhecido.

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

A Lei de Patentes da Índia, Seção 3, relaciona como invenções não patenteáveis, a mera descoberta de qualquer nova propriedade ou novo uso de uma substância conhecida, bem como o mero uso de um processo, máquina ou aparelho conhecido.⁴¹ Apesar de excluir um determinado formato de reivindicação, a Grande Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes — na sua decisão G 2/08 publicada em 2010 — confirmou explicitamente uma abordagem mais ampla sobre a patenteabilidade desses segundos usos nos termos da versão atual da Convenção sobre a Patente Europeia. A importância das reivindicações de segundo uso médico também foi enfatizada por uma série de casos recentes na Alemanha, Holanda e no Reino Unido.

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

4. Os trabalhos sobre o sistema de patentes na Europa

HISTÓRICO | Na Europa, a falta de uma denominação unitária aliada à ausência de uma jurisdição integrada, especializada e unificada para litígios de patentes têm sido, há tempos, objeto de intensa discussão entre a Comissão Europeia, os Estados-Membros da UE e as partes interessadas. Finalmente, chegou-se a um acordo sobre essas duas questões que devem ser tratadas como um pacote que inclui um Regulamento da UE sobre uma patente europeia com efeito unitário (Patente Unitária (UP); Regulamento de UP), um Regulamento da UE sobre as Disposições de Tradução para uma Patente Unitária (Regulamento de UPTA), e um Acordo sobre um Tribunal de Patentes da União Europeia (Acordo do Tribunal Unificado de Patentes (UPC)). Efeito unitário significa que a Patente Unitária deverá assegurar uma proteção uniforme, extensiva a todos os Estados participantes do sistema de Patentes Unitárias (Estados-Membros de Patentes Unitárias).

No entanto, o idioma — uma questão politicamente delicada — tornou-se o principal problema. Como os Estados-Membros da UE não chegaram a um consenso sobre os acordos de traduções, o Conselho da UE decidiu, em 10 de março de 2011, que o Regulamento de Patente Unitária,

⁴⁰ Ver TPP, Artigo 18.37.

⁴¹ "a menos que esse processo conhecido resulte em um produto novo ou utilize pelo menos um reagente novo" (Seção 3d).

juntamente com o Regulamento de UPTA, deveria ser tratado no âmbito de um procedimento chamado cooperação reforçada previsto nos Tratados da UE. Dos (então) 27 Estados-Membros da UE, somente Itália e Espanha não aderiram a essa “Cooperação Reforçada”, impetrando uma ação contra este procedimento no Tribunal de Justiça Europeu (ECJ, na sigla em inglês), julgada improcedente em 16 de abril de 2013. A Espanha impetrou mais duas ações, também julgadas improcedentes pelo ECJ. A Itália nesse período decidiu aderir ao Regulamento da UP e, portanto, ao sistema da patente unitária.

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

O Acordo UPC precisa ser ratificado por pelo menos 13 países — incluindo França, Alemanha e Reino Unido — para entrar em vigor. Em março de 2017, doze signatários — contando com a França — ratificaram o Acordo. Em que pese a decisão de desligamento da União Europeia pelo Reino Unido, o governo do Reino Unido sinalizou, em novembro de 2016, que os preparativos para a ratificação pelo Reino Unido do Acordo UPC continuariam. O Tribunal deve iniciar suas operações em dezembro de 2017, mas o intervalo de tempo para a validação do sistema ainda é incerto, uma vez que depende da obtenção das ratificações necessárias.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Uma vez aplicados os Regulamentos de Patente Unitária, não haverá nenhum procedimento isolado de concessão para Patente Unitária. Em vez disso, uma UP poderá ser obtida através de um processo de validação posterior à concessão de uma Patente Europeia pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO), de acordo com a Convenção sobre a Patente Europeia (EPC). Esta validação será semelhante à atual validação individual prevista na concessão de Patentes Europeias nos Estados-Membros da EPC. A validação individual da Patente Europeia permanecerá disponível, especialmente para os Estados-Membros da EPC sem acesso à Patente Unitária. No entanto, uma vez selecionada a validação de uma Patente Unitária, a validação individual estabelecida por um Estado-Membro da Patente Unitária sofrerá exclusão, e vice-versa. A Patente Unitária somente poderá ser restrita, transferida, revogada ou prescrita se abranger todos os Estados-Membros do sistema de Patente Unitária. A Patente Unitária poderá ser licenciada para a totalidade ou somente parte dos territórios dos Estados-Membros. As taxas de renovação deverão ser pagas ao Instituto Europeu de Patentes (EPO).

O Regulamento de UPTA, uma vez implementado, prevê que durante o período de transição — previsto para expirar, no mais tardar, 12 anos a partir da data da implementação do Regulamento de UPTA — traduções adicionais deverão ser depositadas para uma devida validação da Patente Unitária. Quando o idioma dos processos de Patente Europeia for o francês ou o alemão, deverá ser fornecida uma tradução integral em inglês, com as especificações. Por outro lado, quando o idioma do processo, portanto, for o inglês, deverá ser fornecida uma tradução integral, com as especificações no idioma oficial de um dos Estados-Membros. Essas traduções servirão apenas como base de informações, não tendo valor legal.

O Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (UPC), uma vez em vigor, prevê um tribunal especializado em patentes, com jurisdição específica para julgar violação e validade relativas às regiões cobertas pelas Patentes Europeias e Patentes Unitárias. No entanto, para um período de transição de, pelo menos, sete anos — a partir da data em que os Acordos entrarem em vigor — as Patentes Europeias e os pedidos de Patentes Europeias pendentes estarão isentos dessa cláusula, mediante uma declaração correspondente (denominada “exclusão” ou *opt-out* em inglês).

O UPC será composto por um Tribunal de Primeira Instância descentralizado com ampla autonomia, um Tribunal de Recursos, e um Cartório. O Tribunal de Primeira Instância terá uma divisão central — localizada em Paris com duas seções em Londres e Munique — além de várias divisões locais e regionais nos Estados-Membros da Patente Unitária. O Tribunal de Recursos ficará localizado em Luxemburgo. A divisão central do Tribunal de Primeira Instância abrigará um fórum exclusivo para processos de impugnação. No entanto, perante divisões locais ou regionais, a impugnação deverá ser reconhecida como pedido reconvenicional em processos de violação.

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

As partes interessadas, como anteriormente, continuarão a apoiar e participar ativamente do trabalho desenvolvido na UE referente ao sistema de UP — sobretudo dos esforços do Comitê Preparatório do UPC e do Conselho Administrativo do EPO na implementação de regras e tabela de taxas a serem cobradas pelas Patentes Unitárias — ressaltando a necessidade de uma relação custo-benefício.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC continuará a acompanhar detalhadamente o trabalho de implementação de regras e a tabela de taxas para a Patente Unitária e o Tribunal Unificado de Patentes e abordar potenciais questões suscitadas pelo Brexit. Como anteriormente, a ICC continuará protocolando propostas sobre esses temas junto às instâncias competentes.

5. Considerações sobre idiomas

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

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

Na Europa, outro aspecto vantajoso para os detentores de direitos de PI foi o Acordo sobre a aplicação do Artigo 65 relativo à Concessão de Patentes Europeias (o Acordo de Londres), que entrou em vigor em 2008. Essa decisão reduziu as exigências de tradução para patentes europeias concedidas após sua validação em cada um dos Estados-Membros da Convenção de Patente Europeia. Enquanto os Estados contratantes que utilizam o idioma oficial, o qual também é utilizado pelo Instituto Europeu de Patentes — incluindo França, Alemanha e Reino Unido — dispensaram qualquer exigência de tradução para validação, os demais Estados contratantes, por sua vez, exigem a tradução das reivindicações em seu idioma oficial, assim como a tradução das especificações em outro idioma oficial do EPO (inglês, na maioria dos casos). Entretanto, segundo o Acordo de Londres, os seus estados contratantes se reservam o direito de exigir a tradução completa da especificação no

contexto de litígios de patentes. Este Acordo pode ser considerado um marco no processo de redução de custos de validação das Patentes Europeias.

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

PERSPECTIVAS FUTURAS | O contínuo desenvolvimento de ferramentas de tradução mais eficazes é uma maneira de proporcionar acesso fácil e de baixo custo a informações abrangentes sobre patentes, reduzindo gradualmente a importância da questão de idioma no futuro. Os escritórios de patentes, a exemplo dos cinco maiores do mundo (o Grupo IP5), continuarão ativamente a liderar este processo, já que o “corpus” linguístico de traduções bilíngues ou até mesmo multilíngues disponíveis nesses escritórios — por exemplo, de traduções de documentos de prioridade, etc. — é uma plataforma valiosa para maior desenvolvimento.

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

II. DESENHOS

HISTÓRICO | As leis sobre desenhos procuram proteger a aparência externa peculiar de um produto. Os desenhos são protegidos pelo direito à propriedade intelectual (PI) há muitos anos, um direito garantido pela Convenção de Paris de 1886. O Acordo de Haia de 1925 — atualizado mais recentemente pelo Decreto de Genebra de 1999 — instalou um sistema centralizado de depósitos através da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para as partes contratantes (66 países em fevereiro de 2017), incluindo a União Europeia (UE) e a Organização Africana de Propriedade Intelectual (OAPI). Cresce o interesse pelo Acordo de Haia, sobretudo a partir de 2014, após a adesão do Camboja, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Turquemenistão e EUA. Os próximos países em vias de se associar são China, Canada, Israel e o Reino Unido.

Com o crescente sucesso dos depósitos de desenhos, torna-se urgente a necessidade de harmonização das leis substantivas sobre desenhos. Na verdade, existem diferenças regionais nas leis substantivas — como, por exemplo: critério, escopo e prazo de proteção, a possibilidade de coexistência com outras formas de proteção, como direitos autorais e marcas, os testes para e soluções eficazes para coibi-la — essas diferenças são um obstáculo para que detentores de desenhos obtenham uma efetiva proteção internacional.

CENÁRIO ATUAL | Existe uma enorme disparidade de sistemas de proteção para desenhos, em nível internacional — o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) dedica somente dois artigos, 25 e 26, à proteção de desenhos industriais. Através deles é

estabelecido o princípio de padrões mínimos de proteção para desenhos novos ou originais, que serão garantidos por, pelo menos, 10 anos contra a fabricação comercial e venda de produtos que reproduzam o desenho protegido.

Atualmente, as leis nacionais sobre desenhos diferem de um país para outro em diversos aspectos, tais como:

- Exame ou nenhum exame dos critérios sobre novidade/originalidade na etapa de registro.
- Prazo de proteção, que varia de 10 anos até 15 a 25 anos. Por exemplo, na UE é de 5 anos renovável por 5 vezes.
- Proteção concedida a todo, ou a partes, de um produto — ex: a 4ª alteração sugerida para a lei de patentes da China permite, claramente, a proteção de desenhos parciais, a entrar em vigor em 2017.
- Coexistência de diferentes regimes de proteção de desenhos — patentes de desenho (China, EUA), desenhos industriais e desenhos — que nem sempre estão claramente delimitados.
- A interação entre proteção de desenhos e outras formas de proteção, como direito autoral, marcas, patentes e modelos de utilidade, e identidade visual. A maior parte dos países reconhece a proteção cumulativa, vinculada, em princípio, ao atendimento dos requisitos para cada direito de PI, com possíveis restrições, como expiração da proteção ao desenho, determinando a expiração da proteção coberta pelo direito autoral.
- Critérios para avaliar validade e violação — como caráter individual, funcionalidade e multiplicidade de formas, exigência de visibilidade, impressão geral, o ponto de vista da pessoa de referência (o chamado usuário informado na UE), o impacto dos atributos estáticos e da decoração, todos eles conceitos subjetivos com interpretação variável de um país para outro.

Além disso, os cuidados e os riscos financeiros relativos à proteção de desenhos dependem das características de cada setor industrial relevante. Por exemplo, a indústria automobilística se depara com a barreira da função técnica e oposições antitruste relativas à proteção de desenhos para peças sobressalentes, enquanto a indústria de dispositivos para celular foi surpreendida em meio à guerra travada em torno de desenhos com formatos geométricos mínimos para celulares e tablets.

O caminho para a harmonização da lei de desenhos: existem, na OMPI, iniciativas em curso para concluir um tratado sobre a lei de desenhos com o objetivo de significar e normalizar o registro de desenhos, um movimento em geral aplaudido de igual forma por países de alta, média e baixa renda.

O esboço atual engloba formalidades de registro, embora não aborde questões relevantes. As principais alterações propostas ao sistema de desenhos são bastante complexas e dizem respeito a métodos e quantidade de desenhos submetidos, quantidade de desenhos num único pedido, período de graça de 06 a 12 meses a partir da divulgação pública, período de sigilo após o depósito, e a padronização internacional de informações a serem submetidas no pedido de um desenho.

Apesar de o projeto do tratado da lei de desenho ter reunido o apoio geral de todas as delegações na OMPI, a convocação de uma conferência diplomática em 2017 permanece sujeita à resolução de duas questões em aberto:

- Se a assistência técnica deve constar como uma cláusula no tratado ou na resolução em anexo.

- Uma proposta de novembro de 2014 do grupo africano na OMPI relativa à exigência de divulgação em pedidos de desenhos usando ou baseados em recursos genéticos, seus derivados e o conhecimento tradicional atrelado.

Além do surgimento de novos desenhos tecnológicos e da solicitação de alguns Países-Membros, o Comitê Permanente da OMPI sobre Legislação de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT) preparou uma compilação de respostas a um questionário publicado em 2016 sobre Interfaces Gráficas de Usuário (GUIs), ícones e desenhos de formas de fontes/fontes de tipos, para avaliar os atuais termos de proteção de tais desenhos país-a-país. O sistema sobre Desenhos da Comunidade Europeia, que estabelece um título unitário em toda a UE, é um exemplo bem-sucedido de harmonização regional. Além da “Diretiva de Desenho” da UE, de 1998, que efetivamente harmonizou as leis nacionais de desenho dos Estados-Membros da UE, o subsequente “Regulamento de Desenho”, de 2001, sacramentou as leis de direito de registro de desenhos dos Estados-Membros da UE, pelo período de 25 anos, tendo o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) como escritório para o recebimento de pedidos. O mesmo Regulamento também instituiu, pelo prazo de três anos, o direito de desenhos não registros na Comunidade, passando a vigorar automaticamente após a primeira publicação do desenho na UE.

Um titular de um desenho, ao requerer proteção dentro da UE para um desenho novo e com características únicas, poderá, então, optar pelo direito registrado — que garante, com exclusividade, plenos direitos sobre o desenho — ou para um direito de três anos não registrado que nasce automaticamente a partir da primeira divulgação na EU, mas que concede proteção apenas contra cópias (defesa de criação independente). O escopo de proteção para ambos os tipos de direitos é idêntico e beneficia qualquer desenho que suscite uma impressão global diferente no utilizador informado. Desde 2010, o Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU) tem sido instado a esclarecer o significado de diversos conceitos no direito de desenhos da Comunidade, tais como “produto em questão”, “grau de liberdade do desenhista”, “utilizador informado”, e “impressão global”; embora não tenha abordado temas controversos, tais como o impacto do estado da técnica na avaliação da característica individual de um desenho da Comunidade.

Por último, tanto a Diretiva quanto o Regulamento permitem que os direitos do desenho coincidam com os direitos autorais nacionais e com outras formas de proteção. Isso é importante porque, antes dessa Diretiva, a interação entre os direitos autorais e os direitos de desenho estava subordinada a vários sistemas.⁴² O CJEU concluiu que os Estados-Membros não podem sancionar uma legislação que anule a proteção cumulativa de direitos autorais previstos na Diretiva 98/71 sobre a Proteção Legal de Desenhos.⁴³

O aperfeiçoamento das ferramentas utilizadas para viabilizar depósitos e buscas de desenhos: O aperfeiçoamento tem sido observado em diversos projetos organizados pela OMPI: (i) a introdução de uma nova plataforma de depósito eletrônico (introduzindo contas de usuário da OMPI, verificação automática de imagens, calculadora de taxas integrada e pagamento através de cartões de crédito); (ii) a criação de um “Gestor de Portfólio de Haia” (possibilitando o acesso aos dados enviados à conta do usuário, bem como a interação com o Bureau Internacional); e (iii) a publicação da 11^a Classificação de Locarno, com a última alteração tendo ocorrido em janeiro de 2017 (LOC 11).

A Classificação de Locarno tem 32 classes e 219 subclasses cobrindo um gama de 5.167 produtos classificados, primeiramente, de acordo com a sua utilização, e, em seguida, de acordo com o produto correspondente. O sistema atual não é totalmente satisfatório devido à dificuldade de

⁴² França, com a sua teoria da *unité de l'art* permitiu a cumulação total; certos países-membros, como Alemanha, permitiram a cumulação parcial, e outros, como a Itália e seu princípio de *scindibilità*, proibiram a cumulação.

⁴³ Ver Artigo 17 da Diretiva; ver C-168/09 Flos SpA v Semeraro Casa & Famiglia SpA.

identificação de desenhos similares ou idênticos dentro de outra classe de produtos. Esse sistema gera um problema, porque, em muitos países, a abrangência de proteção de um desenho estende-se a todos os produtos que tenham aparência semelhante, incluindo aqueles encontrados em outra classe. A ferramenta de classificação EuroLocarno da EUIPO, que se baseia na Classificação de Locarno e utiliza as mesmas classes e subclasses, abriga a lista alfabética de produtos da Classificação de Locarno, além de um grande volume adicional de termos de produto.

Um grupo-piloto vem tentando aperfeiçoar as possibilidades de buscas através da criação de um índice complementar que leve em consideração características visuais, sem abandonar outros sistemas de índices para desenhos. Recentemente, o Grupo Piloto de Locarno, em conjunto com o Fundo de Cooperação do EUIPO, selecionou recentemente dois projetos para desenhos: o desenvolvimento de uma ferramenta de software para busca de imagens nos principais bancos de dados, e o *DesignView*, um portal de informações abrigando desenhos registrados em escritórios nacionais, EUIPO e OMPI.

Em 2014, a EUIPO adotou um programa de convergência sobre desenhos, que procura definir diretrizes para a representação gráfica de desenhos para fins de registro (CP6) e gerar um banco de dados de indicações harmonizadas de produtos (CP7). O programa de trabalho CP6 foi concluído em 2016, com o lançamento de uma publicação comum sobre representação gráfica de desenhos. O trabalho do CP7 sobre a criação de um banco de dados comum relativo à indicação harmonizada de produtos e prática harmonizada foi concluído, em sua maior parte em 2016, com implementação programada para 2017.

PERSPECTIVAS FUTURAS | A importância da proteção do desenho atraiu a atenção dos formuladores de políticas e adquiriu amplo reconhecimento de profissionais e consumidores, sobretudo em consequência do aumento de conflitos envolvendo desenhos, alguns deles produtos bem familiares ao público consumidor (iPhone da Apple ou tênis All Star da Converse, por exemplo).

Sob o ponto de vista regulatório, a adoção do Tratado da OMPI sobre a Lei de Desenhos é um objetivo prioritário; no entanto, a convocação de uma conferência diplomática para esta adoção depende das duas questões contenciosas citadas acima.

Em nível nacional, países como Canadá, Alemanha, Israel, Malásia e Reino Unido reformaram nos últimos anos as suas leis de desenhos. Porém, a harmonização dos fundamentos básicos da proteção de desenhos continua problemática, visto que as abordagens nacionais são variáveis em termos do alcance da proteção, atribuindo pesos distintos a vários fatores, como a funcionalidade, que é crucial, pois pode excluir da proteção um desenho imposto meramente por sua função.

Sob a perspectiva empresarial, a gama de itens elegíveis à proteção do desenho está sendo ampliada em alguns países. Esse é o caso das Interfaces Gráficas de Usuário (GUIs) — tais como, itens de tela estáticos ou animados ou efeitos visuais para smartphones ou websites — na China, onde a proteção de desenhos parciais foi admitida recentemente, facilitando assim a proteção de uma patente de desenho para GUIs.

Em 2016, o desenrolar do litígio Apple v Samsung envolvendo patentes, de longa duração, levou a Suprema Corte dos EUA a deliberar sobre uma questão decisiva relacionada ao âmbito da proteção conferida pelas patentes de desenho. A Suprema Corte viu-se obrigada a determinar se um produto, que violasse apenas algumas características de desenhos protegidos, implicaria numa indenização equivalente ao lucro total gerado pelo produto violador ou apenas aos lucros atribuíveis ao componente violado. A Suprema Corte, que em mais de 100 anos jamais conhecera um caso envolvendo desenhos, interpretou uma antiga disposição da lei federal determinando que o violador de uma patente de desenho em um “artigo de manufatura” é responsável pelo total dos lucros. A

Suprema Corte sustentou que a expressão “artigo de manufatura” é suficientemente ampla para englobar o produto vendido a um consumidor e um componente daquele produto, quer ou não vendido separadamente. A Suprema Corte devolveu o processo para o Circuito Federal sem qualquer orientação específica maior quanto à computação de danos por violação do desenho dos elementos de um produto com múltiplas peças. Por este motivo, as atenções serão redobradas com relação às futuras avaliações do Circuito Federal.

Nos próximos anos, é possível que o fator de longo prazo mais relevante a impactar os desenhos seja a popularização da impressão em 3D, que diz respeito aos desenhos em dois níveis. Primeiro, a impressora 3D imprime um objeto real ao receber instruções para executar um arquivo *Computer-Aided Design* (CAD) do produto criado com um software de modelagem em 3D ou *scanner* 3D. Segundo, a impressora 3D fabrica o produto depositando os materiais camada por camada — daí a expressão “fabricação aditiva” que, no entanto, deixa de ser a apenas a técnica de impressão em 3D — para obter um produto que seria a réplica exata do modelo original em 3D contido no arquivo CAD. Os desenhos são, portanto, o elemento matriz do processo de impressão em 3D, bem como a materialização resultante em um produto final impresso em 3D.

A tecnologia de impressão em 3D está sendo aplicada em diversos processos de fabricação, desde a prototipagem rápida até a produção industrial, sobretudo nos segmentos aeronáutico e automotivo. Essa tecnologia está influenciando os processos de desenho ao longo de toda a cadeia de valor em todos os campos, englobando setores desde a joalheira até aqueles focados em grandes volumes, como a construção civil, além de outros setores impulsionados pelo desenho, a exemplo da arquitetura, das atividades artísticas e do ramo de entretenimento.

As questões ligadas ao desenho despertadas pela impressão em 3D englobam:

- A potencial escala de violação decorrente de reproduções e/ou customização de produtos direcionados ao consumidor por um vasto número de indivíduos.
- A autoria dos desenhos utilizados na impressão em 3D: O *status* dos arquivos CAD/scan e dos desenhos derivados provenientes de partes misturadas de diversos desenhos é essencial para a compreensão do ponto em que o autor do desenho inicial perdeu o controle da autoria das versões posteriores do desenho, e se essa questão pode ser remediada, por exemplo, através de licenciamento. Identificar os direitos do detentor da PI em um arquivo CAD nem sempre é uma tarefa simples, já que muitos destes arquivos são fruto da criação coletiva, e uma proporção considerável deles é originada por comunidades de fonte aberta, sendo compartilhados e modificados de acordo.
- O alargamento das possibilidades relacionadas ao licenciamento de patentes a que os titulares de desenhos deverão se adaptar, à medida que se estabeleçam parcerias entre prestadores de serviços, fabricantes de impressoras 3D para o consumidor e empresas detentoras de portfólios de desenhos, a exemplo das empresas fabricantes de brinquedos.

No geral, a proteção do desenho ao redor do mundo continua a ser considerada uma estratégia delicada, e a complexidade e as dúvidas em torno da aplicabilidade dos direitos de desenhos protegidos continuam a gerar insatisfação. Esse quadro, contudo, não deverá refrear a tendência crescente do depósito de desenho, pois a maioria das empresas percebem, de fato, a importância da proteção do desenho, de preferência sendo adquirido a um preço acessível e em prazo razoável. No entanto, registros de desenhos de baixa qualidade ou feitos de má-fé não representam uma estratégia de PI válida e, não raramente, culminarão em disputas judiciais. O desafio enfrentado pela proteção do desenho é que essa proteção seja melhor compreendida, por si só, como uma ferramenta de negócio com características bem definidas e aplicáveis que as cortes também

consigam avaliar com *expertise* suficiente. Com resultado, têm-se uma avaliação aperfeiçoada dos direitos sobre desenhos por todas as partes interessadas⁴⁴ e leis substantivas sobre desenhos mais coerentes para reforçar a proteção e a aplicação internacional.

III. DIREITOS AUTORAIS

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

CENÁRIO ATUAL | Importantes contribuições para essa estrutura, em nível internacional, são os Tratados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 1996, sobre Direitos Autorais (WCT) e sobre Execuções e Fonogramas (WPPT) (coletivamente os “Tratados da OMPI sobre Internet”), que entraram em vigor em 2002 e contam com 95 partes contratantes. Alguns países implementaram as disposições dos Tratados, sem ratificá-los. No entanto, muitos países ainda não implementaram totalmente esses tratados. Além dos Tratados da OMPI sobre Internet, a OMPI serve de foro para discussões sobre a atualização da proteção de direitos autorais e de determinadas categorias de direitos conexos, e também para discussões sobre exceções e limitações. Em junho de 2012, o Tratado de Pequim sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais (BTAP, na sigla em inglês) foi concluído com sucesso, atualizando os direitos dos artistas audiovisuais dentro do ambiente digital. Em junho de 2013, O Tratado de Marrakesh da OMPI foi concluído de maneira positiva, fincando entendimentos sobre determinadas limitações e exceções em benefício das pessoas cegas, deficientes visuais, e com dificuldades de acesso à leitura impressa.

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

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

⁴⁴ A OMPI, por exemplo, lançou em 2014 um Projeto Piloto sobre Desenho no Marrocos e na Argentina focado em ajudar as SMEs a desenvolver estratégias de negócios intensamente voltadas para o desenho.

As empresas devem aproveitar todas as oportunidades para comunicar suas preocupações aos órgãos competentes, visando à criação de uma estrutura jurídica que estimule a criatividade na sociedade da informação. A implementação dos Tratados da OMPI sobre Internet — que levam em conta os legítimos interesses das partes envolvidas, ao mesmo tempo em que fomentam a criatividade e os investimentos nos principais setores da indústria — devem ser incentivados e monitorados, assegurando, assim, que as metas estipuladas sejam alcançadas.

As empresas devem continuar buscando a aplicação apropriada da legislação existente sobre direitos autorais visando o cumprimento dos direitos concedidos aos detentores. Ao mesmo tempo, devem levar em conta os legítimos interesses dos prestadores de serviços e buscar um consenso sobre uma maneira mais eficaz e menos onerosa de aplicação de direitos autorais e licenciamento de produtos legais, em face das novas formas de violação. Todo esse movimento será realizado em conformidade com os Tratados da OMPI sobre Internet, nos termos da legislação, como a *Digital Millennium Copyright Act* (Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital) dos EUA ou nos termos das Diretrizes sobre Direitos Autorais e Comércio Eletrônico da União Europeia, ou mesmo nos termos de outros acordos multilaterais. Em nível nacional e internacional, um esforço de pesquisa constante que identificasse a contribuição de atividades ligadas ao direito autoral para as economias nacionais e global seria muito bem acolhido.

Os governos devem atualizar a proteção dos direitos autorais em substância, implementando os Tratados da OMPI sobre Internet e — em termos de mecanismos de aplicação bem equilibrados — implementando, no mínimo, os termos do Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). É necessária uma meta para a criação de uma estrutura de responsabilização equilibrada e eficaz que respeite as obrigações internacionais, ofereça incentivos para uma maior cooperação entre empresas com o objetivo de coibir e reagir às violações, incentive práticas responsáveis de negócios, não imponha ônus excessivos a intermediários, e estimule propostas legalmente viáveis com estruturas de licenciamento, visando assegurar a função soberana dos tribunais.

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

Qualquer estrutura que limite a responsabilidade de prestadores de serviços, deve se restringir a danos e outras compensações monetárias. Liminares e outras formas de reparação justa devem estar disponíveis, observadas as evoluções das leis amparadas nessas liminares.

1. Direitos morais

HISTÓRICO | Os direitos morais garantem que os autores impeçam o uso sem atribuição ou a distorção de seus trabalhos e foram criados, em nível internacional, na Convenção de Berna⁴⁵. Os direitos morais são independentes dos direitos econômicos.

CENÁRIO ATUAL | Criadores e artistas buscam garantias para que seus direitos morais sejam respeitados, especialmente por terceiros, e que as suas obras e performances não sejam indevidamente manipuladas nas redes digitais. O Tratado de Pequim sobre Interpretações e

⁴⁵ Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas; ver Artigo 6bis.

Execuções Audiovisuais (BTAP) estipulou a obrigação dos países signatários de proteger os direitos morais dos artistas audiovisuais.⁴⁶

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

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

2. Proteção de artistas audiovisuais

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

CENÁRIO ATUAL | O Tratado de Pequim sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais (BTAP) foi concluído em junho de 2012 e assinado por 80 países, concedendo aos artistas de obras audiovisuais os direitos mínimos econômicos e morais sobre suas apresentações.

PERSPECTIVAS FUTURAS | O BTAP entrará em vigor três meses depois que 30 países depositarem seus instrumentos de ratificação ou adesão. Com o aumento da ratificação/adesão, o BTAP estará bem posicionado para consolidar a existente estrutura de proteção jurídica internacional para artistas audiovisuais. As empresas participaram ativamente das negociações que antecederam a conclusão do BTAP. A ratificação, portanto, permitirá a exploração racional de produções audiovisuais em benefício de todas as partes envolvidas na criação e distribuição dessas obras. Os governos devem ratificar e implementar o BTAP, reconhecendo as necessidades específicas da produção e distribuição de obras cinematográficas e os pesados investimentos envolvidos.

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

HISTÓRICO | Em um esforço para aumentar a disponibilidade de obras publicadas em formatos acessíveis às pessoas cegas, com deficiência visual, ou outras deficiências para o acesso a texto impresso, os Estados-Membros da OMPI adotaram, em junho de 2013, o Tratado de Marrakesh para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas para Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou Outras Deficiências para o acesso a texto impresso⁴⁷ visando aumentar o acesso e reforçar a cooperação eficiente entre os Estados-Membros. O objetivo foi incentivar as leis harmonizadas e o intercâmbio transfronteiriço consistente de obras protegidas, tendo em conta o impacto direto sobre os titulares de direitos.

⁴⁶ Ver Artigo 5.

⁴⁷ Ver www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683.

CENÁRIO ATUAL | O Tratado de Marrakesh entrou em vigor em 30 de setembro de 2016 e conta com 26 partes contratantes (em fevereiro de 2017). O tratado enfatiza, especialmente, que as partes contratantes implementem limitações e exceções aos direitos autorais nacionais referentes à reprodução, distribuição e disponibilização de obras publicadas em formatos acessíveis. O tratado harmonizará essas limitações e exceções, em nível internacional, permitindo que as organizações que atendem pessoas cegas, com deficiência visual ou dificuldade de leitura de textos impressos, troquem obras publicadas. Para evitar o uso indevido, o intercâmbio transfronteiriço é limitado a casos especiais que não prejudiquem injustificadamente os interesses dos detentores de direitos, nem interfiram com a exploração normal das obras publicadas.

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

4. Proteção das emissoras de rádio e televisão

HISTÓRICO | Há longo tempo as emissoras de rádio e televisão pleiteiam a revisão dos seus direitos — atualmente consubstanciados, em nível internacional, na Convenção de Roma— em resposta às mudanças no mercado e aos desenvolvimentos tecnológicos. Discussões e propostas para um Tratado de Direitos de Difusão em Rádio e Televisão estão na pauta na OMPI há alguns anos.

CENÁRIO ATUAL | Embora haja um amplo entendimento sobre a necessidade de atualização dos direitos das emissoras, o comitê de especialistas da OMPI continua com seus debates regulares sobre os termos do tratado proposto, inclusive no que diz respeito aos objetivos, alcance específico e objeto de proteção.

PERSPECTIVAS FUTURAS | A questão permanece na pauta da comissão de peritos da OMPI, com vistas a uma convocação de uma conferência diplomática somente após o fechamento de um acordo sobre as três questões mencionadas. As empresas estão participando das discussões em andamento sobre essa potencial atualização dos direitos de emissoras de rádio e televisão. Os governos, através de sua representação na OMPI, participam das discussões sobre o reconhecimento e proteção, em nível internacional, da atualização dos direitos das emissoras de rádio e televisão sobre seus programas.

5. Obras órfãs

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

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

Ainda não surgiu uma abordagem uniforme sobre essa questão, com alguns países optando ou por uma abordagem que exige pré-autorização e licenciamento dessas obras, ou uma abordagem que apoia a restrição de determinadas medidas, na hipótese de o detentor do direito ser identificado. O Reino Unido e o Canadá apoiam a pré-autorização, oferecendo soluções que garantem a concessão de licenças em caráter não exclusivo, através de uma taxa a ser recolhida e retida pelo órgão concessionário até o surgimento do detentor do direito. Independentemente da abordagem, será exigido dos prováveis usuários uma comprovação de “busca prévia” sobre a identidade e localização do proprietário.

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

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

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

IV. MARCAS

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

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

Neste novo cenário, proprietários de marcas foram forçados a mudar suas estratégias de *marketing*, desenvolver novas formas de comunicação com os potenciais e atuais consumidores, investir mais

dinheiro e esforço para monitorar a violação de marcas e — caso isso ocorra — identificar o infrator. A identificação de infratores de marcas no comércio tradicional — ou seja, no "mundo real" — sempre foi uma tarefa desafiadora, potencializada, ainda mais, no "mundo virtual" e em diversas plataformas da internet.

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

1. Harmonização e simplificação de regras e procedimentos de marcas

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

CENÁRIO ATUAL | Uma ferramenta muito importante para a proteção global de marcas é o Acordo de Madrid (de 1891 e retificado várias vezes) e, em particular, o Protocolo de Madrid (1989), que permite a proteção de uma marca em vários países através da obtenção de um registro internacional, com efeito extensivo a cada um dos países indicados. A principal vantagem do sistema de Madrid é a possibilidade de se depositar um pedido único de marca na OMPI, em vez de se depositar um pedido separado e seguindo as regras processuais internas de cada país onde a proteção é requerida. Outras vantagens são: depósito num único idioma (inglês, francês ou espanhol); um serviço online para pagamento centralizado da taxa de renovação de registros internacionais através de cartão de crédito ou depósito em conta da OMPI; um pedido único para registro de mudança de nome ou endereço, extensivo a todos os países indicados; e um pedido único para data de renovação. Tendo em conta estas vantagens, muitos países aderiram ao sistema Madrid — que, em março de 2017, contava com 98 membros — e muitos outros deverão aderir em breve.

Na área processual, o Tratado de Cingapura sobre Lei de Marcas (2006) teve como base o Tratado de Lei de Marcas (1994), posteriormente ampliando seu âmbito de aplicação. Em março de 2017, o Tratado sobre Lei de Marcas e o Tratado de Cingapura contabilizavam 54 e 46 partes contratantes respectivamente.

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

PERSPECTIVAS FUTURAS | Um exemplo bem-sucedido de harmonização de regras e procedimentos de marca é o Sistema de Marcas da União Europeia que, após 20 anos, continua a ser uma ferramenta imprescindível para as empresas no mundo inteiro. Este sistema foi reformulado recentemente e um novo regulamento — Regulamento Nº 2015/2424 — entrou em vigor em 23 de março de 2016. O novo regulamento estabelece uma série de mudanças que afetam os detentores de marcas da União Europeia, instituindo um sistema mais simples e moderno. Como parte da reforma, uma nova Diretiva de Marca (Diretiva 2015/2436) também entrou em vigor. A implementação da nova Diretiva em nível nacional ainda é remota, uma vez que os formuladores de políticas nacionais têm o prazo de três anos, até 2019, para implementar as mudanças da Diretiva (para algumas outras mudanças específicas dentro de um prazo de sete anos, até 2023). O objetivo da reforma consistiu em fomentar a inovação e o crescimento econômico, tornando os sistemas de registro de marca na UE mais acessíveis e

eficientes para as empresas, reduzindo custos e complexidade, com mais agilidade, maior previsibilidade operacional e segurança jurídica. Esses ajustes estão em sintonia com os esforços para garantir a coexistência e complementaridade entre a UE e os sistemas de marcas dos seus Estados-Membros.

2. Marcas de alto renome / notoriamente conhecidas

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

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

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

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

Na China, os detentores de marca podem requisitar ao Escritório de Marcas, ao *Trademark Review and Adjudication Board* (Conselho de Concessão e Revisão de Marca — TRAB) ou na esfera judicial o reconhecimento de uma marca como notoriamente conhecida de acordo com os princípios da proteção passiva, verificação de necessidade e reconhecimento caso a caso. A expressão "marca notoriamente conhecida" deve ser utilizada em produtos, embalagens ou recipientes de produtos, ou na propaganda, exibição ou em quaisquer outras atividades comerciais. A violação da cláusula de não publicidade está sujeita a liminares e multas monetárias.

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

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

3. Buscas

HISTÓRICO | A falta de ferramentas para empreender buscas abrangentes, em todo o mundo, na Internet para todos os tipos de marcas gera incerteza para as empresas que desejam registrar suas marcas, pois ficam impossibilitadas de verificar se as mesmas já estão registradas por outras organizações.

CENÁRIO ATUAL | Nos últimos anos, a compilação pelo Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de um dicionário de termos online referente à classificação estipulada pelo Acordo de Nice foi estabelecida e o número de escritórios de PI parceiros cresceu. A ferramenta de classificação global — TMclass — inclui o acesso a dezenas de escritórios de PI regionais e nacionais, incluindo EUIPO, OAPI e OMPI. A TMClass é uma ferramenta online gratuita, com base no sistema de Classificação de Nice, que ajuda os usuários a classificar corretamente produtos e serviços para o depósito de uma marca, permitindo que os usuários busquem por termos em qualquer um dos 40 idiomas disponíveis. A TMClass também pode ser utilizada para verificar as listas de termos e confirmar sua aceitação em qualquer um dos escritórios de PI participantes. Além disso, a ferramenta traduz termos equivalentes relativos a produtos e serviços, em todos os idiomas disponíveis.

Embora a classificação nos Estados-Membros da EU seja harmonizada, a classificação de outros escritórios de PI pode ser pesquisada no site TMclass, para que a requerente possa comparar os termos aceitos. Os escritórios de PI dos países da ASEAN também criaram, em cooperação com a EUIPO e à semelhança da TMClass, uma ferramenta de classificação online gratuita, a ASEAN TMclass.

Para a busca de marcas mais recentes, a TMview, desenvolvida pela EUIPO, é uma plataforma importante, abrangendo 56 escritórios de PI nacionais e regionais (incluindo ARIPO, OMPI e EUIPO) em março de 2017. Um projeto mais ambicioso lançado pela OMPI tem como objetivo disponibilizar gratuitamente ao público, buscas de marcas por meio do Global Brand Database. O Global Brand Database inclui marcas, denominações de origem, emblemas e registros internacionais segundo o sistema de Madrid e vincula os bancos de dados de marcas das partes contratantes.

No entanto, a falta de harmonização em termos de classificação, clareza e precisão pode induzir a buscas com resultados duvidosos, bem como a erros no exame da disponibilidade da marca com base em motivos relativos.

PERSPECTIVAS FUTURAS | A tendência crescente para que haja uma integração dos bancos de dados de marcas para fins de busca, é viabilizada por novas tecnologias e modernização gradual dos escritórios de PI no mundo inteiro. A participação de mais países na Global Brand Database e TMView seria bem-vinda, já que estes bancos de dados podem ser ferramentas úteis e de custo acessível, especialmente para empresas com atividades em múltiplos países.

4. Restrições ao uso de marcas em embalagens

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

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

CENÁRIO ATUAL | As medidas adotadas com relação aos rótulos e embalagens podem restringir, direta ou indiretamente, o uso de elementos de *branding* ou impor o banimento completo de marcas e denominações comerciais. Medidas específicas restringindo o uso de características de *branding* singulares variam do banimento parcial ao banimento completo de logotipos, nomes da marca, desenhos, cores, imagens ou palavras, podendo vedar o uso de cores ou tamanhos de fonte especiais. Esses procedimentos podem ainda banir marcas ou sinais distintivos associados a determinados tipos de produtos utilizados em outros tipos de produtos. Na ponta extrema do espectro, alguns países determinaram a proibição completa do uso de todos os elementos de *branding*, à exceção do nome da marca em fonte simples (ver a seção 4.1 abaixo).

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

PERSPECTIVAS FUTURAS | As normas sobre rótulos e embalagens desempenham uma função notável na proteção da saúde e da segurança dos consumidores. Entretanto, reduzir a capacidade dos fabricantes de, com o uso do *branding*, distinguir seus produtos e transmitir informações adicionais gera implicações substanciais para uma ampla gama de áreas da política. Essas áreas são regidas pelas normas do país e por uma imensa teia de diferentes acordos, normas, códigos, princípios e melhores práticas internacionais. Medidas desnecessariamente restritivas distorcem, em larga medida, a concorrência, com potenciais consequências negativas para a proteção ao consumidor, inovação, direitos de propriedade intelectual (PI), e também para o comércio. A coordenação entre diferentes departamentos governamentais, além de uma abordagem abrangente, portanto, é fundamental para assegurar a consistência das normas, e também para evitar possíveis problemas decorrentes da multiplicidade de diferentes medidas sobre rótulos e embalagens de um mesmo produto. As abordagens regulatórias devem ser consistentes com os princípios da concorrência, do comércio e da facilitação do investimento, evitando restringir o comércio, os direitos de PI, a concorrência ou o investimento em grau além do necessário para concretizar um objetivo legítimo da política pública.

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

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

4.1 Embalagens genéricas

HISTÓRICO | Ao longo dos anos, autoridades da área de saúde de vários países vêm gradualmente limitando o uso de marcas em embalagens de produtos derivados do tabaco, obrigando as empresas a anexar advertências através de imagens e/ou textos, presumindo que este é um fator decisivo no controle do consumo do tabaco. Essas medidas se tornaram mais rigorosas, e os avisos impressos aumentaram de tamanho a ponto de ocuparem um grande espaço nos maços desses produtos.

A obrigatoriedade na uniformização de embalagens para esses produtos (embalagens genéricas) foi adotada, pela primeira vez na Austrália. A Lei Australiana de Embalagens Genéricas, de 2011, (Lei TPP) impede que os detentores de marcas de produtos derivados do tabaco utilizem suas marcas sem texto, na sua totalidade, impondo restrições à cor, formato e acabamento de embalagens individuais para esses produtos. Os fabricantes são obrigados, ainda, a mencionar o nome da marca (marca nominativa) em fonte pequena e padronizada, sem nenhum logotipo ou elementos figurativos. Isso significa que as marcas de produtos derivados do tabaco — usadas, principalmente, em logotipos característicos, na parte frontal dos maços, no conjunto-imagem do produto (*trade dress*) e no formato, e também as marcas que contenham palavras, letras, números, elementos gráficos, desenhos, cores, etc. — não poderão mais ser usadas em embalagens comercializadas na Austrália.

CENÁRIO ATUAL | Após a entrada da Lei da TPP na Austrália, França, Hungria, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, Eslovênia e Reino Unido também adotaram a legislação de embalagens genéricas. Outros países também estão considerando a adoção de embalagens genéricas.

No momento, há um conflito em andamento na OMC. Cuba, República Dominicana, Honduras e Indonésia apresentaram denúncias contra a Lei da TPP, por acreditarem que a Lei é contrária às regras da OMC. Mais de 35 países aderiram ao litígio como partes terceiras. Dada a complexidade do caso, o painel postergou o seu relatório, e a decisão é esperada para o ano de 2017 em curso, possivelmente com a interposição de um recurso junto ao Órgão de Apelação da OMC.

A Parte III da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde (OMS FCTC, na sigla em inglês) — em vigor desde 2005 e subscrita por 180 países — contém cláusulas relativas à embalagem de produtos derivados do tabaco, embora não exija que as partes signatárias da CQCT adotem a embalagem genérica. A embalagem genérica é mencionada no parágrafo 46 das orientações não vinculativas relativas ao Artigo 11 (as partes “deveriam considerar” tais medidas).

As implicações da embalagem genérica sobre o acordo da OMC sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT), TRIPS e as obrigações da Convenção de Paris levantam questões fundamentais sobre como as medidas para proteger a saúde pública devem funcionar com os sistemas de marcas. As questões em debate incluem: a natureza dos direitos de marca e se estes são direitos positivos ou negativos; se o produto no qual a marca será usada (fumo) é realmente um produto legal, se princípios de ordem moral e pública podem ser aplicados; e em que medida o interesse público deve prevalecer sobre os direitos de direitos de PI.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Outros países consideram a introdução da lei de embalagens genéricas. Alguns países estão sendo prudentes, observando as possíveis consequências e os efeitos reais da Lei TPP, bem como o resultado das disputas em curso na OMC, inclusive um possível recurso ao Órgão de Apelação da OMC. Existe também uma preocupação crescente de que a embalagem genérica para cigarros criará um precedente para estender esta política a outras indústrias e outros proprietários de marcas.

5. Marcas não tradicionais

HISTÓRICO | As marcas não tradicionais ou não convencionais são aquelas que fogem ao conceito tradicional de marca, como aquela palavra, desenho, logotipo, letra ou combinação de letras e sinais que distingue produtos e serviços de diferentes empresas.

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

As próprias marcas também evoluíram, como resultado de ferramentas modernas de comunicação e tecnologias de informação, tais como dispositivos móveis, sites, aplicativos, mensagens eletrônicas e cartões eletrônicos. Concebida originalmente como um nome em uma etiqueta, as marcas mudaram radicalmente ao longo das décadas e agora são apresentadas nas mais variadas maneiras no que se refere à forma e estilo: marcas sonoras, olfativas, gustativas e táteis; marcas tridimensionais; hologramas; marcas em movimento ou animadas; marcas de cores; marcas de posição e marcas gestuais.

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

CENÁRIO ATUAL | As marcas não convencionais existem no mundo inteiro, mas nem todos os países permitem que elas sejam registradas, por razões simples: a definição legal de uma marca varia de país para país, de legislação para legislação e, em muitos casos, a definição não se encaixa ou não incorpora o conceito de marca não convencional.

Outra questão fundamental que pode impedir o registro de sinais não convencionais é a necessidade de descobrir formas adequadas de representá-los e registrá-las, sem gerar encargos excessivos para os escritórios nacionais e permitir que o público, em geral, os identifique.

O artigo 15 do TRIPS estabelece que "os membros podem exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis", portanto, os países-membros têm a opção — mas não a obrigação — de incluir a percepção visual de um sinal como exigência para registro sob sua legislação nacional. A esse respeito, o Artigo 15 do acordo TRIPS também prevê que, quando os sinais não puderem fazer a distinção entre produtos ou serviços relevantes, os membros podem tornar o registro dependente da distintividade adquirida através do uso.

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

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

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

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

V. NOMES DE DOMÍNIO

1. Evolução do cenário do nome de domínio

HISTÓRICO | A Internet não se trata de uma única rede, mas de uma rede de redes. Para se conectar à Internet, cada dispositivo ou objeto precisa de um identificador único, existente sob duas formas — um número, i.e., o endereço do Protocolo da Internet (endereço de IP), e, para tornar seu uso mais fácil, um nome de domínio. Cada endereço de IP corresponde a um nome de domínio que é composto por um conjunto de caracteres ou letras. Os nomes de domínio são os endereços de sites ou endereços de e-mail da Internet. O Sistema de Nome de Domínio (DNS) torna a Internet mais acessível permitindo que os usuários digitem um nome de domínio ao invés de um endereço de IP, por exemplo, 'www.belgium.be' ao invés de '193.191.245.244'.

Cada nome de domínio inclui um domínio de primeiro nível (TLD, na sigla em inglês), i.e., duas ou mais letras em seguida ao ponto. Os TLDs — também denominados 'extensões' — são agrupados em duas categorias: domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs), tais como .com, .mobi e .info, e domínios de primeiro nível contendo duas letras com o código do país (ccTLDs), tais como .us, .ca, .uk e .eu, identificando, desse modo, um país ou território.

Um operador de registros administra o TLD e mantém o banco de dados de registros, incluindo os nomes de domínio nele registrados. A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), sociedade não lucrativa de benefício público constituída na Califórnia em 1998, monitora o DNS. O papel primordial da ICANN é coordenar, no mais alto nível e no âmbito global, os sistemas de identificadores exclusivos da internet, garantindo, principalmente, a estabilidade e a segurança na operação desse sistema, conhecido como DNS.

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

funções da IANA para a comunidade global representada pela ICANN, com múltiplas partes interessadas e sediada nos EUA, mas com escritórios espalhados por todo o mundo.

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

CENÁRIO ATUAL | A terceira e última rodada que introduziu novos gTLDs foi aprovada em 2011, depois de muitos anos de preparação. O objetivo era manter uma concorrência plena pelos gTLDs, com alguns mecanismos de proteção excepcionais para proteger direitos legais, interesses comunitários, interesses públicos limitados, além dos requerentes de TLDs existentes ou recém-solicitados que contestem uma cadeia de gTLD confusamente semelhante a um TLD existente ou a outro gTLD requerido. Esta rodada gerou 1.930 requerentes para 1.409 cadeias únicas, inclusive 116 Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs), aumentando o volume de processos contenciosos relacionados a mecanismos de proteção e a falhas nas regras de solicitação da ICANN. Em dezembro de 2016, 584 pedidos foram removidos e 1215 concedidos, i.e., ativados no sistema de nome de domínio, se aproximando dos atuais 238 ccTLDs e 23 gTLDs herdados.

Existem mais de 330 milhões de nomes de domínio registrados, dos quais 44,8% estão registrados em ccTLDs, 47% em gTLDs herdados (dos quais 42,8% in .com e .net), e apenas 8,2% em novos gTLDs.⁴⁸

PERSPECTIVAS FUTURAS | A ICANN sinalizou o ano de 2020 como prazo mínimo, e o mais realista, para a próxima rodada de pedidos de gTLD. Entretanto, há dúvidas sobre se será uma quarta rodada ou uma abertura permanente.

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

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC produziu um folheto de informações sobre o sistema de nomes de domínio e o novo programa gTLD.⁴⁹ A ICC é membro do Grupo Empresarial da Organização de Apoio a Nomes Genéricos — um grupo da ICANN. A ICC foi solicitada a servir no Grupo de Coordenação de Transição da Administração (ICG), com 30 membros, da IANA, para representar os amplos interesses das empresas e, no passado, fez uma contribuição informal sobre questões-chave relativas à reforma das estruturas da ICANN para responder ao impacto do novo programa gTLD. Os membros da ICC abrangem as diversas comunidades da ICANN de ISPs, detentores de direitos de PI, interesses abrangentes de empresas e registradores. Portanto, suas principais contribuições, enquanto organização, estão centradas na governança da ICANN e no seu papel dentro da vasta conjuntura das questões de governança na Internet.

⁴⁸ Dossiê sobre a Indústria de Nomes de Domínio (Verisign), www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml; New gTLD Overview (nTLDStats), ntldstats.com/tld.

⁴⁹ Ver *Domain names and new generic top-level domains*, store.iccwbo.org/gtld.

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

HISTÓRICO | Os registros abusivos de nomes de domínio e o anonimato que podem ser mantidos na internet através do uso de serviços de privacidade, serviços de proxy e identidades falsas, tornam complexos os mecanismos tradicionais de resolução de conflitos entre os detentores de marcas e os detentores de nomes de domínio.

A ICANN adotou a Política Uniforme de Resolução de Disputas sobre Nomes de Domínio (UDRP, na sigla em inglês) proposta pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que foi elaborada para desestimular e resolver, de maneira eficiente e em nível global, os conflitos sobre registro e uso abusivos de marcas como nomes de domínio em gTLDs. Desde a adoção da UDRP, vários registros de ccTLDs e TLDs patrocinados adotaram políticas semelhantes à UDRP, além de implementarem mecanismos adicionais de proteção de direitos.

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

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

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

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

- **Câmara de Compensação de Marcas (TMCH):** os detentores de marcas podem registrar suas marcas na Câmara de Compensação de Marcas, que é um banco de dados de informações de marca validadas. O lançamento de cada gTLD deve ser precedido por um *Sunrise Period*. Ao longo desse período, o detentor da marca registrada no banco de dados da TMCH pode registrar um nome de domínio idêntico à sua marca. A Câmara de Compensação de Marcas também encaminha uma notificação ao detentor da marca caso um terceiro venha a requisitar um nome de domínio idêntico à sua marca. Do mesmo modo, o requerente é notificado do potencial conflito com os direitos do titular.

- *Sistema de Suspensão Rápida Uniforme (URS)*: A URS complementa a UDRP, agilizando e reduzindo os custos dos processos de resolução de casos de evidente violação, sendo disponibilizada, no entanto, como medida única, a suspensão temporária de um nome de domínio abusivo.
- *Procedimento de Resolução de Conflitos de Marca Pós-Concessão (PDDRP)*: Um detentor de direitos poderá registrar uma reclamação, nos termos do PDDRP, se acreditar que a conduta de um operador de registro, ao participar ou contribuir ativamente para um ato de violação, está prejudicando o dito detentor.

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

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

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

Em janeiro de 2017, a URS proferiu cerca de 680 decisões, sendo 87% em favor dos reclamantes, enquanto que, para os 13% restantes, o titular do registro manteria o controle do domínio. Em 21 de dezembro de 2016, em um caso emblemático, um membro do Fórum Nacional de Arbitragem (NAF) decidiu suspender 474 nomes de domínio por violação de marcas.⁵⁰ Até agora, nenhum processo foi instituído junto ao Procedimento de Resolução de Conflitos de Marca Pós-Concessão (PDDRP).

Com o advento dos novos gTLDs, aumentou o número dos procedimentos da Política Uniforme de Resolução de Conflitos de Nomes de Domínio (UDRP), em que pese ainda ser reduzido o percentual de casos envolvendo novos gTLDs, i.e., 10,5% de todos os processos de UDRP da OMPI em 2015.

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

⁵⁰ Ashley Furniture Industries v Fahri Hadikusuma, www.adrforum.com/domaindecisions/1703352D.htm.

VI. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

HISTÓRICO | A importância estratégica das indicações geográficas (GIs, na sigla em inglês) como uma valiosa ferramenta de *marketing* tornou-se mais evidente com a escalada da demanda por produtos típicos e de qualidade, originários de uma determinada região.

Apesar de vários países terem elaborado uma legislação eficaz para proteger as indicações geográficas, ainda há uma falta de harmonização. Um único termo pode ser protegido de maneiras diferentes dependendo do país: como uma marca coletiva, uma marca de certificação, uma denominação de origem (AO), uma indicação de origem, ou, em sentido amplo, como uma IG. Em alguns países, o sistema e regras aplicáveis a uma IG variam de acordo com o tipo de produto a ser protegido. A União Europeia, por exemplo, tem três Regulamentos diferentes que tratam de gêneros alimentícios, vinhos e bebidas alcoólicas. Na China, um sistema *sui generis* para produtos, artesanato e medicamentos tradicionais chineses coexiste com um sistema de marcas e um sistema *sui generis* para agroprodutos.

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

Considerando que a proteção da marca implica, em geral, em procedimentos de registros mais simples e econômicos, o sistema GI oferece claras vantagens aos grupos de produtores, especialmente no âmbito de proteção, onde o vínculo entre o nome geográfico e o produto está calcado no conhecimento adquirido pelos consumidores a respeito das tradições agrícolas, culinárias ou culturais.

CENÁRIO ATUAL | Desde 2001 discute-se um registro multilateral para vinhos e bebidas alcoólicas, nos termos da agenda de Doha. No entanto, o avanço nesse sentido tem sido pífio desde 2011, data do primeiro esboço, já que os membros da OMC mantêm opiniões divergentes sobre o âmbito e a substância das negociações. Somem-se a isso posições diferentes quanto a essa questão ser tratada em separado ou juntamente com duas outras questões, quais sejam: a possível extensão do nível mais alto de proteção da GI para vinhos e bebidas alcoólicas, presentemente regida pelo Artigo 23 do acordo TRIPS, a outros produtos, além das discussões sobre a relação entre o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD).

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

Por outro lado, houve algum progresso com relação ao Acordo de Lisboa⁵¹, adotado originalmente em 1958. Depois de revisado em 1967 e 1979, o Acordo foi novamente revisado para atrair países com todos os tipos de sistemas jurídicos, resultando na adoção do Ato de Genebra⁵² em maio de 2015.

As inovações mais relevantes apresentadas pelo Ato de Genebra são: a ampliação da proteção e do registro internacional para incluir, além das Denominações de Origem (AOs), as GIs; a permissão que

⁵¹ Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional.

⁵² Ato de Genebra do Acordo de Lisboa sobre Denominações de Origem e Indicações Geográficas.

foi concedida às organizações internacionais para acessar o sistema de Lisboa; a opção para que os beneficiários registrem suas GIs e AOs diretamente e não exclusivamente através dos órgãos nacionais; salvaguardas para nomes pessoais e marcas prévias, denominação de variedades de plantas e raças de animais; salvaguardas para barrar a generificação de GIs ou AOs; e a possibilidade de cobrança pelo Estado contratante de uma taxa individual destinada a cobrir os custos do exame de um registro internacional.

O Ato de Genebra foi assinado por 15 países. No entanto, só entrará em vigor três meses depois que as partes elegíveis depositarem seus instrumentos de ratificação ou adesão.

Em outras frentes, os detentores de GIs continuam a enfrentar problemas, tais como produtos contrafeitos — os detentores de GI continuam a reivindicar maior aplicação e proteção das GIs — e a falta de proteção das GIs, ou até mesmo a ausência, no campo dos nomes de domínio, especialmente após a introdução dos novos domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs).⁵³

Embora nenhum critério ou procedimento de objeção *sui generis* específico tenha sido disponibilizado para proteger as GIs quando usadas como cadeias de gTLD, a ICANN, como parte do seu novo programa de domínio genérico de primeiro nível, integrou vários procedimentos de resolução de conflitos que deram aos detentores de direitos a oportunidade de impugnar a introdução ou o registro de novas cadeias de gTLD. Por exemplo, as Diretrizes da Câmara de Compensação de Marcas determinam que termos protegidos por lei ou tratado, inclusive GIs e designações de origem, recebam o mesmo benefício protetor concedido às marcas.

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

Apesar da morosidade em outras frentes, as GIs continuam desempenhando um papel importante como parte dos acordos de comércio bilaterais e regionais assinados mundialmente. O exemplo mais recente é a Parceria Transpacífico (TPP), que contém um capítulo sobre propriedade intelectual, inclusive uma seção dedicada às GIs. A seção sobre GI inclui disposições, mais abrangentes do que as do Acordo TRIPS, sobre como os países devem lidar com conflitos entre marcas e GIs e respeitar as GIs de outros países-membros, não obstante os seus diversos mecanismos de proteção.

Outra iniciativa, ainda em negociação, é a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) entre os Estados Unidos e a União Europeia (EU), também incluindo disposições sobre GIs. A proteção da GI é fundamental para a UE. Visto que as duas partes adotaram mecanismos de proteção distintos com relação às GIs, a chegada a um consenso pode ser uma missão desafiadora.

⁵³ Ver a seção B.V sobre Nomes de Domínio.

Devido à diferença de tratamento que as indicações geográficas recebem em todo o mundo, não há diretrizes claras para as partes que buscam proteção para seus produtos tradicionais, o que quer dizer que a legislação local precisa ser verificada.

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

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

VII. DIREITOS DE VARIEDADES DE PLANTAS (PVR)

HISTÓRICO | De acordo com o Artigo 27(3)(b) do Acordo TRIPS, todos os membros da OMC deverão zelar pela proteção às espécies de plantas através de patentes ou qualquer outro sistema *sui generis* eficaz, ou ainda por um sistema misto. Os sistemas de PI ao redor do mundo optaram por soluções distintas. A maioria dos países em que as variedades de plantas são protegidas por PI desenvolveu um sistema *sui generis*. Em alguns países, no entanto, as variedades de plantas podem ser protegidas por uma combinação de patentes e direitos de PI *sui generis*.⁵⁴ Até o momento, a proteção de PI *sui generis* mais comum para variedades de plantas é promovida pela Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (Convenção UPOV). Essa proteção de PI *sui generis* é concedida a variedades de plantas novas, distintas, uniformes e estáveis.

A primeira versão da Convenção UPOV foi adotada em 1961 e revista em três ocasiões: 1972, 1978 e 1991. Hoje, praticamente todos os membros da UPOV adotam a versão de 1978 ou a versão de 1991 da Convenção.⁵⁵ A principal diferença entre as duas versões é que a mais antiga delas confere um nível menor de proteção ao detentor do direito:

- O Ato de 1978 não obriga os países a proteger todos os gêneros e espécies, deixando os produtores de algumas espécies sem proteção.
- A proteção oferecida pelo Ato de 1978 abrange apenas a produção para efeito de *marketing* comercial, a oferta para venda e o marketing do material propagativo da variedade protegida; ao passo que o âmbito da proteção concedida pelo Ato de 1991 abrange a produção ou reprodução, condicionamento para fins de propagação, oferta para venda, comercialização ou o marketing, exportação, importação e armazenagem de todo o material propagativo. Ao lado

⁵⁴ Nos EUA, por exemplo.

⁵⁵ Entre os 74 membros da UPOV, 56 são vinculados pelo Ato de 1991, 17 pelo Ato de 1978 e um ainda é vinculado pela Convenção de 1961 conforme emendada pelo Ato de 1972.

disso, a proteção nos termos do Ato de 1978 não se estende ao material colhido ou aos produtos elaborados diretamente a partir do material colhido.⁵⁶

- O Ato de 1978 autoriza o uso ilimitado do material colhido para finalidades propagativas pelos agricultores — a chamada “isenção dos agricultores” ou “privilégio dos agricultores” — enquanto o Ato de 1991 condiciona o privilégio do agricultor à legislação doméstica explícita.
- O Ato de 1978 não prevê proteção para as chamadas “variedades essencialmente derivadas”, no entanto, essas variedades estão protegidas no Ato de 1991.
- O período mínimo de proteção concedido pelo Ato de 1978 é de 18 anos para árvores e videiras e de 15 anos para outras variedades; enquanto no Ato de 1991 árvores e videiras são protegidas por 25 anos e outras variedades por 20 anos. O prazo de proteção é contado a partir do momento em que a proteção é concedida.

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

Hoje, a UPOV conta com 74 membros, com a expansão gradual desse número à medida que mais membros subscrevem o Ato de 1991.⁵⁷ Acordos de livre comércio multilaterais ou bilaterais, — por exemplo, A Parceria Transpacífico — também impulsionam esta tendência, frequentemente exigindo que os signatários sejam ou se tornem membros da UPOV 1991.

PERSPECTIVAS FUTURAS | As empresas devem continuar assinalando as deficiências nas leis de PVR, na tentativa de incentivar os membros da UPOV a aderir ao Ato de 1991 da Convenção, atrair países para a UPOV, e aumentar seus esforços no sentido de levar ao conhecimento dos governos as necessidades e as características especiais da proteção de PI para inovações nas espécies vegetais. Os governos dos países-membros da UPOV devem continuar estimulando os países não membros da UPOV à adesão. Esses governos também devem estimular os países-membros da UPOV a atualizar suas próprias leis de acordo com a UPOV de 1991, e promover a devida aplicação dos direitos de variedades de plantas.

VIII. SEGREDOS DE NEGÓCIOS / INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS SOBRE NEGÓCIOS

HISTÓRICO | Informação e conhecimento são geralmente considerados os ativos mais valiosos de uma empresa. Segredos de negócios e informações confidenciais sobre negócios, como parte da propriedade intelectual, são de importância crescente, especialmente à luz da globalização dos negócios e das cadeias de suprimentos interligadas. Os segredos abrangem vários tipos de informações sobre negócios — sejam técnicas, comerciais ou financeiras — que não são conhecidas

⁵⁶ No Ato de 1991, a proteção também se estende aos atos praticados com o material colhido de uma variedade protegida sob certas condições, existindo, além disso, a possibilidade de que os membros da UPOV disponibilizem proteção sobre produtos obtidos diretamente do material colhido.

⁵⁷ Ver www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf.

ou facilmente verificáveis pelo público interessado, dando ao negócio uma vantagem competitiva (por exemplo, resultados financeiros não divulgados, novos planos sobre produtos, listas de materiais, métodos de cálculo de preços, listas e perfis de clientes, métodos de distribuição, ingredientes de alimentos e bebidas, fórmulas químicas, etc.). Em geral, as informações têm direito à proteção legal se forem identificadas, importantes e sigilosas, como disposto no artigo 39 do TRIPS. Além disso, a legislação nacional exige, muitas vezes, que os segredos de negócios sejam efetivamente garantidos para que se beneficiem de proteção jurídica. A Diretiva de Segredos Comerciais da UE obriga que medidas adequadas tenham sido adotadas pelo detentor do bem para que este possa gozar da proteção.⁵⁸ A proteção desses segredos é automaticamente concedida sem registro e com prazo ilimitado, desde que a confidencialidade seja mantida.

Quando o segredo de negócio é *know-how* patenteável, o escopo da proteção legal concedida pela lei de patentes e pela condição do segredo de negócio, respectivamente, precisa ser cuidadosamente mensurado antes de se patentear a invenção ou mantê-la em segredo. Vários fatores fundamentais influenciam esta decisão, incluindo as altas taxas envolvidas no registro e na manutenção da patente, o fato de que as patentes são públicas e exigem a revelação e o registro do seu conteúdo, e o fato de que a informação não precisa ser técnica, nova, original ou não óbvia a fim de ser protegida como um segredo de negócio, ao contrário da proteção de patentes. Vale lembrar que muitas vezes as invenções são protegidas como segredos de negócios no curso do seu desenvolvimento. Acrescenta-se a isso que, patentes e segredos de negócios são frequentemente combinados, e apenas algumas partes de uma inovação são reveladas para efeito de registro da patente, enquanto outros elementos da matéria são mantidos em segredo.

CENÁRIO ATUAL | Ainda que as práticas comerciais padronizadas prevejam acordos de não revelação e confidencialidade, além de acordos de não concorrência nos contratos de trabalho, visando limitar vazamentos indesejados e a utilização não autorizada de valiosas informações de negócios — por exemplo, transferências não autorizadas de segredos de negócios —, a prevalência de roubo de segredos de negócios na cadeia de fornecimento ou em colaborações — tal como em *joint ventures* — é frequentemente subestimada.⁵⁹

As leis em vigor preveem a proteção de segredos de negócios, principalmente no que se refere à concorrência desleal. Muitas dessas leis abordam expressamente os riscos de vazamentos praticados por funcionários, mas não aqueles praticados por fornecedores. Uma percentagem significativa de casos de segredos de negócios deve-se à apropriação indevida por fornecedores e outros parceiros de negócios. Com relação à proteção dos segredos de negócios contra o abuso cometido por funcionários, existem grandes diferenças nas legislações de cada país e nos poderes das autoridades e entidades patronais na forma de agir em um caso suspeito.

A OECD publicou um projeto a ser implementado em duas fases que compara os regimes reguladores dos segredos de negócios em diferentes jurisdições⁶⁰, analisando as suas consequências econômicas⁶¹. Os artigos demonstram, por um lado, diferenças substanciais na implementação da proteção de segredos de negócios e, de outro, comprovam que, quanto maior a proteção conferida por um país ao sigilo comercial, maior a capacidade inovadora daquele mesmo país. A OECD observou, durante o período de 1985 a 2010 e em uma grande amostra de países, que existia uma associação positiva entre o aumento perceptível no rigor à proteção de sigilos comerciais e os indicadores-chave de inovação e fluxos econômicos internacionais.⁶² Um estudo de 2013,

⁵⁸ Ver www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0131&format=XML&language=EN.

⁵⁹ Ver www.mobar.org/uploadedFiles/Home/Publications/Journal/2015/01-02/corrigan.pdf.

⁶⁰ Ver [dx.doi.org/10.1787/5jz9z43w0jnw-en](https://doi.org/10.1787/5jz9z43w0jnw-en).

⁶¹ Ver [dx.doi.org/10.1787/5jxzl5w3j3s6-en](https://doi.org/10.1787/5jxzl5w3j3s6-en).

⁶² Ver www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter3-KBC2-IP.pdf.

encomendado pela Comissão Europeia, resume detalhadamente os arcabouços legais que regem os segredos de negócios nos Estados-Membros da UE, Japão, Suíça e EUA. Além disso, o estudo mostra os resultados de uma pesquisa de empresas da UE sobre as necessidades percebidas na proteção dos segredos de negócios.⁶³ Os segredos de negócios também estão sendo estudados por várias outras instituições.⁶⁴

Desde então, um passo importante no sentido de intensificar a proteção foi dado pela recém-adotada Diretiva de Segredos de Negócios da UE⁶⁵, que tem por objetivos, além de harmonizar a legislação sobre segredos de negócios na UE visando facilitar a transferência transfronteiriça de *know-how*, fomentar a concorrência e a inovação. A Diretiva reforça a definição de segredos de negócios e dá ampla proteção contra o uso ilegal e desleal de segredos de negócios por funcionários. Outro passo em direção a uma proteção mais ampla dos segredos de negócios é a Lei de Defesa dos Segredos Comerciais dos EUA, de maio de 2016, que institui uma ordem de confisco *ex parte* e protege a informação fornecida sob sigilo por *whistleblowers* (delatores de transgressões cometidas por seus contratantes) a autoridades governamentais ou judiciais.⁶⁶

No entanto, a proteção de segredos de negócios continua insuficiente, em parte devido à falta de legislação protetora específica e, também, devido à falta de conscientização pelo judiciário e outros órgãos administrativos. O artigo 39 do TRIPS prevê sanções contra a obtenção, utilização ou revelação de um segredo de negócio, através da aplicação das leis sobre concorrência ou prática desleal — um ramo do direito penal. A violação do compromisso de confidencialidade também pode ser considerada quebra de contrato. Em alguns casos, como roubo ou espionagem industrial, a apropriação indébita de segredos de negócios pode, por sua vez, ser considerada crime.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Regras aperfeiçoadas e políticas rigorosas são fundamentais, mas não resolverão, por si sós, o problema global do abuso de segredos de negócios. Uma avaliação realista de risco é aconselhável para que se determine o nível necessário de segurança da informação na proteção dos segredos de negócios. Além da apropriação indébita de segredos de negócios por empregados e parceiros externos, o aumento da cadeia de fornecimento global e a expansão dos negócios para mercados em rápido crescimento tendem a aumentar o risco de uso abusivo de segredos de negócios e de informações confidenciais sobre as empresas. Portanto, uma proteção eficaz contra essa prática criminosa é importante para incentivar o compartilhamento de conhecimento e colaboração.

As empresas precisam criar políticas eficazes de segurança da informação, além de medidas e programas de treinamento para proteger sua propriedade intelectual contra os riscos crescentes de apropriação indébita de segredos de negócios. Práticas sólidas de segurança da informação são de extrema importância, realçando a necessidade de medidas de proteção contra funcionários que eventualmente revelem informações não autorizadas. Medidas preventivas referentes a ex-funcionários, funcionários atuais e sócios da empresa vão ajudar a reduzir a apropriação indébita de segredos de negócios e informações confidenciais, permitindo que as empresas aproveitem ao máximo as oportunidades da economia global. Essas ações não podem ser efetivamente substituídas por ações judiciais, que geralmente ocorrem após o fato.

⁶³ Ver ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8269&lang=en&title=Study-on-trade-secrets-and-confidential-business-information-in-the-internal-market.

⁶⁴ Ver, por exemplo, o estudo *Gonzaga University Law Review* de 2010 sobre conflitos envolvendo sigilos comerciais, <http://blogs.gonzaga.edu/gulawreview/files/2011/01/AlmelingSnyderSapoznikowMcCollumWeader.pdf>; ou as publicações do *Centre for Responsible Enterprise and Trade* (Centro para o Empreendimento e Comércio Responsável — CREATE) sobre proteção a segredos de negócios, create.org/resources/.

⁶⁵ Diretiva da UE 2016/943 de 8 de junho de 2016, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943>.

⁶⁶ Ver www.congress.gov/bill/114-congress/senate-bill.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC publicou um trabalho de pesquisa em 2014 sobre segredos de negócios e seu papel no processo de inovação, como parte de uma série de pesquisas sobre o papel da propriedade intelectual na inovação.⁶⁷ A ICC também acompanha as normas sobre segredos de negócios em diferentes jurisdições.⁶⁸

IX. OUTRAS FORMAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. Produtos de informática (por exemplo, bancos de dados)

HISTÓRICO | O aumento das atividades de inovação e negócios em torno da coleta, processamento e enriquecimento de dados induziu os formuladores de políticas a refletirem sobre as possíveis formas de proteção de PI, novas ou já existentes, para produtos e serviços de dados. Uma consequência dessa reflexão foi a instituição de uma proteção específica para bancos de dados concedida na UE. Mais recentemente, o desenvolvimento de dispositivos e máquinas conectadas (Internet das Coisas, IoT), drones e outros dispositivos de gravação de imagem e voz — que geram dados e conteúdos valiosos por conta de tecnologias revolucionárias — também suscitaram questões relativas à proteção da PI.

De maneira geral, bancos de dados são ativos bastante valiosos; seu conteúdo pode ser licenciado, transferido, utilizado para conduzir atividades comerciais e pesquisas e elaborar novos produtos e serviços. O acesso mais amplo a bancos de dados controlados por entidades públicas — por exemplo, com o advento do movimento de conhecimento aberto — contribui para a disseminação do conhecimento factual, servindo de incentivo a projetos arrojados. A importância econômica dos bancos de dados tornou-se evidente em meados da década de 1990, quando, de parceiros fundamentais de produtos de software, se transformaram em ativos econômicos estratégicos. O Acordo TRIPS e outros tratados sobre direito autoral que o precederam, como a Convenção de Berna, protegeram as compilações como forma de direito autoral. No entanto, na década de 1990, surgiram preocupações sobre como abordar a proteção dos investimentos empreendidos por criadores/produtores dos bancos de dados desenvolvidos por empresas.

Além da Convenção de Berna e do artigo 10 do Acordo TRIPS, nenhum outro instrumento internacional harmoniza a proteção legal conferida aos fabricantes de bancos de dados que lhes permitam evitar utilizações não autorizadas do conteúdo de seus bancos de dados. Quando os Tratados Internet da OMPI sobre Direito Autoral e sobre Execução, Interpretação e Fonogramas foram aprovados, em 1996, uma proposta para um instrumento internacional sobre a proteção de bancos de dados não originais como um dos pilares de uma futura estrutura internacional sobre proteção de conteúdo na sociedade da informação foi discutida, embora não adotada, não tendo havido nenhum avanço desde então.

CENÁRIO ATUAL | Atualmente os bancos de dados cobrem uma vasta gama de produtos como catálogos, bibliotecas, sites, plataformas da web, várias listagens de qualquer espécie, bancos de imagens, arquivos médicos, etc. A maioria dos países se baseia em concorrência desleal, quebra de contrato, interferência negocial ilícita, apropriação indébita e em vários outros fundamentos da responsabilidade civil para proteger os formuladores de banco de dados. Algumas poucas jurisdições,

⁶⁷ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

⁶⁸ Ver *ICC Comments on Proposal for EU Trade Secrets Directive* (Comentários da ICC sobre a Diretiva de Segredos Comerciais da UE de 2014) em iccwbo.org/publication/icc-comments-on-proposal-for-eu-trade-secrets-directive-2014/.

em especial a UE através da sua Diretiva sobre Bancos de Dados⁶⁹, de 1996, prevê proteção de bancos de dados não originais nas suas leis nacionais. Na maior parte dos países, diversas formas de compilação, inclusive bancos de dados, também podem ser protegidas por direito autoral sob o conceito de “compilação” ou “coleção” utilizado na Convenção de Berna.

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

A Diretiva sobre Bancos de Dados da UE, adotada para reforçar o combate aos criminosos e harmonizar o regime jurídico na UE, confirma a disponibilidade de proteção de direitos autorais para o autor do banco de dados, e também assegura um direito de proteção *sui generis* para o fabricante do banco de dados.

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

O direito *sui generis* será concedido se o fabricante do banco de dados puder provar que fez um substancial investimento qualitativo e/ou quantitativo no processo de obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo do banco de dados.

Quatro decisões famosas no Tribunal de Justiça Europeu (agora Tribunal de Justiça da União Europeia — CJEU) em 2004 — envolvendo o British Horses Board (BHB) e Fixtures Marketing — criaram interpretações restritivas ao conceito de “investimento substancial”, determinando que a “criação” dos dados a serem coletados no banco de dados não pode ser considerada um investimento relevante para a concessão do direito *sui generis* dos bancos de dados. Isso foi confirmado por outra decisão importante em 2012.⁷⁰ Embora a “obtenção/coleta” de dados já existentes possa ser classificada como um investimento, segundo o enfoque da Diretiva sobre Bancos de Dados, possivelmente será difícil atender ao critério rigorosamente aplicado de “investimento substancial”, sobretudo se a coleção for automatizada com o uso de hardware ou software padronizado, ou ferramentas da Internet.

O direito *sui generis* habilita o criador do banco de dados a evitar a extração e/ou reutilização de todo ou de partes qualitativas e quantitativas do conteúdo do banco de dados, com exceções ou limitações para o uso privado e para a pesquisa científica não comercial. O CJEU forneceu orientações úteis sobre conceitos fundamentais de extração e reutilização⁷¹, bem como sobre questões de local da violação e jurisdição internacional⁷². No emblemático caso de 2015 *Ryanair v PR Aviation*⁷³, concernente à extração não autorizada de dados de voo a partir de um site (raspagem de dados), o CJEU decidiu que, mesmo se o banco de dados não estiver amparado por direitos autorais nem pelo direito *sui generis* facultado pela Diretiva, nada impede que o seu proprietário estabeleça limitações contratuais ao seu uso por terceiros, sem prejuízo da legislação nacional aplicável.

⁶⁹ Diretiva 96/9/EC da UE de 11 de março de 1996.

⁷⁰ Ver *Football Dataco Ltd e Others v Yahoo! UK Ltd e Outros*, Caso C-604/10.

⁷¹ Casos C-545/07 e C-202/12.

⁷² Caso C-173/11.

⁷³ Caso C-30/14.

PERSPECTIVAS FUTURAS | O alcance da proteção legal de bancos de dados — tanto no âmbito do direito *sui generis* na UE quanto em outras bases — continua a ser o centro de um debate, principalmente porque novos usos e novas ferramentas para coletar e explorar dados estão constantemente sendo desenvolvidos, alimentando, portanto, a economia digital. À semelhança do que ocorre com muitas tecnologias em aceleração, novos desafios vieram igualmente à tona. Esses desafios são: possíveis abusos de posição dominante ou descumprimento das leis do consumidor e da privacidade, suscetíveis de influenciar o exercício dos direitos sobre bancos de dados; o fenômeno Big Data, onde os sistemas de computação em nuvem possibilitam o armazenamento e o acesso remoto aos mais diversos e cada vez maiores grupos de dados, atualizados em tempo real, dando origem a potenciais questões de acesso e controle; o uso de links profundos para navegar ou fazer índice de conteúdos de sites, gerando preocupações sobre práticas criminosas e violação de direitos de PI; e o desafio de proteger os dados pessoais quando os dados sobre os interesses, redes, hábitos e comportamentos dos indivíduos estão centralizados em bancos de metadados. Metodologias de *privacy-by-design* (privacidade desde a concepção), a autorregulação proativa do setor e a colaboração de todos os interessados são providências eficazes para atenuar o risco, preservar a inovação, e permitir flexibilidade suficiente para responder a novos e imprevistos desenvolvimentos, equilibrando os interesses de todos os envolvidos. A expansão contínua dos dados coletados e processados em todo o mundo, acelerada pela Internet das Coisas e por novos produtos e serviços orientados por dados, provavelmente originará novas gerações de bancos de dados, interagindo em uma cadeia de valor conectada.

A IoT pode ser descrita como a conectividade e a infraestrutura que instrumentalizam a interoperação e a comunicação mútua dos diferentes tipos de dispositivos e máquinas.⁷⁴ Em razão do seu potencial para múltiplas aplicações, ganhos em produtividade, e economia de tempo e recursos na fabricação de produtos ou prestação de serviços, a IoT tem atraído cada vez mais interesse, com o crescente envolvimento das empresas. Calcada em um sistema tecnológico em camadas, a IoT consegue reunir um grande volume de informações sobre qualquer coisa, desde o uso da energia e o desenvolvimento das lavouras até pressão arterial. Em paralelo aos desafios relacionados à privacidade e à cibersegurança, esse campo levanta questões de PI que se assemelham, até certo ponto, às enfrentadas pela indústria de telecomunicação móvel e que tocam praticamente toda a gama de direitos de PI — patentes, *know-how*, direito autoral, desenhos e marcas. A emergência da IoT e das suas especificidades também chamará mais atenção para as questões de propriedade e acesso a dados (pessoais ou não) gerados pela rede de dispositivos conectados.

Embora aplicados pela indústria militar desde a II Guerra Mundial, o crescente uso da tecnologia de drones em uma grande variedade de aplicações civis também afetará a criação e a coleta de dados. O uso de drones para coletar e transmitir imagens, sons, métricas ou qualquer outra espécie de dado, graças às câmeras embutidas ou internas e outros dispositivos, pode gerar um produto valioso para o proprietário ou operador do drone. Na falta de um acordo categórico sobre a matéria, pode não estar claro quem possui os dados coletados ou quaisquer potenciais direitos de propriedade intelectual sobre os dados. Os possíveis proprietários poderiam ser, por exemplo, o dono ou o operador do drone, o cliente que encomendou o serviço, ou o detentor da fonte dos dados. Um paralelo pode ser traçado com a tecnologia de imagens transmitidas por satélite, berço de questões afins. Questões de violação surgidas da reprodução e da posterior comunicação ao público de imagens de construções, infraestruturas e obras de arte protegidas pela PI também podem aflorar, isso sem mencionar as potenciais violações de privacidade.

⁷⁴ Ver o *ICC Primer on the Internet of Everything*, relatório sobre as diretrizes da Comissão de Economia Digital da ICC, uma revisão do impacto da Internet das Coisas e as implicações das suas diretrizes nas entidades públicas e corporativas; iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/.

Além de questões que dizem respeito a dados, a IoT e a tecnologia do drone partilham uma característica e um desafio em comum, qual seja, conteúdos e dados de potencial valor são criados por processos intermediários automatizados e não diretamente pelo homem, como também ocorre com a inteligência artificial. Esse aspecto pode nos levar a refletir sobre como as leis de IP poderiam integrar essa nova realidade, e se os atuais regimes de PI devem ser adaptados ou se novas formas de proteção de PI devem ser vislumbradas para a acomodação desses desenvolvimentos.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A Comissão de Economia Digital da ICC publicou um relatório abrangente dedicado às diretrizes tangentes à Internet das Coisas, que faz um apanhado do impacto dessa fusão interativa e rapidamente difundida de redes, objetos e *pipelines* de dados, bem como das muitas oportunidades para empresas e consumidores como um todo. O relatório identifica práticas empresárias fundamentais e recomenda diretrizes a serem consideradas pelas autoridades públicas.⁷⁵

2. Direitos indígenas / comunitários / tradicionais

HISTÓRICO | Os povos indígenas, por exemplo, possuem conhecimentos e recursos únicos que, em alguns casos, se tornaram públicos ou foram usados, na forma original ou modificados, sem a sua permissão e sem um devido retorno financeiro. O descontentamento com essa situação resultou em propostas para a elaboração de um ou mais instrumentos internacionais para a proteção contra a apropriação indevida do conhecimento tradicional (TK) — por exemplo, relativo à agricultura e plantas medicinais — e expressões da cultural tradicional (TCEs) — por exemplo, artesanato, danças, músicas e histórias. Argumenta-se, do mesmo modo, que esses instrumentos também deveriam ser idealizados para a proteção dos recursos genéticos (GRs). Essas propostas são vistas com cautela por aqueles que as consideram confusas, morosas, demasiadamente amplas e de difícil implementação.

CENÁRIO ATUAL | A maioria dos avanços até o presente momento foi obtida em recursos genéticos. Os recursos genéticos são o tema da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD, na sigla em inglês), que entrou em vigor em 1993, e o chamado Protocolo de Nagoia, que regulamenta especificamente o terceiro objetivo da CBD concernente à repartição justa e equitativa dos benefícios advindos da utilização dos recursos genéticos. Em contraste à CBD, que aborda o TK associado aos recursos genéticos como uma questão acessória, o Protocolo regula o acesso e a repartição dos benefícios gerados pela utilização da TK de maneira semelhante à ocorrida com os recursos genéticos (para mais detalhes, ver a seção D.II.1. Diversidade Biológica).

Desde 2000, um Comitê Intergovernamental (IGC) da OMPI vem negociando um instrumento internacional relativo à proteção do conhecimento tradicional — associado a GRs ou não — e de expressões da cultural tradicional (TCEs). O progresso é lento e há muita discordância. As negociações foram suspensas em 2015, e nesse intervalo de tempo a OMPI organizou dois seminários sobre as questões negociadas. No entanto, as negociações foram retomadas em 2016 no mesmo formato de antes.

Outras questões controversas incluem: os objetivos e a situação jurídica do instrumento (ou instrumentos); as definições de TK e da sua apropriação indébita e mau uso; o objeto e o escopo da proteção; os beneficiários da proteção; medidas complementares na forma dos bancos de dados e códigos de conduta, sanções e medidas corretivas, exceções e limitações (por exemplo, para TK criado de maneira independente ou em domínio público); a duração da proteção; e se a proteção

⁷⁵ Idem.

exigiria algum tipo de formalidade. Como ocorre no contexto das negociações de um instrumento de proteção de recursos genéticos, uma questão diz respeito a uma proposta que exige dos depositantes da patente revelar o país de origem ou a fonte de todos os TK mencionados nos seus pedidos de patente.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Conforme mencionado acima, o acesso ao TK associado aos recursos genéticos é objeto do Protocolo de Nagoia, em vias de implantação em âmbito nacional. As discussões na OMPI prosseguirão durante o biênio 2016-17, com sessões dedicadas a TK e TCEs. É provável que a decisão sobre se convocar uma conferência diplomática para a adoção de um ou mais instrumentos internacionais de proteção a TK e TCEs, ou sobre dar continuidade ou abandonar as negociações, venha a ser tomada na Assembleia Geral da OMPI, em 2017.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC trabalhou ativamente no acesso e repartição de benefícios (ABS), representando empresas em todas as principais reuniões da CBD, e do Protocolo de Nagoia, e continuará a contribuir com *expertise* e experiência comercial nesses processos. Ademais, a ICC tem sido regularmente representada no Comitê Intergovernamental (IGC) da OMPI durante as negociações e discussões sobre recursos genéticos, TK e TCEs, apresentando os pontos de vista das empresas, que também foram incluídos em um documento publicado recentemente sobre a proteção ao conhecimento tradicional.⁷⁶

A ICC resistiu à proposta de revelação obrigatória da origem ou da fonte dos GRs, TK e TCEs nas especificações (relatórios descritivos) de patentes, por considerá-las desnecessárias e trabalhosas para as requerentes e para os escritórios de patente, não materializando os objetivos da CBD e do Protocolo. A ICC também defende a liberdade para que todos possam utilizar informações e materiais de domínio público como fonte de inovação futura.

⁷⁶ Ver *Protecting Traditional Knowledge — Submission to WIPO* (2016), iccwbo.org/publication/icc-paper-on-protecting-traditional-knowledge/.

C. Controlando violações e conflitos relacionados aos direitos de propriedade intelectual

I. LITÍGIO SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

HISTÓRICO | Como regra geral, os direitos de propriedade intelectual não são apenas concedidos, mas também analisados em seu escopo, aplicação e autenticação pelas autoridades nacionais, em cada território específico. No entanto, mesmo sob esses parâmetros, a interpretação das leis pode variar entre os tribunais de uma jurisdição específica ou sistemas supranacionais, tais como as marcas da UE e os sistemas de desenhos da Comunidade e a Convenção de Patente Europeia.

Essas inconsistências, tais como diferenças nas regras aplicadas no levantamento de provas e nas reivindicações; diferenças no custo, extensão, previsibilidade e resultado dos processos de litígio; diferenças nas regras aplicadas para reparação de danos; disponibilidade de liminares; e a inviolabilidade ou a descoberta de comunicações entre clientes e seus assessores jurídicos, estimularam a busca do fórum mais favorável (*forum shopping*), onde os litigantes procuram a jurisdição mais favorável para proteger seus interesses, levando à incerteza, em alguns casos.

CENÁRIO ATUAL | No mundo todo, existe um grande empenho visando à continuação dos esforços de harmonização básicos, como o acordo TRIPS, que estabelece normas mínimas relativas à proteção dos direitos de PI, como também a sua aplicação efetiva, por meio de medidas de fronteira, ações civis, administrativas e criminais, além de medidas provisórias. Com base na Diretiva de Aplicação de Direitos da UE⁷⁷, os Estados-Membros da UE tiveram que adaptar suas leis nacionais visando fornecer medidas similares aos titulares de PI na Europa que faziam valer seus direitos de PI.

É evidente que as empresas estão empenhadas não somente em aplicar os direitos de PI como proteger-se contra ações de PI de todos os tipos, incluindo patentes, direitos autorais e marcas. Como a proteção de PI é concedida individualmente, por território, as empresas operando em escala global podem estar sujeitas, portanto, à aplicação dos direitos em várias jurisdições, cada uma delas aplicando diferentes normas para o cumprimento da IP. Consequentemente, negócios considerados legítimos numa jurisdição, podem não ser em outras.

Não obstante os constantes esforços de harmonização para melhorar a uniformidade e a previsibilidade na área de proteção e aplicação da PI, as empresas também estão cientes da necessidade de adaptarem suas atividades às diferentes legislações de cada país. Diferentes regras sobre marcas — por exemplo, exigências de uso — em vários países podem afetar a capacidade de adquirir ou de fazer valer uma marca. Pela lei dos direitos autorais, as diferentes regras e suas respectivas aplicações — por exemplo, no que diz respeito às exceções e zonas de proteção, direitos morais e direitos da personalidade — podem representar desafios jurídicos e operacionais para empresas operando em jurisdições distintas.

PERSPECTIVAS FUTURAS | É previsível que empresas e governantes continuem apoiando os esforços de harmonização nos cenários nacionais e internacionais. É também necessário que empresas e governantes redobrem os seus esforços com o objetivo de fortalecer a harmonização de normas que permitirão a aplicação de soluções eficazes a problemas como contrafação e pirataria. Esses esforços devem levar em conta os desafios singulares decorrentes de novas formas de violação de propriedade intelectual, por exemplo, aquelas decorrentes do uso da Internet.

⁷⁷ Diretiva 2004/48/EC de 29 de abril 2004 sobre a aplicação dos direitos de propriedade intelectual.

Talvez o mais imediato e relevante projeto de harmonização seja o Tribunal Unificado de Patentes na Europa. Quando entrar em funcionamento, o Tribunal oferecerá uma instância de patentes comum para vários — mas para não todos — países da UE, com competência sobre as Patentes Europeias clássicas e a nova Patente Unitária. O Tribunal deveria entrar em funcionamento em dezembro de 2017, contudo, o voto em favor do Brexit trouxe incerteza no que se refere a esse prazo e inclusive para o futuro do Tribunal em si (Ver a seção B.I.4. Os trabalhos sobre o sistema de patentes na Europa).

A despeito dos esforços desenvolvidos em algumas jurisdições, como a UE, por meio dos regulamentos “Roma I” e “Roma II”⁷⁸ e outros instrumentos legislativos semelhantes, continua sendo crucial que governos e empresas promovam a implementação e ratificação da Convenção sobre Acordos de Eleição de Foro⁷⁹, uma forma de simplificar a aplicação eficaz dos direitos de PI no mundo todo.

Esforços adicionais também devem incluir iniciativas para harmonizar procedimentos judiciais e reconhecimento de decisões jurídicas, melhorar os princípios vigentes nessa área, e assegurar a existência e eficácia de medidas provisórias que garantam a proteção da PI em caráter emergencial.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC continua a fornecer *expertise* empresarial sobre questões decorrentes dos esforços de harmonização, buscando sempre estimular a competitividade e o bem-estar socioeconômico. Em maio de 2016, a ICC publicou mundialmente um relatório sobre jurisdições de PI especializadas (SIPJs), *Adjudicating Intellectual Property Disputes* (“Resolvendo Conflitos em Propriedade Intelectual”)⁸⁰, baseada em levantamento realizado por especialistas da ICC de 24 países. O relatório examina diversos aspectos das SIPJs, inclusive em matéria de estrutura e competência, qualificações dos juízes, procedimentos judiciais, regras para produção de provas e representação.

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

Com a recente expansão do comércio internacional, houve uma proliferação de conflitos envolvendo uma variedade de direitos de propriedade intelectual (IP). Nesse intervalo de tempo, surgiram novos modelos de relações contratuais, como investimentos de capital de risco, primordialmente focados em criar e desenvolver — e não simplesmente em negociar — direitos de PI. Desse modo, tem havido um aumento de acordos relacionados à tecnologia, tais como licenças, contratos de não revelação (NDAs) e acordos para pesquisa e desenvolvimento (P&D). Estes acordos podem dar origem a conflitos relativos aos direitos de PI, tais como patentes, segredos de negócios e direitos autorais. Embora os conflitos de propriedade intelectual não sejam tão diferentes de outros tipos de disputas comerciais, os conflitos decorrentes de acordos relacionados à tecnologia podem ser complexos, exigindo procedimentos flexíveis e conhecimento especializado. Tanto a arbitragem como a mediação oferecem vantagens que tornam esses mecanismos especialmente apropriados para a resolução de conflitos sobre propriedade intelectual.

⁷⁸ Ver eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0593 e eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864, respectivamente.

⁷⁹ Convenção de 30 de junho de 2005 sobre Acordos de Eleição de Foro, www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.

⁸⁰ Ver <https://iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/>.

1. Arbitragem

HISTÓRICO | Os conflitos sobre propriedade intelectual envolvem especificamente titularidade, validade, aplicação, abrangência, violação ou apropriação indébita de um direito de propriedade intelectual. Outros aspectos importantes podem estar relacionados a indenizações, *royalties*, questões de concorrência ou conflitos financeiros.

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

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

As partes escolhem a arbitragem, em lugar de um tribunal nacional, por várias razões. Em primeiro lugar, com base no princípio da autonomia das partes, a arbitragem proporciona às partes a possibilidade de escolherem um foro neutro, bem como as regras de procedimento e o idioma a ser usado pelo tribunal. Em segundo lugar, como a sentença arbitral é definitiva e vinculativa, não cabe recurso, e a sentença será imediatamente executada nos termos da Convenção de Nova York sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais (a Convenção de Nova York⁸¹). O mecanismo para a execução de sentenças arbitrais é melhor regulado internacionalmente do que o mecanismo para a execução de sentenças judiciais nacionais. Em terceiro lugar, a natureza autônoma do processo de arbitragem permite às partes e aos árbitros flexibilidade para determinarem livremente o procedimento mais adequado para o caso específico, sem estarem obrigados a rígidos, detalhados e morosos procedimentos judiciais nacionais. Em quarto lugar, as partes podem escolher árbitros com conhecimentos especializados e com vivência em certos setores jurídicos. Outra vantagem da arbitragem é a possibilidade de manter privadas e confidenciais tanto a ação de arbitragem quanto a sentença, o que é especialmente pertinente no caso de conflitos que envolvem direitos e processos sigilosos de propriedade intelectual.

As partes geralmente aceitam a arbitragem antes que ocorra um conflito, através da inclusão de uma cláusula de arbitragem em seu principal contrato substantivo, como, por exemplo, a licença ou o acordo de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Como alternativa, as partes concordam em se submeter à arbitragem após a ocorrência de um conflito. Até pouco tempo atrás, acordos arbitrais pós-conflito em casos de propriedade intelectual eram comparativamente raros. Os direitos de PI, por sua natureza, são territoriais, e muitas vezes as partes instituem conflitos de direitos paralelos simultaneamente em diferentes países, não sendo incomum que ocorram desfechos antagônicos. Dados os gastos e a incerteza dos litígios paralelos, é possível que os casos de arbitragem pós-conflito aumentem, mormente se as instituições arbitrais, como a Corte Internacional de Arbitragem da ICC, estiverem bem equipadas para administrar esses conflitos internacionais de PI.

Em qualquer um dos casos, há três fatores importantes que as partes de um contrato de PI precisam considerar com cuidado ao esboçar uma cláusula de arbitragem, ou se submeter à arbitragem: (i) a

⁸¹ Ver www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitragem/NYConvention.html .

disponibilidade de medidas liminares ou cautelares; (ii) a confidencialidade do procedimento arbitral; e (iii) a possibilidade de adoção de procedimentos arbitrais ágeis.

CENÁRIO ATUAL | Uma ampla estrutura para a resolução de conflitos internacionais envolvendo propriedade comercial (incluindo a intelectual) já está em vigor. Em primeiro lugar, a Convenção de Nova York garante que as sentenças arbitrais serão imediatamente aplicáveis em 157 jurisdições. Em segundo lugar, 72 países adotaram a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Internacional, de modo que a maioria dos países tem, também, legislações flexíveis quanto à arbitragem, calcada numa jurisprudência perfeitamente consolidada. Em terceiro lugar, várias instituições não estatais, sendo a principal delas o Tribunal Internacional de Arbitragem da ICC, administram um grande número de procedimentos arbitrais em conflitos de PI todos os anos. As Regras de Arbitragem da ICC de 2012, alterada em 2017, são aplicadas a acordos de arbitragem concluídos após 1º de março de 2017. As diversas alterações introduzidas pelas Regras de 2012 resultaram em implicações positivas para a resolução de disputas de PI. Por exemplo, elas incluem novas disposições para procedimentos envolvendo múltiplas partes, estipulam árbitros para situações emergenciais que possam expedir medidas liminares ou cautelares e procedimentos céleres. Por fim, organizações profissionais internacionais de reconhecimento notório, como a *Internacional Bar Association (IBA)*, publicam diretrizes não vinculativas e uma lista de melhores práticas, úteis na orientação sobre várias áreas relativas a processos de arbitragem, tais como obtenção de provas⁸² ou sobre a conduta adequada dos árbitros⁸³.

Nos últimos 20 anos, esta ampla estrutura jurídica vem estimulando uma série de desenvolvimentos sobre resolução de conflitos extrajudiciais. Uma das principais conquistas, com amplas implicações nas transações de propriedade intelectual, foi o fato de que uma vasta gama de conflitos relacionados à PI é considerada agora "arbitrável", ou seja, passível de ser decidida por tribunais arbitrais. Este é, em particular, o caso de conflitos de PI relativos a direitos autorais e *know-how*, e também alguns tipos de conflitos de patentes relativos à violação e *royalties*. No todo, a UE e os EUA mostram uma clara tendência de intensificar o uso da arbitragem como forma de resolução de conflitos em patentes.

Alguns conflitos em propriedade intelectual não estão sujeitos à arbitragem. Em especial, certos direitos de PI, como patentes de invenções, patentes de desenho ou desenhos registrados, e marcas registradas são concedidos por organizações governamentais ou intergovernamentais, a exemplo dos escritórios de patentes ou marcas. Esses direitos só podem ser revogados por uma corte ou autoridade daquele país — os árbitros carecem do poder da revogação. Do mesmo modo, a ordenação de algumas medidas saneadoras facultadas pela lei da concorrência — como, por exemplo, multas — cabe exclusivamente aos órgãos concorrenciais ou à corte relevante daquele país. De maneira geral, em que pesem essas limitações, questões de validade ou atreladas à lei da concorrência podem ser resolvidas por arbitragem, entretanto, o resultado é vinculante apenas entre as partes, não em caráter *erga omnes*.

PERSPECTIVAS FUTURAS | As empresas devem levar em conta os seguintes pontos, ao considerar a arbitragem de conflitos de propriedade intelectual:

- Incorporar *ex ante* uma cláusula de arbitragem, por exemplo, a cláusula de Arbitragem da ICC, em seu contrato principal substantivo, — por exemplo, a licença ou acordo para P&D— ou considerar a arbitragem pós-litígio.

⁸² Ver *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration*, www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

⁸³ Ver *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*, www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

- Garantir que medidas liminares e cautelares estejam disponíveis antes do início da arbitragem. Para que isso ocorra, as partes devem considerar, antes da convocação do tribunal, a escolha de regras de arbitragem que preveem medidas provisórias a serem concedidas pelo tribunal arbitral, e também medidas cautelares de emergência antes da constituição do tribunal⁸⁴. Em alguns casos, o apoio dos tribunais nacionais pode ser útil.
- Garantir que os processos de arbitragem e a sentença final sejam confidenciais. Embora as disposições sobre sigilo no contrato substantivo subjacente geralmente se mantenham válidas para o procedimento de arbitragem, as partes interessadas devem incluir uma cláusula explícita de confidencialidade abrangendo procedimentos de arbitragem, documentos relativos à arbitragem, assim como a sentença final. Como alternativa, as partes podem chegar a um acordo sobre confidencialidade nos termos de referência, ou requerer, junto ao tribunal, uma ordem processual de confidencialidade. O Regulamento de Arbitragem da ICC contém uma nova cláusula explícita que permite “ordens de confidencialidade”.
- Quando o tempo e os custos do processo forem relevantes, as partes podem optar pela possibilidade de requisitar procedimentos de arbitragem mais ágeis (previstos no Regulamento de Arbitragem da ICC).
- Para facilitar a devida execução e evitar possíveis problemas relacionados à arbitrabilidade, é conveniente introduzir uma cláusula estipulando que as partes concordam com a execução.
- As partes devem ter o cuidado de selecionar explicitamente como local de arbitragem um país com estrutura jurídica para dar suporte à arbitragem e que faça parte da Convenção de Nova York.
- Quando julgarem que a *expertise* é essencial em questões referentes à propriedade intelectual, as partes devem considerar a especificação, na cláusula de arbitragem, de que os árbitros devem ter qualificações e/ou experiência adequadas; e se, no processo de resolução do conflito, houver a necessidade de se nomear um especialista imparcial, as partes podem considerar fazer uso dos serviços previstos, por exemplo, nos termos das Regras sobre Especialistas da ICC.
- Os conflitos de PI que envolvem complexidade geralmente exigem longos processos comprobatórios. Nesses casos, as partes interessadas e os tribunais são orientados a considerar a adoção das Regras da IBA (*International Bar Association*), de 2010, relativas à Obtenção de Provas.⁸⁵

O apoio contínuo das instituições internacionais com conhecimento especializado, inclusive da UNCITRAL com sua Lei Modelo, da ICC, da OMPI e da OMC facilitarão sobremaneira a arbitragem dos conflitos na área da propriedade intelectual.

Os governos devem adotar as seguintes ações:

- Ratificar a Convenção de Nova York sobre Reconhecimento e Aplicação de Sentenças Arbitrais (1958). 156 países já o fizeram e cabem esforços no sentido de convencer o restante dos países a ratificá-la.

⁸⁴ Ver por exemplo, Artigo 29 das Regras de Arbitragem da ICC Arbitragem, prevendo árbitros em procedimentos emergenciais: iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration.

⁸⁵ Ver www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

- Adotar a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional (1985, com as alterações de 2006) ou uma lei de arbitragem moderna.

2. Mediação

HISTÓRICO | A mediação pode ser definida como um processo confidencial pelo qual um mediador — isto é, um terceiro que seja neutro — oriente as partes interessadas a chegarem a um acordo sobre seus conflitos, sem impor uma solução. Via de regra, a mediação é um processo voluntário. O mediador ajuda as partes a isolar pontos concordantes e discordantes, explorando soluções alternativas e levando em conta compromissos para encontrar uma solução mutuamente satisfatória para seus conflitos. Os mediadores não podem tomar decisões adjudicatórias de efeito vinculativo, mas orientam as partes a chegar a um acordo e, posteriormente ao compromisso assumido pelas partes, o contrato entra em vigor.

A força da mediação está no fato de que ela permite às partes negociarem a solução do seu conflito, em lugar de serem as receptoras de uma solução de terceiros. As partes podem negociar uma solução com base em suas atuais e futuras necessidades e em interesses comerciais, tais como considerações financeiras, futuras relações empresariais, concorrência, reputação e valor de mercado. O mediador, ao contrário de um juiz ou árbitro, não está restrito a aplicar um determinado conjunto de regras à luz de eventos passados para determinar a situação jurídica entre as partes. Outras vantagens são que a mediação é confidencial, e o mediador pode ajudar as partes a chegarem a qualquer tipo de solução considerada aceitável.

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

Visto que a negociação de um acordo é a finalidade da mediação, as situações nas quais não é possível qualquer negociação e cooperação entre as partes — por exemplo, casos deliberados de contrafação ou pirataria — não se prestam, normalmente, à mediação.

Por outro lado, a mediação de conflitos sobre propriedade intelectual pode ser particularmente adequada em situações onde certos pontos são considerados importantes, tais como: a manutenção da confidencialidade do conflito ou a relação entre as partes, e a preservação ou o desenvolvimento de relações empresariais entre as partes, por exemplo, por meio de acordos de licenciamento. Na maioria dos casos, depois da concordância entre as partes envolvidas na mediação, a decisão será imediatamente cumprida, sem a necessidade de procedimentos de reconhecimento e de *exequatur*. Esta particularidade será de grande utilidade em casos de conflito internacional sobre PI, envolvendo vários países.

CENÁRIO ATUAL | A relevância e a aceitação da mediação como um método eficaz de resolução de conflitos cresceram significativamente nos últimos 20 anos. Atualmente, os tribunais na maioria dos países incentivam a mediação e garantem o cumprimento do acordo de transação final entre as partes resultante de uma mediação bem-sucedida. Além disso, várias regras institucionais de

mediação, tais como as Regras de Mediação da ICC⁸⁶, estão disponíveis e são adequadas para conflitos na área de propriedade intelectual. A mediação conduzida pela ICC é administrada pelo Centro Internacional de Arbitragem da ICC para ADR, sendo inúmeras as vantagens dos procedimentos de mediação administrada. O Centro ADR da ICC pode: facilitar a organização do procedimento, fornecendo informações relevantes a todas as partes envolvidas e garantindo que as dificuldades processuais sejam superadas; ajudar as partes a designar ou nomear mediadores; controlar os aspectos financeiros, inclusive fixando os honorários do mediador; supervisionar a conduta adequada dos procedimentos de acordo com as Regras de Mediação da ICC; substituir o mediador, se necessário, e responder às perguntas das partes; e assessorar todo o processo.

A conscientização sobre mediação também se espalhou rapidamente entre os empresários, devido às várias conferências sobre esse assunto, como a Conferência Internacional de Mediação da ICC, realizada anualmente e que é concebida de acordo com as necessidades das empresas, e a Competição de Mediação da ICC. Consequentemente, a confiança dos empresários na mediação como forma de resolução de conflitos comerciais — tanto no âmbito doméstico como no exterior — inclusive envolvendo PI, cresce a passos lentos, porém firmes. O uso da ICC e de outros serviços que administrem mediações em conflitos de PI, portanto, tende a aumentar.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Certos tribunais com atuação em conflitos de PI em alguns países, como o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para o Circuito Federal e o Tribunal Alemão de Patentes, criaram projetos para mediação nos quais os juízes encaminham para mediação as partes envolvidas em conflitos sobre patentes, antes de tomarem uma decisão. Em nível regional, o futuro Tribunal Unificado de Patentes na Europa disporá de um Centro de Arbitragem e Mediação. Serviços de mediação também são oferecidos pelo Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). A mediação é possível uma vez que se recorra da decisão tomada na EUIPO, em processos *inter partes* associados a questões de marca ou desenho. Por enquanto, essa opção não existe para procedimentos de oposição e cancelamento.

A prova do apoio crescente à mediação é o número de iniciativas do poder legislativo em diferentes países e regiões, a mais importante delas sendo a Diretiva Europeia sobre Mediação da UE⁸⁷, um trabalho ambicioso com o propósito de facilitar o acesso à mediação para a resolução de conflitos comerciais internacionais. Os principais objetivos da diretiva são: intensificar o cumprimento dos acordos sacramentados através da mediação, e assegurar proteção à confidencialidade inerente ao processo de mediação; além disso, a Diretiva Europeia sobre Mediação incentiva os Estados-Membros a garantirem a qualidade da mediação através de um código de conduta e capacitação dos mediadores.

III. APLICAÇÃO NA INTERNET

HISTÓRICO | Embora a internet tenha viabilizado possibilidades colossais de distribuição para os detentores de direitos, a sua ubiquidade, facilidade e rapidez de reprodução e transmissão de conteúdo digital tornaram-se, ao mesmo tempo, uma barreira ao controle da exploração não autorizada de direitos. Uma abordagem global para avaliar as vantagens e os desafios da internet inclui a educação do consumidor, a disponibilidade de produtos legítimos comercializáveis, além da aplicação efetiva dos direitos. Diferentes modelos de negócios estão sendo testados para expandir e aumentar a capacidade de atração dos serviços oferecidos online, numa tentativa de

⁸⁶ Ver iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/.

⁸⁷ Diretiva 2008/52/EC de 21 de maio de 2008 sobre certos aspectos da mediação em matérias cíveis e comerciais.

estimular os consumidores a utilizar as vias legais para acessar o conteúdo online, reduzindo, assim, a taxa de violação. Entretanto, os danos decorrentes de distribuição não autorizada elevam consideravelmente os riscos e custos associados à implantação de novos serviços legítimos; uma situação que, em última análise, impede o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a satisfação do consumidor.

CENÁRIO ATUAL | Novas tecnologias, aliadas ao maior acesso à internet e às redes de comunicação em escala global, aumentam as possibilidades de violação dos direitos de propriedade intelectual (DPI).

Em função desse cenário, é evidente que a aplicação dos DPI na internet tornou-se um tema fundamental no campo da propriedade intelectual. No entanto, a própria natureza da internet traz consigo complexas questões relativas à jurisdição e aplicação de direitos, pois os titulares de propriedade intelectual poderão impetrar ações em qualquer país onde, sem dúvida, tenha ocorrido uma violação dos seus DPI. Embora as tecnologias da informação e comunicação (ICT, na sigla em inglês) viabilizem novas ferramentas para detecção de violações online, a própria natureza das atividades na internet torna-se uma barreira para a identificação e eventual localização do suposto infrator. A contribuição de intermediários na luta contra o compartilhamento ilegal de arquivos deve, é claro, respeitar em todos os casos relevantes a presunção de inocência e o direito a um julgamento justo, bem como cumprir as exigências do processo relativas à divulgação de informações e comunicações confidenciais.

Governos, detentores de direitos e intermediários no mundo todo estão considerando maneiras de melhorar os regulamentos e a aplicação mais eficaz dos DPI na internet, respeitando, ao mesmo tempo, outros direitos fundamentais (presunção de inocência, julgamento justo, privacidade, confidencialidade de comunicações e direitos de propriedade). Várias abordagens estão sendo empregadas, incluindo litígio, medida cautelar e cooperação com intermediários:

- *Litígio*: O litígio contra empresas que se dedicam a serviços ligados à pirataria, em escala comercial, continua em jurisdições como os Estados Unidos. Países como o Canadá, que carecem de jurisprudência nessa área, enquadraram os “facilitadores” dessas violações em larga escala na justiça comum.
- *Medida cautelar*: Tribunais em mais de vinte países concederam medida cautelar, através da qual autoridades judiciárias ordenaram que sites dedicados a atividades ilícitas fossem bloqueados por provedores de serviços de internet (ISPs, na sigla em inglês), e países na UE, e também Austrália, Rússia e Cingapura, adotaram leis viabilizando essas medidas. Na Dinamarca e em Portugal, detentores de direitos e ISPs pactuaram um procedimento para o bloqueio voluntário de sites (na Dinamarca o bloqueio requer uma ordem judicial contra um ISP).
- *Disposições de bloqueio*: Em determinadas jurisdições, as entidades reguladoras exigiram que os agentes econômicos aplicassem disposições de bloqueio, que variam no escopo e algumas das quais estão sendo revistas judicialmente. As condições exigidas para a concessão dessas medidas cautelares estão se expandindo na UE. De acordo com a mais recente jurisprudência, qualquer restrição ao exercício dos direitos fundamentais deve ser prevista por uma lei que tenha o grau de detalhamento jurídico necessário para ser considerada adequada.
- *Cooperação com intermediários (provedores de serviços de internet, processadores de pagamento, anunciantes e ferramentas de busca)*:

- i) *Sistemas de alerta sobre direitos autorais*: Países como Chile, França, Coreia e Taiwan implementaram leis e regulamentos exigindo que os ISPs notifiquem os assinantes toda vez que uma conta for utilizada para distribuir conteúdo violador, alertando-os, assim, quanto às consequências. De acordo com os relatórios das indústrias, essas medidas se mostraram eficazes, em alguns casos.⁸⁸ O Canadá introduziu o “*Notice and Notice*” (Notificação e Notificação), um regime um pouco diferente. Em outros países, como EUA e agora Reino Unido, essas medidas foram implementadas por acordo voluntário entre as indústrias detentoras de direitos e intermediários como iniciativas de educação do consumidor.
- ii) *Plataformas de comércio eletrônico*: A UE, França, Rússia e agora Índia trabalharam com plataformas de venda online e os detentores de direitos para reduzir a venda de itens desconformes. Plataformas individuais adotaram ferramentas e processos com níveis de sofisticação e sucesso variáveis.
- iii) *Processadores de pagamento*: provedores de pagamento têm cooperado com os detentores de direitos, garantindo que os seus serviços não sejam oferecidos em sites piratas. Autoridades públicas, como o Centro Canadense de Combate à Fraude⁸⁹, estão trabalhando junto com os consumidores, marcas e processadores de pagamento para recuperar o dinheiro das vendas obtidas com produtos contrafeitos através de “estorno”. Nos EUA, a Coalização Internacional Contra a Falsificação (IACC) instituiu o seu Portal do Processador de Pagamento, criando um procedimento simplificado para que seus membros comuniquem a venda de produtos contrafeitos ou pirateados. A IACC fechou acordos com MasterCard, Visa, PayPal, American Express e Discover. No Reino Unido, os provedores de serviços de pagamento podem estar envolvidos na *Operation Creative* (Operação Criativa) da cidade de Londres. Na França, os debates na indústria já começaram.
- iv) *Registros e Registradores de DNS*: Essas comunidades estão adotando iniciativas para controlar o uso abusivo dos nomes de domínio. A Iniciativa Healthy Domains (Domínios Sadios) reuniu um grupo significativo de ou registradores, registros e partes interessadas para definir as melhores práticas para lidar com as comunicações de abuso, inclusive sobre PI. Um grupo de registradores do ICANN também está trabalhando em um documento focado em práticas, contendo informações que pretende compartilhar com os maiores interessados.
- v) *Publicidade*: indústrias de titulares de direitos têm cooperado com anunciantes e agências de publicidade com o objetivo de impedir que anúncios sejam veiculados em sites piratas. Regimes autorreguladores na Áustria, Dinamarca, França e Reino Unido foram introduzidos, sendo o Trustworth Accountability Group, nos EUA, o mais avançado de todos. Programas semelhantes de autorregulação estão sendo cogitados em outros países.
- vi) *Busca*: O debate em curso gira em torno do papel desempenhado pelas ferramentas de busca no combate à pirataria. As ferramentas de busca respondem aos pedidos de remoção feitos pelos titulares de direitos e a justiça tem determinado a remoção completa de sites dos resultados de busca em nível local e global.⁹⁰ Os titulares de direitos também continuam buscando uma solução para desindexar sites que se prestam à violação. As ferramentas de busca concordaram em alterar seu algoritmo de forma a rebaixar os sites dedicados à violação, levando em consideração o número de pedidos de remoção recebidos. A eficácia

⁸⁸ Uso de redes par a par não licenciadas na França caiu 20% após a implementação da nova lei. Na Nova Zelândia, os níveis P2P caíram 13% após a implementação — IFPI, *Recording Industry in Numbers* 2013.

⁸⁹ Centro de Combate à Fraude da Real Polícia Montada do Canadá.

⁹⁰ Ver www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2014/2014bcsc1063/2014bcsc1063.html.

da despriorização está sendo debatida. Ademais, os detentores de direitos apresentaram, e os intermediários processaram, dezenas de milhões de pedidos de remoção exigindo a remoção de links online de material ilícito. Foram usadas disposições legais e mecanismos de remoção fornecidos por intermediários, incluindo ferramentas de busca e provedores de hospedagem de conteúdo de terceiros. É importante notar que estes mecanismos de remoção, de um modo geral, não exigem dos intermediários que impeçam uma nova publicação de material removido — à exceção de alguns casos na Alemanha e Itália. Isso cria um contexto em que os titulares de direitos devem solicitar a remoção de novos links ou postagens do mesmo conteúdo não autorizado. Nos Estados Unidos e na UE, a lei não impõe a determinados intermediários imparciais qualquer obrigação de monitoramento de suas redes por motivo de violação, ou de busca por casos que configurem violação; no entanto, não impede a obrigação de verificar o conteúdo específico. Atualmente o modelo operacional das regras de remoção está sob revisão da UE e dos EUA, e as consultas também abrangem a função de certas plataformas gerais, inclusive até que ponto as suas atividades implicam direitos exclusivos ou são amparadas pela lei de porto seguro.

O nível e a modalidade apropriada de indenização para compensação dos titulares do direito e fazer cessar a violação, especialmente no ambiente online, são temas frequentes de debates em certas jurisdições e nas negociações sobre acordos de comércio. Nos EUA, por exemplo, o nível da indenização legal é um dos tópicos discutidos na atual revisão do direito autoral e da sua aplicação. Além disso, a UE está cogitando mudanças legislativas em matérias de aplicação de direitos.

A introdução de novos Domínios Genéricos de Primeiro Nível (gTLDs) pela ICANN, conforme previsto, agravou as diversas e atuais questões abordadas acima. Da mesma forma, o uso de marcas na internet levanta muitas questões que estão sendo resolvidas à medida que as leis são aprimoradas. No entanto, é preocupante saber que os resultados dos processos judiciais variam em função das abordagens de cada país, bem como o resultado do litígio. Uma das questões em pauta se refere aos conflitos que surgem de registros contestados de nomes de domínios idênticos ou semelhantes às marcas. Outras questões relevantes se referem a novos usos de marcas na internet, em aplicativos para dispositivos móveis e em redes sociais de muitas formas ainda não definidas. Outros motivos de debate também têm a sua origem no (i) uso de marcas para fins publicitários, por exemplo, como palavras-chave para ativar anúncios ao lado dos resultados “naturais” da ferramenta de busca para o nome referente à palavra-chave, ou para exibição de pop-up em telas de computador; (ii) limite permitido para imitações de marcas, como exercício de liberdade de expressão, em sites não comerciais, incluindo blogs; e (iii) *linking* e enquadramento de sites que também podem ser usados para *phishing*, isto é, criação de páginas falsas para roubar informações dos usuários.⁹¹

Os usos de marcas na internet levantam muitas questões em torno, por exemplo, de como um ato de violação de marca deve ser caracterizado, que lei (ou leis) deve ser aplicável em transações relativas a marcas e a essas violações, e em quais jurisdições essas leis podem ser aplicadas. De modo geral, a justiça lida com questões de competência, mas percebeu que o entendimento da significância comercial de processos técnicos é um desafio. A despeito dessas incertezas, o comércio online prospera e muitos detentores de marcas usam a internet como um canal de distribuição para seus produtos e como uma ferramenta para gerenciar o relacionamento com o cliente. Outros, paralelamente, buscam controlar a distribuição dos seus produtos estritamente por meio de canais autorizados, talvez até mesmo evitando vendas pela Internet. Os comerciantes online, através da venda de produtos autorizados, podem acirrar a concorrência que os estabelecimentos físicos enfrentam. O rápido crescimento das plataformas de *e-commerce* e mídias sociais destacou um

⁹¹ Ver a seção B.V. Nomes de domínio.

problema que exige esclarecimentos sobre o âmbito de proteção para os proprietários de marcas em relação às vendas não autorizadas na internet.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Os desafios de aplicação enfrentados pelos detentores de direitos autorais e marcas, com relação à aplicação dos seus direitos, estão agora contaminando o campo dos desenhos e das patentes, uma vez que a violação entre fronteiras encontra respaldo tecnológico.

Embora pareça evidente que empresas, governos e entidades privadas continuarão a apoiar a promulgação de meios cada vez mais eficazes para explorar e proteger seus ativos de PI no mundo digital, a aplicação desses direitos nesse contexto precisa não apenas se adaptar às novas tecnologias, mas também encontrar o justo equilíbrio entre diferentes direitos fundamentais. Esse quadro gerou uma série justificada de preocupações interdisciplinares e disputas que, provavelmente, continuarão a ser debatidas pelos próximos anos. Alguns exemplos são a interação entre os direitos de PI e regulamentos de proteção de dados quando a revelação de dados pessoais é solicitada para efeitos de aplicação, as regras de remoção ou o “direito a ser esquecido” na UE, e as técnicas usadas para impedir o bloqueio de anúncios.⁹²

Por outro lado, apesar do apoio das empresas à Política Uniforme de Resolução de Conflitos (UDRP), da ICANN, é previsível que, dentro de alguns anos, haverá uma contínua necessidade de uma consistência mais ampla sobre as decisões proferidas na aplicação dessa política, bem como os esforços destinados a melhorar o funcionamento da UDRP ou procedimentos semelhantes para violações flagrantes dos direitos de propriedade intelectual na internet. Outras medidas podem ser tomadas para solicitar que a ICANN permita acesso mais flexível — através do banco de dados WHOIS — a informações precisas que levem à identificação de supostos infratores, e a aplicação dos compromissos contratuais ao ICANN por Registros e Registradores com relação ao tratamento a ser dados às reclamações de abuso. No entanto, conforme ressaltado acima, esse debate deverá colocar na balança todos os interesses legítimos através do engajamento das múltiplas partes interessadas. Os esforços de aplicação deverão manter o foco na cooperação entre governos, indústrias de titulares de direito e intermediários, incluindo em serviços intermediários, como provedores de serviços de pagamentos e anunciantes, com a devida atenção aos interesses e direitos de empresas e cidadãos confrontados com acusações de violação.

As indústrias de titulares de direitos continuarão a trabalhar para desenvolver e implementar, em cooperação com intermediários, programas de alerta sobre direitos autorais de maneira a informar os consumidores sobre atividades ilegais e conduzi-los para serviços oferecidos legalmente, assim como fizeram através do Sistema de Alerta sobre Direitos Autorais, em cooperação com os ISPs participantes nos Estados Unidos, embora o sistema não seja aplicável em todas as jurisdições.

Os governos no mundo todo devem garantir a efetiva e importante implementação dos Tratados da OMPI de 1996, em suas respectivas jurisdições. Devem também viabilizar a aprovação e aprimoramento de arcabouços legais que estabeleçam medidas eficazes de proteção tecnológica, e recursos legais contra violação e atividades a ela relacionadas.

⁹² Ver a seção B.IX.1. Produtos de Informática (por exemplo, banco de dados).

IV. CONTRAFAÇÃO E PIRATARIA

HISTÓRICO | Embora seja difícil quantificar com precisão o impacto da contrafação e da pirataria, devido à natureza ilegal dessas atividades e às diferenças nas metodologias apropriadas, as estimativas apresentadas no estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e do Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 2016 sobre produtos contrafeitos e pirateados sugerem que o número de produtos falsificados e pirateados no comércio internacional poderia chegar ao total de US\$461 bilhões em 2013, representando 2,5% do comércio mundial⁹³.

Muitas indústrias, de uma ampla gama de setores — que abrange alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, eletrônicos, têxteis, software e audiovisual — percebem que a pirataria e a contrafação funcionam como drenos nas indústrias. As empresas veem essas atividades como uma distorção na concorrência de mercado, em função da dificuldade que elas têm para “concorrer” com aqueles que se aproveitam deslealmente de seu trabalho, sem contribuir para os custos associados à pesquisa, desenvolvimento de produto e *marketing*.

Diferentes aspectos dessas atividades também têm consequências maiores para os governos e para a sociedade.⁹⁴ O comércio de contrafação de produtos, como medicamentos, brinquedos, peças de carro ou avião, eleva os riscos para a saúde pública e para a segurança, porque as contrafações não estão sujeitas aos mesmos controles de qualidade e canais de distribuição que os produtos genuínos. Foi comprovado que a contrafação e a pirataria, em escala comercial, são ligadas ao crime organizado⁹⁵, e o mercado negro de produtos falsificados ou pirateados priva os governos de substanciais arrecadações fiscais.

As práticas de pirataria e contrafação podem afetar marcas e produtos nacionais e internacionais, com implicações para as indústrias e o bem-estar público, dentro e fora do país. Ao tomar decisões sobre investimentos em produção ou compartilhamento de tecnologia, em um lugar específico, as empresas levarão em conta a probabilidade de violação de propriedade intelectual e a eficácia das medidas de reparação ou prevenção.

CENÁRIO ATUAL | As indústrias baseadas em propriedade intelectual — por exemplo, patentes, marcas, direito autoral e segredos de negócios — têm trabalhado proativamente para combater a pirataria e a contrafação em todas as suas formas. Muitos setores já vêm trabalhando de perto com órgãos encarregados pela aplicação da lei para investigar e punir as violações de propriedade intelectual.

A colaboração entre as partes interessadas está aumentando com o objetivo de criar, satisfazer e proteger expectativas legítimas, e também promover o crescimento econômico — especialmente empregos — a criatividade, a inovação e a concorrência, bem como tratar de questões referentes à contrafação e pirataria e ao respeito pela lei. Além disso, vários setores estão ativamente orientando

⁹³ Ver *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact* (2016), dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en.

⁹⁴ INTERPOL emitiu o seguinte comunicado: “A sociedade, como um todo, sente os efeitos devastadores do tráfico de mercadorias ilícitas. Por exemplo, a contrafação prejudica as empresas que produzem e vendem produtos legítimos, os governos perdem arrecadação fiscal dos produtos fabricados ou vendidos no mercado negro, e os consumidores correm o risco de adquirir produtos de baixa qualidade.”; ver www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-illicit-goods-and-contrafação/Trafficking-in-illicit-goods-and-contrafação.

⁹⁵ Ver, por exemplo, *Contrafação as an activity managed by transnational organized crime — The Italian case* produzido pelo UNICRI com o apoio do Ministério Italiano de Desenvolvimento Econômico (*Direzione Generale Lotta alla Contrafação*). Este estudo de caso traça o envolvimento de organizações criminosas no comércio de produtos contrafeitos na Itália, destacando as suas ligações com outros grupos criminosos e os vínculos existentes entre a contrafação e o tráfico de outros produtos ilícitos controlado por redes criminosas internacionais; www.unicri.it/in_focus/on/2013212_Counterfeiting.

os governos e o público sobre o papel que qualquer empresa — incluindo fabricantes, distribuidores, editores e intermediários — tem de estimular e proteger as condições que promovem a propriedade intelectual e o crescimento econômico baseado em informações. Muitas partes interessadas estão orientando seus pares sobre a melhor forma de ajudar nos esforços de colaboração para minimizar a contrafação e a pirataria, promovendo o crescimento econômico.

As empresas também estão participando de vários fóruns para avaliar tanto as consequências da contrafação e da pirataria quanto as melhores práticas para minimizá-las. As partes interessadas devem participar desses esforços, respeitando e levando em consideração os legítimos interesses, direitos e responsabilidades de todos os participantes da economia de rede, incluindo empresas, governos e cidadãos.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Dentro da indústria, o constante diálogo entre pessoas interessadas no valor da propriedade intelectual e nas cadeias de distribuição irá facilitar o desenvolvimento de soluções e melhores práticas aceitáveis para as diferentes partes interessadas no negócio.

As empresas afetadas por contrafação e pirataria continuam a trabalhar e compartilhar informações com órgãos governamentais e instituições envolvidas no combate ao comércio ilegal e ao crime organizado.

Tecnologias recentes, como a impressão em 3D e novas formas de divulgação de dados digitalizados, trarão novos desafios para as empresas no controle da produção não autorizada e na distribuição de seus produtos, serviços e o uso de suas marcas. Algumas empresas já estão revendo os impactos dessas novas tecnologias em suas estratégias e práticas de negócios.

Visto que dados sistemáticos sobre contrafação e pirataria são difíceis de serem obtidos, devido à sua natureza geralmente obscura, o desenvolvimento de ferramentas para coletar e analisar dados sobre contrafação e pirataria em todos os setores ajudaria a esclarecer esse fenômeno, fornecendo mais informações para que os formuladores de diretrizes possam tomar medidas mais específicas nesta área.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC instituiu a Ação das Empresas para Cessar a Contrafação e a Pirataria (BASCAP, na sigla em inglês), uma iniciativa orientada para seus membros que sugere recomendações sobre políticas e legislação, além de defender uma aplicação mais ampla dos direitos de PI. A BASCAP é sócia fundadora do Congresso Mundial de Combate à Contrafação e Pirataria, realizado anualmente, que agrega empresas e organizações intergovernamentais, como a INTERPOL, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e a Organização Mundial das Aduanas. O grupo elaborou recomendações de PI específicas para países como Índia, Rússia, Turquia e Ucrânia e enfatiza elementos fundamentais para um regime de aplicação efetivo da PI para governos de todo o mundo. A BASCAP também sugere recomendações para solucionar as vulnerabilidades à contrafação nas áreas de livre comércio, produtos em trânsito e cadeia de suprimento intermediárias. Além disso, o grupo lançou a campanha “O Falso é Caro, Eu Compro o Verdadeiro” para informar os custos sociais e econômicos da contrafação e da pirataria aos consumidores. A BASCAP trabalha em colaboração com a Comissão de Propriedade Intelectual da ICC para promover o valor da propriedade intelectual para a economia.

D. Interação entre propriedade intelectual e outras áreas

I. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

HISTÓRICO | O desenvolvimento sustentável é definido como “o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações”⁹⁶. No contexto empresarial, a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável é percebido, de maneira geral, como um processo pelo qual as empresas buscam administrar os seus riscos, obrigações e oportunidades financeiras, sociais — inclusive de governança — e ambientais. Em linguagem comum, trata-se da abordagem do “tripé da sustentabilidade”, onde as empresas se conectam a sistemas ambientais, sociais, econômicos e saudáveis equilibrados. Para isso, as empresas devem estar conscientes dos princípios do desenvolvimento sustentável, e considerar os seus impactos sobre o seu ambiente de operação.⁹⁷

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, sugerindo 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) fundados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, entrou em vigor em 2016.⁹⁸ Os SDGs refletem as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável, mirando não só acabar com a pobreza, mas também atacar as necessidades sociais e os desafios ambientais. Inovação, cooperação e governança são fundamentais para a interação dessas três dimensões do desenvolvimento sustentável.

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

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

Os objetivos específicos do Desenvolvimento Sustentável das ONU traçam metas específicas pelas quais a comunidade internacional está disposta a se empenhar. A inovação tecnológica, com o respaldo do sistema de PI, dará uma contribuição importante para que muitos desses objetivos sejam alcançados. Por exemplo, as inovações na agricultura ajudarão a incrementar a produtividade agrícola e a aumentar a segurança alimentar. Tecnologias mais avançadas no setor hídrico e energético ajudarão a elevar as margens de segurança e também o acesso à energia sustentável e aos suprimentos de água. Os objetivos relacionados à administração do meio ambiente também exigirão soluções pioneiras, seja na área da mudança climática, diversidade biológica ou conservação marinha. As inovações no campo da medicina também serão de caráter vital, se esforçando para melhorar a saúde da população. As tecnologias da comunicação já

⁹⁶ Ver *Our Common Future* (relatório Brundtland) (1987).

⁹⁷ Ver *ICC Business Charter for Sustainable Development* (2015), página 5: iccwbo.org/publication/icc-business-charter-for-sustainable-development-2015/.

⁹⁸ Ver sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

revolucionaram a capacidade de comunicação e interação das comunidades isoladas com o resto do mundo, abrindo novas oportunidades econômicas, educacionais e tantas outras. A proteção às marcas, corroborada pelos direitos de PI, como marcas, desenhos e direito autoral, orienta a responsabilidade corporativa e pode ajudar a estimular padrões de produção e consumo sustentáveis, outra das metas da Agenda de 2030.

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

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

Muitas das discussões em torno do papel da PI na dimensão social do desenvolvimento sustentável estão centradas na transferência de tecnologia dos países mais avançados para os menos avançados tecnologicamente, e na construção de capacidade tecnológica para os menos avançados. Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, as deliberações da ONU sobre essas questões ocorrem em múltiplos fóruns intergovernamentais, inclusive discussões sobre Financiamento para o Desenvolvimento, a Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima, a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS), a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ao final de 2015, criou-se um mecanismo de facilitação de tecnologia como resultado dos processos do Financiamento para o Desenvolvimento e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de apoiar as metas do desenvolvimento sustentável.⁹⁹

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

PERSPECTIVAS FUTURAS | Para fazer qualquer avanço no sentido de viabilizar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a cooperação entre os vários interessados será crucial. As empresas querem trabalhar com os governos e outras partes envolvidas, contribuindo ativamente para os esforços de implementação dos SDGs e para outros processos intergovernamentais dirigidos às

⁹⁹ Ver sustainabledevelopment.un.org/TFM.

questões da sustentabilidade. Entretanto, a multiplicidade de fóruns da ONU trabalhando em questões semelhantes, com ênfase para a área de desenvolvimento e transferência de tecnologia, poderiam ser um obstáculo para o engajamento maciço. Esforços para resumir essas questões, lançando luz sobre cada objetivo específico e sobre como se relacionam entre si, seriam muito bem-vindos. O desafio de integrar os interesses empresariais globais em plataformas tão diversas é significativo, assim como também é o desafio de integrar as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento. O papel das empresas torna-se fundamental na consolidação desse processo através do tempo.

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

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

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

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC contribui para os debates sobre o papel da PI no desenvolvimento sustentável participando de discussões, organizando eventos, e publicações. Essa abordagem multifacetada e multidisciplinar inclui a liderança ativa de empresas globais, não apenas nos processos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e no Financiamento para o Desenvolvimento da ONU, como também nos principais fóruns intergovernamentais que dão contorno ao futuro do sistema de PI global, como a OMPI e a Organização Mundial do Comércio (OMC) e naqueles que traçam o futuro da dimensão ambiental. Além disso, a ICC participa de outros processos vinculados ao desenvolvimento sustentável, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC e no contexto das Conferências das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP), a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS). As publicações do ICC sobre desenvolvimento sustentável incluem o *ICC Business Charter for Sustainable Development — Business contributions to the UN Sustainable Development Goals*¹⁰⁰,

¹⁰⁰ Ver iccwbo.org/publication/icc-business-charter-for-sustainable-development-business-contributions-to-the-un-sustainable-development-goals/.

o *ICC Business Charter for Sustainable Development 2015*¹⁰¹ e o *ICC Green Economy Roadmap — a guide for business, policymakers and society*¹⁰².

II. PROTEÇÃO AMBIENTAL

1. Diversidade biológica

HISTÓRICO | A comunidade global reconhece cada vez mais a importância do meio ambiente natural, por muitas razões, inclusive econômicas. A Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD, 1993) é uma consequência desta tendência. Os objetivos da CBD são conservar a biodiversidade, promover seu uso sustentável, e compartilhar imparcialmente os benefícios de seu uso. A CBD reconhece a soberania dos países-membros sobre os recursos genéticos (GRs) encontrados dentro de suas fronteiras, e estabelece princípios sob os quais deve ser proporcionado o acesso a recursos genéticos.

A União Europeia e mais 195 países são agora Partes na CBD; os EUA são o único país de expressão que não a ratificou. No entanto, ainda existem Partes que, até agora, não promulgaram leis sobre acesso e exigências de repartição de benefícios. Mesmo onde as leis estão em vigor, para aqueles que procuram o acesso nem sempre é clara a forma de satisfazer as exigências, ou com quem devem negociar, especialmente quando estão envolvidos povos indígenas. Isso em última análise inibe o acesso que a CBD pretende promover.

Desde que a CBD foi aberta para assinatura em 1992, diferentes esforços têm sido feitos para codificar e esclarecer como os princípios de acesso e exigências de repartição devem ser postos em prática. Houve um progresso nesse sentido quando, em outubro de 2010 o Protocolo de Nagoia da CBD¹⁰³ foi acordado após difíceis negociações. O Protocolo requer que as partes provedoras de GRs e/ou do conhecimento tradicional (TK) associado estabeleçam regras claras. Por outro lado, as partes onde os GRs e/ou TK são utilizados têm que implementar medidas de monitoramento para esse uso visando garantir o respeito à leis de acesso e compartilhamento de benefícios (ABS) do país provedor de GRs/TK. O Protocolo reconhece ainda outros acordos internacionais sobre ABS que estão alinhados aos seus princípios, como o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura (ITPGRFA)¹⁰⁴ e o Acordo-Quadro de Preparação para a Pandemia de Influenza da OMS (PIP, na sigla em inglês), para o compartilhamento de amostras de vírus e dos benefícios decorrentes.

CENÁRIO ATUAL | As disposições do Protocolo foram implementadas na UE, Suíça e em alguns outros países, embora sua implantação, equilibrada e aberta à inovação, vá exigir tempo e dedicação em todos os outros países que já aderiram ou estão em processo de aderir ao Protocolo.

Uma proposta para uma nova exigência — que havia sido discutida durante as negociações do Protocolo e que ainda é debatida na OMC e no Comitê Intergovernamental da OMPI — se refere à propriedade intelectual. A exigência é fundamentalmente favorecida pelos países desenvolvidos que acreditam que ela estimularia o respeito às normas da CBD. Esta proposta exige que os

¹⁰¹ Ver iccwbo.org/publication/icc-business-charter-for-sustainable-development-2015/.

¹⁰² Ver iccwbo.org/publication/icc-green-economy-roadmap-a-guide-for-business-formuladores-de-políticas-and-society-2012/.

¹⁰³ Protocolo de Nagoia sobre Acesso aos Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados (ABS) da sua Utilização da Convenção sobre Diversidade Biológica, www.cbd.int/abs/.

¹⁰⁴ Ver www.planttreaty.org/.

requerentes de patente utilizando GRs/TK indiquem quais são os países que fornecem esses recursos, ou de onde eles se originam, e forneçam provas de que eles têm permissão desses países e que concordaram em repartir benefícios com eles. As empresas se opõem a essa exigência que imporá aos requerentes de patente exigências que geram incerteza jurídica e são incompatíveis com o sistema de patentes. Em muitos casos, os requerentes da patente não conseguiriam obter a informação solicitada e, com isso, estariam impossibilitados de contribuir para o cumprimento das regras ABS. O resultado, ao final, seria o menor uso da biodiversidade para P&D e em menos benefícios para repartir, o que seria contrário ao objetivo de repartição de benefícios da CBD e do Protocolo de Nagoya. Por fim, existem abordagens alternativas para o combate à apropriação indébita.¹⁰⁵

Se o pedido de depósito de patente for condicionado a essas exigências, a exploração das invenções — em prol do benefício geral — pode ficar seriamente comprometida; a incerteza causada por essas exigências seria um forte desestímulo à pesquisa, inovação e exploração de novas invenções que podem dar uma contribuição fundamental para o bem-estar da humanidade.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Uma das principais questões ainda em aberto é se o chamado Mecanismo Multilateral Global de Repartição de Benefícios é necessário para garantir a repartição justa e equitativa advindos da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado em situações transfronteiriças ou quando não for possível conceder ou obter o consentimento prévio informado.¹⁰⁶ A relação entre informação da sequência digital e o alcance do Protocolo se tornou, recentemente, uma questão central de debate.

As empresas continuarão a participar, de maneira construtiva, dos debates e demonstrar que os direitos de propriedade intelectual são compatíveis com a proteção do meio ambiente, e que podem promover os objetivos da CBD e do Protocolo de Nagoya, como o uso sustentável dos GRs e TK e a repartição equitativa dos benefícios.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC atua como ponto de convergência para as empresas nas negociações CBD/ABS sobre a implementação do Protocolo e contribui para os debates afins na OMPI e OMC. A ICC publicou diversos artigos sobre as questões relacionadas.

2. Mudança climática

HISTÓRICO | A mudança climática é um grande desafio, mas também uma oportunidade de relevância fundamental, para as empresas no seu papel inovador, financiador e investidor, e também nas parcerias sociais e empregadoras. A adaptação às mudanças climáticas e sua mitigação requerem esforços de todos os países, do setor público e do setor privado. A natureza global da mudança climática demanda, em nível internacional, a constante inovação, implantação e transferência de tecnologia para concretizar as metas globais de adaptação e mitigação, as quais exigem investimentos robustos. A maior contribuição ao investimento e à inovação é dada pelo setor privado, enquanto o papel dos governos consiste em proporcionar as estruturas institucionais apropriadas para acelerar e ampliar o desenvolvimento tecnológico, a implantação, a cooperação e os investimentos das empresas nestas áreas. A propriedade intelectual e as estruturas institucionais relacionadas são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e para o processo de implantação e, com o seu respaldo, os provedores de soluções tecnológicas investem em

¹⁰⁵ Ver ICC Document *Patent disclosure requirements relating to genetic resources: will they work?*, iccwbo.org/publication/patent-disclosure-requirements-relating-to-genetic-resources-will-they-work/.

¹⁰⁶ Ver ICC Document *The Need for and Modalities of a Global Multilateral Benefit-Sharing Mechanism* iccwbo.org/publication/the-need-for-and-modalities-of-a-global-multilateral-benefit-sharing-mechanism/.

aperfeiçoamentos tecnológicos contínuos em prol da sociedade. Nessa condição, eles formam o esteio dos esforços internacionais de implementação do Acordo de Paris sobre o Clima, da ONU, e de outras atividades tecnológicas ligadas ao clima, e que devem ser preservados e robustecidos para apoiar as ações de reação à mudança climática empreendidas por governos, empresas e sociedade. Além disso, têm função relevante na descoberta e na adaptação das necessidades tecnológicas às tecnologias disponíveis.

CENÁRIO ATUAL | A transferência de tecnologia e o financiamento ao clima são as pedras angulares das políticas climáticas internacionais referentes à mitigação e adaptação. O fórum intergovernamental mais importante para discutir e negociar soluções globais para a mudança climática é a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). A Convenção entrou em vigor em 1994 e nesse momento possui 196 partes, além da União Europeia. Em 2015, houve grande avanço nas políticas internacionais sobre o clima. O Acordo de Paris¹⁰⁷, em vigor desde 4 de novembro de 2016, marca — junto com outras deliberações e acordos multilaterais ligados ao clima, como a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU — um novo rumo nas diretrizes climáticas internacionais com implicações diretas e indiretas em tecnologia e PI, muito embora o Acordo de Paris não faça qualquer menção específica à PI.

Os objetivos do Acordo são ambiciosos e complexos: o Artigo 2 postula um aumento global na temperatura de menos de 2°C — de preferência, de 1,5°C — reconhecendo que esse aumento reduziria substancialmente os riscos e os impactos causados pela mudança climática; enquanto o Artigo 4 reivindica uma neutralidade líquida na emissão de gases do efeito estufa na segunda metade deste século. A concretização desses objetivos exigirá uma transformação sem precedentes por parte das empresas e da sociedade, sobretudo com relação ao uso e fornecimento de energia. Mais ainda, o desenvolvimento e a implantação tecnológica desempenharão funções fundamentais na conquista desses objetivos. Em termos de política climática, somente abordagens com uma dimensão global têm chance de êxito. O Artigo 6, sobre cooperação internacional, reflete que é irrelevante o local do mundo onde as emissões dos gases do efeito estufa serão reduzidas, desde que tais reduções, com efeito, aconteçam. Essa percepção enfatiza a relevância dos atuais debates sobre monitoramento, verificação e divulgação. Por exemplo, o Artigo 6 também permite o uso de mecanismos de mercado para orientar o capital privado e facilitar o acesso a tecnologias privadas. Esses mecanismos visam combater, de maneira eficaz e eficiente, a mudança climática. As várias abordagens nacionais também demandam medidas robustas contra a fuga de carbono, exigindo medidas protetoras adequadas em cada país, que não devem fomentar interferências indevidas no acesso aos mercados ou ao comércio, inclusive no campo da PI.

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

Os direitos de propriedade intelectual são elementos basilares no suporte para a transferência e disseminação de tecnologia. As patentes, em particular, são ferramentas primordiais para assegurar o investimento necessário do setor privado no desenvolvimento e na implantação de tecnologias

¹⁰⁷ Acordo de Paris nos termos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança no Clima (2016), unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php.

relevantes, em especial, em tecnologia limpa. A PI e instrumentos relacionados também desempenham funções preponderantes nos processos de transferência de tecnologia. As patentes, por exemplo, como boa fonte de informação disponibilizada ao público, ajudam a identificar tecnologias e detentores da tecnologia a fim de facilitar e acelerar a sua transferência. Os direitos de PI, portanto, são um pré-requisito, não uma barreira, ao acesso ou à transferência de tecnologia. A estabilidade e a eficácia na proteção da PI são vitais para o desenvolvimento e a disseminação de tecnologia limpa. A fragilização das estruturas de PI seria contraproducente para esses objetivos.

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

O Acordo de Paris menciona debates sobre questões de PI para os órgãos e grupos especializados relevantes. Sob a perspectiva de coerência jurídica institucional, e com base na *expertise* indispensável para a discussão de questões de PI atreladas ao comércio, o Conselho TRIPS da OMC é o local apropriado para qualquer debate sobre direitos de PI. Na verdade, as discussões sobre tecnologia verde e PI fazem, há muitos anos, parte da pauta do Conselho TRIPS da OMC.

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

É importante ressaltar, no entanto, que os direitos de PI não tiveram impacto negativo no acesso a muitas tecnologias necessárias à implantação efetiva e eficiente das políticas climáticas. As tecnologias em questão podem não ser protegidas, em absoluto, pelos direitos de PI — por exemplo, porque a proteção da PI expirou¹⁰⁸ — ou essas tecnologias podem ser de livre acesso ao mercado, mesmo se sujeitas aos direitos de PI, sem ágios de custo significativo decorrentes da proteção da PI. Essa circunstância é especialmente verdadeira para as tecnologias de adaptação à mudança climática. Muitas delas, se não a maioria, estão disponíveis no mercado e vêm sendo utilizadas há bastante tempo, embora não necessariamente rotuladas como “adaptação à mudança climática”, e sim de acordo com a sua funcionalidade, como “proteção contra enchentes”, “irrigação”, “tecnologias de construção”, etc..

À semelhança dos direitos de PI, o livre comércio e o acesso aos mercados com estruturas viabilizadoras para investimento e financiamento climático são vitais para garantir o acesso às tecnologias climáticas necessárias, a ausência delas representando um entrave monumental. O Acordo TRIPS da OMC harmoniza, em âmbito global, a proteção da PI como meio de estimular e garantir, sem obstruções, o livre comércio.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Depois do Acordo de Paris, as negociações da UNFCCC, governos e empresas podem agora se concentrar no desenvolvimento do arcabouço institucional necessário e em assegurar a sua colocação em prática. Muitas questões desafiadoras ainda permanecem à

¹⁰⁸ Ver *Patentes e Clean Energy: Bridging the Gap between Evidence and Policy* (UNEP, EPO, e ICTSD, 2010); [documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/\\$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf).

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

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

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

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

Enfim, transformar o espírito e a ambição positiva do Acordo de Paris em abordagens operacionais concretas por meio de soluções tecnológicas é ponto pacífico para a implementação sustentável do Acordo.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC tem um compromisso de longa data no cenário sobre o clima. É o órgão tutelar de coordenação das empresas nas negociações da UNFCCC e fornece informações para novos órgãos, como o Comitê Executivo de Tecnologia (TEC), o Centro e Rede de Tecnologia para o Clima (CTCN) e o Fundo Verde do Clima (GCF). Nos debates em níveis internacional e nacional, a ICC compartilha exemplos positivos de desenvolvimento, disseminação e uso de tecnologias de comprovada viabilidade ambiental, e destaca as políticas que criam ambientes propícios para esses processos.

A ICC publicou um *Guia da Economia Verde*¹⁰⁹ incluindo cerca de 60 melhores práticas e vários artigos de posicionamento para reuniões da UNFCCC, destacando o importante papel da propriedade intelectual e as condições gerais propícias para a transição para uma "economia verde".

A ICC continua a dar *feedback* crítico para governos e Organizações Intergovernamentais (IGOs) sobre o papel da PI e de ambientes propícios, inclusive princípios de tributação ambiental, e recomendações da Agenda para o Comércio Mundial (WTA, na sigla em inglês) da ICC sobre produtos e serviços ambientais¹¹⁰.

III. INOVAÇÃO

HISTÓRICO | A disponibilidade de soluções a custo acessível para enfrentar os desafios globais — incluindo saúde, meio ambiente, geração de empregos, educação e segurança alimentar — vai depender do desenvolvimento e da implantação generalizada de tecnologias novas e existentes. Em sintonia com tendências passadas, o setor privado provavelmente continuará a ser o responsável pela grande maioria dos investimentos em P&D, assim como pela maior parte dos gastos, com o objetivo de desenvolver e implantar novas e aprimoradas soluções tecnológicas. Os direitos de propriedade intelectual (DPI) são ferramentas essenciais que permitem às empresas amortizar seus investimentos e garantir, assim, um retorno sobre o capital investido.

Uma tendência de abordagem para inovação se refere ao conceito de “indústria 4.0”. Esse conceito envolve automação e troca de dados em tecnologias de fabricação e processos de dados, visando aprimorar continuamente as atividades industriais, contábeis, comerciais e operacionais e torná-las mais eficientes com a redução da intervenção humana. A nanotecnologia, inteligência artificial e a Internet das Coisas (IoT)¹¹¹ são exemplos de aperfeiçoamentos que estão viabilizando o desenvolvimento da indústria 4.0. Esse progresso apresenta novas oportunidades de negócios e fomenta ideias pioneiras para alimentar as novas necessidades do mercado e do homem. A indústria 4.0 tem o potencial de impactar a nossa sociedade assim como a revolução da informática — indústria 3.0 — fez à sua época, e é provável que abra a novas oportunidades e desafios na área da propriedade intelectual.

Em um mundo de tecnologias cada vez mais complexas, o desenvolvimento de novos produtos depende da capacidade de reunir ideias, *expertise* e inovações de várias disciplinas, entidades — públicas e privadas — e países. Para criar novos produtos e serviços num mercado cada vez mais dinâmico, muitas empresas consideram fundamental o compartilhamento de ideias e trabalho em estreitas colaborações com parceiros e até mesmo concorrentes — uma forma de inovação em rede frequentemente chamada de “inovação aberta”.

A inovação aberta tem sido facilitada pela digitalização da informação, o que também tem sido um catalisador vital para a inovação e para aprimorar as muitas tecnologias existentes. A capacidade das diferentes entidades de trabalhar em conjunto, dividindo conhecimentos e se associando para tirar proveito das tecnologias existentes, deve ter o respaldo de sistemas robustos de proteção de PI que protejam eficientemente ativos intangíveis transferidos ou utilizados durante o desenvolvimento e a implementação de qualquer projeto. Sistemas de PI e modelos de licenciamento dinâmicos são

¹⁰⁹ Ver iccwbo.org/publication/icc-green-economy-roadmap-a-guide-for-business-formuladores-de-políticas-and-society-2012/.

¹¹⁰ Ver *ICC World Trade Agenda — Post-Bali Business Priorities*, iccwbo.org/publication/icc-world-trade-agenda-post-bali-business-priorities/.

¹¹¹ Ver a seção B.IX.1 sobre Produtos de Informática (por exemplo, bancos de dados).

imprescindíveis e vitais para a confiança dos diversos interessados na cadeia de valor ou na rede em questão envolvida, e para o sucesso dos seus esforços colaborativos de inovação.

As empresas formam parcerias com uma série de organizações com o objetivo de alavancar recursos e vantagens que tragam benefícios mútuos. A principal contribuição de uma empresa é investir o capital significativo normalmente exigido para desenvolver descobertas, identificar aplicações e introduzi-las no mercado. As contribuições governamentais e acadêmicas para a inovação, geralmente se limitam à área de pesquisa básica e demonstração, e trazer os resultados dessa pesquisa para o mercado normalmente requer grandes investimentos de capital privado. Um dos meios mais eficientes de levar as pesquisas, realizadas no âmbito acadêmico e governamental, para o mercado, é através da transferência ou do licenciamento de patentes e *know-how* pertinente para o setor privado, a fim de estimular e atrair os investimentos adicionais necessários, em geral realizado pelas empresas. Essa colaboração pode ser estimulada por políticas que facilitem a cooperação tecnológica entre empresas e instituições públicas de pesquisa, bem como através de sistemas pioneiros de inovação amparados por direitos de PI e estruturas de transferência de tecnologia favoráveis.

Tanto investimentos públicos quanto privados em P&D são um estímulo fundamental para a atividade inovadora¹¹², tendo sido demonstradas correlações positivas entre o nível de investimento em P&D e a atividade de patenteamento (um indicador da inovação). De acordo com um relatório da OECD, que analisou o rendimento em inovação dos maiores investidores mundiais em pesquisa e desenvolvimento usando patentes e marcas como indicadores proxy, “os maiores investidores corporativos do mundo em P&D (...), respondem por mais de 90% do investimento global das empresas em P&D, detêm 66% de todas as famílias de patentes abrangendo os maiores escritórios de PI em todo o mundo (IP5)”.¹¹³

O setor empresarial, como principal fonte de investimentos em P&D, é um participante fundamental no desenvolvimento, comercialização e disseminação de tecnologia. Além disso, a comunidade empresarial mantém grande interesse em atender às necessidades da crescente base de consumidores em países emergentes e em desenvolvimento. Os empreendimentos, portanto, são a principal fonte de recursos para os países que pretendem atualizar a sua capacidade tecnológica, razão pela qual as empresas estão ampliando as parcerias com os governos — e o setor privado — em escala global no esforço de desenvolver soluções tecnológicas adequadas para diversos clientes a um custo acessível. Essas iniciativas de cooperação tendem a se concentrar em países com políticas de meio ambiente que favorecem a inovação e o investimento, incluindo a aplicação dos direitos de PI e instituições de apoio. Além da PI, os investimentos em tecnologia e acordos de transferência de tecnologia podem ser apoiados e estimulados através de incentivos fiscais, remoção de exigências locais quanto ao conteúdo e restrições em contratos de fornecimento ao governo, remoção de barreiras tarifárias e não tarifárias (NTBs, na sigla em inglês) e, dependendo das circunstâncias, até mesmo através de investimentos diretos do governo ou políticas de aquisição pública.

Como importante facilitador de transações e investimentos em tecnologia, o apoio dos direitos de PI nesse processo de inovação é o principal componente na criação de ambientes favoráveis a investimentos estrangeiros diretos, parcerias e comércio internacional de produtos e serviços. Sistemas eficazes de proteção à PI facilitam a transferência de tecnologia e o desenvolvimento da indústria local, tornando-a atraente para que os fornecedores de tecnologia façam investimentos e

¹¹² Para mais informações sobre como a P&D é um estímulo fundamental para a atividade inovadora, ver www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064.

¹¹³ Ver *World Corporate Top R&D Investors: Innovation and IP Bundles*, www.oecd.org/sti/inno/World_Corporate_Top_RD_Investors_Innovação_and_IP_bundles.pdf.

parcerias locais e compartilhem sua *expertise* ou "*know-how*". Ao longo do tempo, essa colaboração vai resultar na renovação da capacidade e da base de conhecimento locais, criando um sólido alicerce para uma constante implantação de tecnologias, inovação e crescimento econômico. Além do impacto positivo no crescimento e na geração de empregos, esse processo traz benefícios simultâneos para a concretização dos objetivos delineados nas políticas públicas — por exemplo, assistência médica mais satisfatória em decorrência de dispositivos médicos e medicamentos melhorados. A proteção da PI é um componente importante da política de meio ambiente que apoia o avanço e a difusão de tecnologia sustentável.

O sistema de PI — em especial o sistema de patentes — também contribui para tornar mais transparentes as tendências e os desenvolvimentos tecnológicos, promovendo assim eficiência e concorrência na atividade da descoberta. Os bancos de dados de patente proporcionam uma fonte rica de informações sobre os desenvolvimentos em todas as áreas da tecnologia ao redor do mundo, possibilitando que os inovadores se beneficiem das mais atuais informações tecnológicas. As informações nos bancos de dados de patentes também possibilitam a análise e a identificação das tendências de P&D e os detentores de tecnologias, oferecendo uma compreensão sobre a evolução tecnológica em campos específicos. Isso estimula o progresso tecnológico e a concorrência na inovação, além de inteligência para decisões de negócios estratégicas.

CENÁRIO ATUAL | O papel da PI de facilitar as transações que reforçam a difusão de tecnologia através dos países e diversos setores ainda não é devidamente reconhecido pelos governos em alguns países, principalmente países em desenvolvimento. Isso pode ser atribuído ao pouco conhecimento sobre a verdadeira contribuição da PI à inovação e comercialização de novos produtos e serviços, independentemente de essas soluções provierem das empresas, do governo ou da academia. Essa falta de reconhecimento também pode ser atribuída à realidade em muitos países — sem uma infraestrutura básica ou um ambiente de negócios sólido — onde os sistemas de PI não são prioridade para as empresas decidirem onde fazer negócios. Como a estrutura da PI facilita as transações da tecnologia, mas em geral não é o principal vetor, mesmo o sistema mais robusto de PI não será suficiente para atrair parcerias nesses ambientes. Além disso, algumas autoridades não têm pleno conhecimento do papel atualmente desempenhado pelas ferramentas de PI, ou suas futuras aplicações, por entidades nacionais, como uma forma de atingir seus objetivos no próprio país e no exterior. Nos países em desenvolvimento, quanto mais entidades tornam-se inovadoras, por si só, e usam mais o sistema de PI, o ceticismo de algumas autoridades tende a diminuir.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Os governos que buscam promover a transferência de tecnologia e agilizar o processo de aumento da capacidade doméstica adotaram, por vezes, políticas contraproducentes com o objetivo de obrigar uma transferência de tecnologia. A disseminação da tecnologia e, o mais importante, a difusão do *know-how* fundamental relacionado à tecnologia — que é fundamental para a melhoria contínua da capacidade de usar e desenvolver tecnologias — ocorre ao longo do tempo e não pode ser imposta. Desse modo, políticas que visam impor uma transferência de tecnologia — como, por exemplo, o licenciamento compulsório, não constituem uma sólida estratégia de longo prazo para o crescimento e o avanço tecnológico, principalmente porque empresários e investidores consideram isso um grande risco comercial.

Na realidade, as tentativas de impor a transferência de tecnologia — seja através do enfraquecimento de PI ou de outras políticas, juntamente com limitações na implantação de soluções tecnológicas no mercado de origem — provavelmente vão inviabilizar o acesso de um país a essa tecnologia. Essas abordagens devem ser evitadas ou restritas a raríssimas situações de curto prazo que não apresentem alternativas. Em particular, o uso do licenciamento compulsório na obtenção de vantagens comerciais para empresas concorrentes no mercado doméstico é ineficaz, pois sinaliza às potenciais parcerias tecnológicas que não devem investir e compartilhar seu *know-how* em determinada jurisdição, por receio de indevida apropriação de PI para uso por empresas concorrentes. Ao invés de estimular constantes parcerias e participações, essas políticas tendem a

minar o acesso a novas e atuais tecnologias, prejudicando a implantação de soluções tecnológicas de ponta naquele país.

Os governos devem trabalhar visando à construção da capacidade de inovação local e implementando políticas de apoio ao desenvolvimento e difusão da tecnologia. Essas políticas incluem a ênfase numa força de trabalho bem treinada e instruída, incentivos fiscais adequados que assegurem a real proteção dos direitos de PI através de um sistema de PI eficiente, um arcabouço jurídico e a garantia de licenciamento desses direitos no mercado, pondo em prática regulamentos favoráveis aos investimentos e ao comércio, e incentivando projetos empresariais pioneiros.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC encomendou uma série de trabalhos de pesquisa sobre o papel da propriedade intelectual na inovação. Esse projeto de pesquisa tem como objetivo contribuir para uma compreensão melhor e mais concreta em torno da verdadeira utilização da PI nos processos de inovação. Essa compreensão é fundamental para delinear uma legislação com uma estrutura que priorize a PI no quadro de inovação que permita atingir os objetivos de um programa de política governamental mais eficaz. Os tópicos abordados nos artigos de pesquisa incluem: o papel da PI na administração de pequenas empresas, inovação aberta, segredos de negócios, evolução da geografia da inovação, e canais para transferência e difusão de tecnologia. Maiores informações sobre esse projeto podem ser encontradas em iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

IV. CONCORRÊNCIA

HISTÓRICO | É natural que existam tensões entre o direito de concorrência (“direito antitruste”, nos Estados Unidos) e os direitos de propriedade intelectual.¹¹⁴ Os artigos 8.2 e 40 do TRIPS permitem aos membros da OMC adotar medidas para controlar práticas anticoncorrência com base nos direitos de PI. A OMC, a OECD e a UNCTAD criaram grupos para estudar essas práticas, embora a maior parte da atividade legislativa e de aplicação antitruste ocorra em nível nacional ou na União Europeia.

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

- a) Uma posição dominante resultante da titularidade de propriedade intelectual pode ser utilizada de forma abusiva pelo seu titular, por exemplo, recusando-se a licenciar a PI aos concorrentes ou implementadores da tecnologia protegida, buscando medidas liminares contra os violadores de patentes essenciais (SEPs), ou induzindo a erro os escritórios de patente para evitar o ingresso de concorrentes no mercado.
- b) Um licenciante poderá impor ao seu licenciado termos de licenciamento anticoncorrenciais que restrinjam a concorrência dentro da própria marca ou entre marcas, tais como restrições à capacidade do licenciado de determinar o preço dos seus produtos ou serviços, restrições a determinados campos de uso, restrições ao consumidor, “venda casada” ou acordos não concorrenciais.

CENÁRIO ATUAL | Em contraste com a Comissão Europeia, as autoridades dos EUA têm tradicionalmente adotado uma abordagem um pouco menos rigorosa em relação aos contratos de

¹¹⁴ A relação entre patentes e normas é discutida na seção A.II.2.2, Patentes e Normas.

licenciamento de tecnologia. Por exemplo, relatórios emitidos pela Comissão Federal de Comércio, em 2003, e, em conjunto, pela Comissão Federal de Comércio e o Departamento de Justiça, em 2007, concluíram que os direitos de propriedade intelectual raramente criam monopólios no sentido anticoncorrencial e que os detentores de patente podem, muitas vezes, se recusar a licenciar sua tecnologia a outros sem violar as leis de concorrência. Em contraste, a Comissão Europeia há muito vem estimulando o licenciamento obrigatório de PI em situações excepcionais de mercado. Os primeiros casos giravam em torno do licenciamento de listagens protegidas por direitos autorais de programas de televisão, divulgação de resultados de pesquisa de mercado e reciclagem de resíduos. Para além disso, a Comissão Europeia aplicou medidas contra a Microsoft em relação à não divulgação de informações técnicas, e alertou a indústria farmacêutica sobre possíveis medidas punitivas contra “patentes defensivas” — i.e. patentes inativas nas quais os detentores de direito não demonstram interesse por qualquer inovação — caso venham a ser utilizadas para impedir qualquer tentativa de inovação pelos concorrentes. Após investigar o setor farmacêutico em 2009, a Comissão Europeia aprofundou diversas investigações sobre acordos de estorno de pagamento ou “*pay-for-delay*” (pagar para atrasar o lançamento do produto genérico) entre laboratórios farmacêuticos de substâncias originais e laboratórios de substâncias genéricas, tendo aplicado multas pesadas a vários detentores de PI.

As agências de fiscalização concorrencial dos Estados Unidos emitem normas para a avaliação de acordos de licenciamento anticoncorreciais e, na maior parte das vezes, aplicam uma abordagem denominada “regra da razão”.¹¹⁵ Segundo essa abordagem, somente acordos injustificadamente restritivos ao comércio são considerados sem efeito perante as leis antitruste e podem, como consequência, ser nulos e alvo de multas. Nesse sentido, os tribunais analisam se os efeitos anticoncorreciais de um acordo são sobrepujados pelos benefícios gerados por condições proconcorreciais. Por exemplo, dependendo dos fatos do caso, uma cláusula do licenciamento que impeça o licenciado de celebrar um contrato de licenciamento com os concorrentes do licenciante poderá ser permitida, se aquele contrato for necessário para impedir que os concorrentes do licenciante capitalizem em cima dos esforços prévios de pesquisa e desenvolvimento financiados pelo licenciante. Além disso, a “venda casada” num licenciamento de patente pode ser aceita nos Estados Unidos, desde que a patente não crie uma posição dominante. Indo mais além, a imposição de um preço mínimo de venda, pelo qual o licenciado é obrigado a vender os produtos fabricados sob a licença, estará sujeita a uma análise sob a abordagem “regra da razão”.

Na UE, a Comissão Europeia tem particular interesse em acordos potencialmente restritivos na área de propriedade intelectual. Na “venda casada”, as diretrizes da UE sobre transferência de tecnologia são menos flexíveis que as dos Estados Unidos: a venda casada pode ser considerada anticoncorrencial, embora a patente não indique uma posição dominante. A Comissão também entende que, em princípio, a definição de um preço mínimo em relação aos produtos fabricados sob uma licença de PI não pode ser justificada pelas regras de concorrência da União Europeia.

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

¹¹⁵ Em janeiro de 2017 o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Comércio Federal publicou as Normas Antitruste revisadas para o licenciamento de propriedade intelectual.

Existem duas principais isenções por categoria da UE que são de relevância para os acordos de PI:

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

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

Esse Regulamento, e as diretrizes associadas, são consideravelmente mais rigorosos do que as cláusulas anteriores de segurança da União Europeia com respeito a cláusulas de retrocessão, licenças de *pool* de patentes e o direito do titular da PI de rescindir o acordo de licença se contestada a validade dos direitos de PI licenciados. Em especial, as últimas disposições deixaram de ser contempladas pelas cláusulas de porto seguro, podem não ser aplicáveis e exigem uma avaliação individual ao peso das diretrizes. Essas modificações foram realizadas na tentativa de “podar” direitos de PI inválidos, risco que, nos últimos anos, cada vez mais tem preocupado a Comissão Europeia. É importante ressaltar que, além das cláusulas de porto seguro mencionadas acima, incluídas nos Regulamentos Nº 1217/2010 e Nº 316/2014, a Comissão Europeia também publicou diretrizes em relação à avaliação de acordos não enquadrados nos regulamentos.

Nos EUA, a Lei América Inventiva Leahy-Smith (AIA) — que entrou em vigor em abril de 2013 — corrigiu as falhas relevantes na lei de patentes dos Estados Unidos, principalmente ao reduzir a incerteza sobre a validade em comparação com a antiga lei denominada “primeiro a inventar”, ao melhorar as oportunidades de ataque de terceiros às patentes, e atenuando os efeitos da cláusula referente a danos triplos¹¹⁶. Mudanças dentro de um escopo mais abrangente, com objetivos idênticos, entraram em vigor na Austrália, também em abril de 2013, nos termos da Lei de Emenda da Legislação de PI (Raising the Bar) de 2012.

PERSPECTIVAS FUTURAS | Na UE, a Comissão Europeia tende a insistir na adoção de medidas de aplicação anticoncorrencial contra operações relativas à PI, sobretudo na área de patentes essenciais (SEPs). A Comissão também adotou uma decisão de acordo em relação ao licenciamento de SEPs e pleiteando medidas liminares no setor de telefonia móvel contra a Samsung, bem como uma decisão de proibição contra a Motorola. Orientações relevantes nessa área também são comunicadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia através da sentença no Caso C-170/13 Huawei v ZTE. Ademais, a Comissão Europeia continuará a investigar acordos potencialmente restritivos no setor

¹¹⁶ Seção 284 com a nova Seção 298.

farmacêutico e em outras áreas de relevância para a PI, inclusive em fusões e *joint ventures* que necessitem de aprovação nos termos das regras europeias para o controle de fusões.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC emitiu um parecer sobre as propostas da Comissão Europeia para pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia, dando sequência a um trabalho de monitoramento de desenvolvimentos nessa área.¹¹⁷

V. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

HISTÓRICO | As redes digitais de alta velocidade (banda larga) permitem a distribuição de conteúdo digital e outros produtos culturais, em formatos *streaming* e sob demanda. Os proprietários de conteúdo e distribuidores autorizados estão rapidamente se antecipando na utilização de cadeias de alta velocidade e ofertas de conteúdo através de uma grande diversidade de plataformas, utilizando uma variedade de modelos de negócios. As novas plataformas estão impulsionando uma verdadeira explosão de criatividade online. O crescimento de serviços legítimos encontra desafios em uma série de fatores, incluindo dificuldades para proteger a distribuição de conteúdo no ambiente digital de alto risco.

Às vezes, os pontos de vista debatidos atingem um nível de polarização — com posições extremas enfatizando tanto os benefícios quanto os possíveis danos na proteção ou restrições aos direitos autorais. É evidente que a proteção à propriedade intelectual é um esteio fundamental para o desenvolvimento do comércio eletrônico e a integração de tecnologias da informação e comunicação. Ao mesmo tempo, deve ficar claro que a proteção aos direitos autorais não se aplica à informação, fatos ou ideias — que são somente os veículos pelos quais eles são expressos. É importante notar que a proteção ao direito autoral não é vitalícia — é um direito com prazo de vencimento, e muitas exceções relativas à proteção do direito autoral já existem na maioria das jurisdições. Essas exceções são determinadas de acordo com a lei internacional pertinente e aplicadas ao nível das leis nacionais.

Mesmo em casos de utilização onde as exceções não são aplicadas, soluções voluntárias — como flexibilidade no licenciamento de novos ou preexistentes direitos de propriedade intelectual — estão evoluindo de forma a preservar os direitos concedidos ao detentor dos direitos autorais e, ao mesmo tempo, viabilizando um maior acesso a essas obras (por exemplo, sistemas de licenciamento como o Creative Commons emitem uma gama de licenças de direitos autorais padronizadas que especificam as utilizações permitidas e se o conteúdo pode ser distribuído ou copiado).

Um sistema equilibrado que incentiva a criação, com o bom senso de reconhecer exceções e limitações, é o pilar do crescimento econômico para uma ampla gama de participantes, incluindo detentores de direitos autorais e usuários, bem como aqueles que aproveitam as exceções e limitações inerentes ao sistema. Com esse objetivo, é essencial ressaltar que uma das principais metas da proteção do direito autoral é estimular a disponibilidade pública de obras que, de outra forma, não seriam criadas ou compartilhadas com o público sem uma garantia de proteção, com um retorno sobre o investimento, tempo, esforço e talento exigidos para a sua produção e distribuição.

CENÁRIO ATUAL | A internet e a tecnologia, de um modo geral, ampliaram o cenário receptivo para que conteúdo, ideias e informações possam ser disseminados, consumidos e criados. Para lidar com esses desenvolvimentos, estão ocorrendo debates políticos sobre diferentes temas, entre eles

¹¹⁷ Ver www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/concorrência/technology-transfer/.

governança da Internet, privacidade de dados, liberdade de expressão e, naturalmente, direito autoral. Legisladores e formuladores de diretrizes sempre tiveram a responsabilidade de delinear uma política que possa conciliar os interesses dos criadores com os interesses dos usuários no contexto de novos desenvolvimentos tecnológicos. A lei de direitos autorais é suficientemente flexível para lidar com esses desafios, desde que dentro de um arcabouço jurídico mais amplo que promova a disseminação de conteúdo, além de reconhecer, também, os inúmeros fatores limitantes previstos para a proteção da propriedade intelectual no contexto de uma sociedade produtiva e equilibrada.

A evolução das questões na área da lei dos direitos autorais tem um impacto direto na forma como o conteúdo é distribuído e disponibilizado ao público, assunto debatido com maior abrangência na seção B, III, sobre direito autoral.

PERSPECTIVAS FUTURAS | As empresas continuarão a ter uma participação ativa na formulação das políticas da internet que tenham uma influência direta na PI, ajudando a difundir a mensagem segundo a qual a proteção à PI estimula a criatividade necessária para o desenvolvimento da internet, além de assegurar o caminho para a projeção de futuras obras que tragam benefícios para o público. O desenvolvimento dos modelos de negócios continua, aliado a uma sólida proteção de tecnologia.

As empresas têm se comprometido com uma série de empreendimentos para colocar quantidades significativas de conteúdo mais amplamente à disposição, de uma maneira segura, por todo o conjunto de novas plataformas de mídia. Por exemplo, a Copyright Hub está trabalhando para facilitar a identificação de titulares de direito autoral através de normas técnicas interoperáveis e bancos de dados vinculados. Uma vez que o titular do direito autoral possa ser identificado, deve ser possível construir regimes de licenciamento automatizados online que possam oferecer permissões diferenciadas para utilização do material protegido por direito autoral. A tecnologia implícita será de fonte aberta e independente de qualquer ideologia quanto ao modo em que deve ser utilizada.¹¹⁸ Outras iniciativas incluem a *Linked Content Coalition*¹¹⁹. As empresas devem continuar a explorar as oportunidades de intensificar a acessibilidade às matérias de uma forma segura e juridicamente sólida. As empresas devem estimular o diálogo que enfoque em sistemas tecnicamente seguros para distribuição de obras online, em tecnologia para gerenciamento de direitos digitais (DRM, na sigla em inglês) que vise proteger a distribuição, estimulando a inovação e a criatividade.

Os governos devem adotar políticas de estímulo à inovação e à criatividade na internet que incluam a proteção dos direitos de PI. Uma maneira prática e eficaz para atingir esse objetivo é a ratificação, e posterior adesão, à Convenção de Berna, ao TRIPS e aos Tratados da OMPI sobre internet, implementando e aplicando as disposições desses instrumentos de forma eficaz.

O Comitê Consultivo do Governo junto à ICANN deve incentivar a adoção de políticas de estímulo ao comércio eletrônico, promovendo, inclusive, a proteção à propriedade intelectual. Os governos devem apoiar a aplicação efetiva dos direitos de PI e parcerias que permitam um acesso seguro e legal aos conteúdos na internet.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC | A ICC lançou a iniciativa Ação Empresarial de Apoio à Sociedade da Informação (BASIS, na sigla em inglês), em meados de 2006, para representar os interesses das empresas e oferecer experiência empresarial aos fóruns globais, incluindo o Fórum Governamental da Internet (IGF, na sigla em inglês), a Aliança Global das Tecnologias da Informação e da

¹¹⁸ Outras informações sobre a Copyright Hub em www.copyrighthub.org.

¹¹⁹ Ver www.linkedcontentcoalition.org/.

Comunicação (TIC) para o Desenvolvimento (GAID, na sigla em inglês), e o acompanhamento após a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS) e atividades de implementação.¹²⁰

¹²⁰ Ver iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to-support-the-information-society-basis/.

Notas

Notas

DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA

O escritório Dannemann Siemsen, fundado em 1900, tem destacada atuação em todas as áreas de propriedade intelectual. Oferece a seus clientes consultoria especializada em todas as áreas de proteção, incluindo patentes, marcas, direitos autorais, concorrência desleal, franquia, proteção aos programas de computador, transferência de tecnologia, e combate à pirataria.

Com um quadro de 132 advogados, 21 engenheiros, farmacêuticos, biólogos e químicos e uma equipe de aproximadamente 800 funcionários, em 3 escritórios no Brasil, o escritório Dannemann Siemsen atende às necessidades de todos os tipos de clientes que incluem desde empresas recém constituídas até grandes companhias citadas pela revista Fortune 500 Companies. Embora seja, atualmente, o maior escritório de propriedade intelectual do Brasil, o Dannemann Siemsen está empenhado em oferecer o melhor atendimento personalizado aos seus clientes.

Altamente reconhecido pela qualidade de seus serviços, o escritório vem sendo eleito o melhor Escritório de PI do Brasil pela revista Managing Intellectual Property, desde a primeira edição do prêmio, em 1997. Alguns dos seus principais sócios também são reconhecidos como profissionais de Alto Nível pelo Chambers & Partners.

Embora fundado há mais de um século, o Dannemann Siemsen é um escritório dinâmico e moderno, em busca constante pelo aperfeiçoamento de seus serviços e compromisso com a excelência. Ao mesmo tempo, suas atividades se estendem aos serviços públicos e comunitários, com intensa participação em programas sociais.

QUEM SOMOS?

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

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

ÁREAS DE FOCO

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

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

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

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

ATIVIDADES

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

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

JUNTE-SE À COMISSÃO DE PI DA ICC PARA

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

A CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL (ICC)

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) é a maior organização de empresas do mundo com uma rede de mais de 6 milhões de associados em mais de 100 países. Nosso papel é promover o comércio internacional, a condução responsável das empresas e uma abordagem global dos regulamentos através de uma combinação única de atividades de defesa e estabelecimento de normas — aliada a serviços de resolução de conflitos orientados ao mercado. Nossos membros incluem muitas das maiores empresas mundiais, SMEs, associações empresariais e câmaras de comércio locais.

Nós somos a organização de empresas do mundo.

iccwbo.org



POLICY AND BUSINESS PRACTICES

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

Online em iccwbo.org/iproadmap

Número da publicação: 794por

ISBN: 978-92-842-0491-5