

POSIONAMENTO EUROCAMARAS BRASIL

Direitos de Propriedade Intelectual nas Negociações do ALC UE-MS

Dezembro de 2017

CONTEXTUALIZAÇÃO

A EUROCAMARAS Brasil, fundada em 1999 e com sede em São Paulo, representa os interesses e demandas de mais de 5 mil indústrias e empresas europeias na comunidade brasileira de negócios. Em 2001, a EUROCAMARAS Brasil estabeleceu a Câmara de Mediação e Arbitragem (**CAE**) para assegurar a resolução de disputas em comércio e investimentos para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) operando no Brasil. É ainda a reconhecida parceira brasileira das Eurocâmaras (Associação de Câmaras Europeias de Comércio e Indústria), composta por Câmaras Nacionais em 46 países, bem como 2 mil Câmaras locais e regionais. Além disso, a EUROCAMARAS Brasil é membro da Rede EBO (Rede das Organizações Europeias de Negócios), que abrange mais de 35 países nos 5 continentes. A Rede EBO disponibiliza apoio, informação e uma plataforma de conexões para empresas europeias pelo mundo.

Levando em consideração a necessidade de promover a efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual (DPI) e para assegurar que medidas que as executem não se tornem, elas mesmo, barreiras ao comércio, os membros da OMC implementaram multilateralmente o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) em 1995. O Acordo estabelece os padrões mínimos de proteção que cada membro deve proporcionar, e dispõe sobre procedimentos e tutelas que devem estar sempre disponíveis para assegurar que os direitos dos membros sejam respeitados. O TRIPS também reconhece os objetivos de políticas públicas dos sistemas nacionais de proteção de direitos intelectuais, incluindo objetivos de desenvolvimento e tecnológicos.

No contexto do Acordo de Livre Comércio entre a EU e o Mercosul (ALC), a EUROCAMARAS Brasil saúda enfaticamente todos os esforços para que se alcance um capítulo relevante sobre DIP, em linha com as características do TRIPS e melhorias adicionais.

Os DPI cobrem uma variedade de assuntos, incluindo patentes, desenho industrial, proteção de software, direitos autorais, marcas, indicações geográficas (IG), entre outros.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é responsável por conceder patentes em invenções e registrar marcas e contratos de transferência de tecnologia, em consonância com a Lei Federal 9.279/96, que regulamenta, a nível federal, os

direitos de propriedade intelectual. No caso de patentes farmacêuticas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) também realiza a prévia anuência no processo administrativo de obtenção de patentes. O Mercosul, por sua vez, não possui níveis comunitários de instituições e proteção aos DPI.

Na UE, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) e o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) compartilham competências e regulam cada modalidade de DPI. Institutos nacionais também existem em cada um dos países-membro.

Como empresas eventualmente litigam sobre DPI, a existência de mecanismos alternativos de resolução de disputas (ADR) e de um sistema legal robusto têm um papel relevante na funcionalidade de acordos-marco em DPI. O Brasil tem se destacado por ter realizado reformas em sua Lei de Arbitragem ([Lei 13.129/15](#)) e pela criação de uma Lei de Mediação ([Lei 13.140/15](#)). O Código de Processo Civil brasileiro foi também recentemente

atualizado ([Lei 13.105/15](#)), provendo procedimentos mais claros e rápidos.

O ALC deveria possibilitar novas formas de o empreendedorismo europeu e brasileiro aumentar a relação em propriedade intelectual e encontrar maneiras de enfrentar os desafios com os últimos avanços tecnológicos. Ambas as partes irão se beneficiar de um arcabouço melhorado de proteção aos DPI, já que a inovação afeta a produtividade das empresas. Isso ocorre porque o processo e as inovações organizacionais ampliam a eficiência com que os insumos são convertidos em produtos, liberando recursos que podem em seguida ser absorvidos na economia. Maiores graus de acesso de mão-de-obra qualificada nos dois blocos, como engenheiros e técnicos, são cruciais nesse processo.

Nas próximas seções, nosso documento de posicionamento trata dos problemas relacionados a patentes, registro de marcas, contratos de transferência de tecnologia e mecanismos de cumprimento.

PATENTES

De maneira geral, pode-se tentar patentear qualquer invenção ou modelo de utilidade, seja ele um produto ou processo, em todos os campos da tecnologia, desde que seja algo novo, envolva um processo inventivo e apresente potencial de aplicação industrial. Do ponto de vista econômico, patentes criam incentivos para a inovação e o compartilhamento de conhecimento. Acesso a novas tecnologias produz externalidades positivas, ajuda a superar deficiências no capital humano e gera ganhos regulares, reconhecidos pela literatura especializada.

Em 2016, a UE manteve sua posição de segunda maior requisitante de patentes estrangeiras no Brasil (35%), com 8.012 protocolos, embora tenhamos visto uma queda de pedidos em termos absolutos.

Depósito de Patentes no INPI

Origem	2015	2016
Brasileiras	7.344	8.082
Estrangeiras	25.699	22.838
UE	9.072	8.012
EUA	10.303	9.129
Outros	6.324	5.797
Total	33.043	31.020

Fonte: Estatística do INPI sobre Propriedade Intelectual (2016)

Em 2016, o Brasil ficou na 12^a posição entre os países não-membros do EPO, relativamente à quantidade de requerimentos. Os três maiores petionários não-membros do EPO somam mais de 80% de todos os pedidos de não-membros. O Brasil aumentou a quantidade de pedidos em

aproximadamente 4%, chegando a um total de 625. Apesar da pequena quantidade de pedidos, os pedidos brasileiros ao EPO são superiores aos de 23 países europeus no Brasil.

Depósito de Patentes no EPO

Origem	2015	2016
Membros do EPO	96.797	97.167
UE – 28	86.414	85.961
Não-membros EPO	182.205	199.060
Brasil	603	625
EUA + Japão + China	148.448	164.224
Total	279.002	296.227

Fonte: Relatório Anual do EPO (2016)

Em 2012, visando apoiar a inovação mediante o uso melhorado do sistema de patentes, o INPI e o EPO assinaram um Acordo Bilateral de Cooperação. Sob o Acordo, a troca de documentação de patentes nos idiomas Português e Inglês é realizada com o intuito de facilitar o protocolo de pedidos de patentes de empresas brasileiras na Europa e vice-versa.

Além disso, a implementação das “Vias Expressas de Processamento de Patentes” (*Patent Prosecution Highways* - PPH) é digna de nota. As PPH visam proporcionar canais para que os petionários utilizem resultados positivos de análise de um escritório de patentes para acelerar procedimentos em um outro. O INPI vem desenvolvendo projetos pilotos de PPH na América Latina (Projeto Prosul), bem como com países desenvolvidos, como os EUA (INPI-USPTO), Japão (INPI-JP) e, mais recentemente, com o próprio EPO. O EPO, por sua vez, já faz parte da “IP 5 PPH”, composta dos escritórios de patentes da China (SIPO), Japão (JPO), Coreia do Sul (KIPO) e EUA (USPTO).

PPH operacionais reduzem custos relativos ao registro de patentes e aceleram o processo de exame material. Elas possuem um papel importante na redução de estoques (atualmente, no Brasil, os pedidos de patentes farmacêuticas e de produtos de telecomunicação demoram, em média, 11 e 15 anos, respectivamente, para serem analisados).

O governo brasileiro também tem tomado passos administrativos importantes para reduzir o tempo de exame das patentes. O INPI aumentou recentemente o número de analistas de patentes em 50%, enquanto um novo procedimento administrativo da ANVISA (Portaria Conjunta ANVISA-INPI 01/2017) esclareceu o papel de cada agência no caso das patentes farmacêuticas. Seria útil se esses passos fossem tomados em conjunto com melhorias no protocolo eletrônico e métodos de pagamento (emissão das GRU e formas de pagamento aceitas). Outro assunto importante em relação às patentes se refere às chamadas “patentes de segundo uso”. Em suma, isso significa a possibilidade de se conceder patentes para substâncias e composições para aplicações diferentes daquelas que foram inicialmente propostas. A prática no EPO (a “formula Suíça”) permite esse mecanismo. A lei brasileira, por sua vez, não proíbe a prática, apesar de o INPI e a ANVISA possuírem visões diferentes a respeito da questão.

Uma vez que partes interessadas eventualmente litigam sobre infrações às patentes, a existência de formas alternativas de resolução de disputas e um sistema jurídico robusto são importantes para garantir a

funcionalidade do sistema de patentes. Não obstante, em relação aos procedimentos judiciais, o Código de Processo Civil brasileiro requer caução de não-residentes, o que não é exigido dos residentes litigantes.

Por fim, e não menos importante, com os avanços da transformação digital e do uso de tecnologias disruptivas (*bots, drones, robôs, sensores e a própria internet*), em um processo denominado “Quarta Revolução Industrial” (Indústria 4.0) ou “Internet Industrial”, oportunidades relevantes vêm à tona. Novas dinâmicas de negócio em ambos os blocos precisarão encontrar um ambiente que ofereça proteção adequada de propriedade intelectual, especialmente em relação às patentes da Indústria 4.0.

A EUROCAMARAS Brasil recomenda:

- a inclusão de compromissos tangíveis para processos mais rápidos e menos burocráticos de registro de patente, incluindo obrigações acessórias (*e-filings*, pagamentos), com indicadores que sejam mutuamente relatados em formulários padrão.
- a contínua evolução do Projeto INPI-EPO, em conjunto com as negociações do ALC e sua implementação.
- a possibilidade de concessão de patentes a produtos agrícolas e farmacêuticos para uso em diagnósticos, terapias e procedimentos cirúrgicos, sempre que o seu uso não for abrangido pelo estado-da-arte.
- a observância do princípio de tratamento nacional nos contenciosos de patentes, de forma que nenhum caução, depósito ou garantia seja demandado além daqueles requeridos de residentes.
- a elaboração de provisões que prevejam a proteção de PI no padrão da Indústria 4.0.

MARCAS

Marcas comerciais são símbolos, ou a combinação deles, capazes de distinguir bens ou serviços no mercado. De um ponto de vista econômico, marcas são um mecanismo que proporciona informação, como a qualidade para consumidores, reduzindo custos de buscas e evitando erros. Por esse motivo, empresas investem vultuosas somas de dinheiro para obter marcas que permitam reconhecimento fácil de seus produtos e serviços. Diferentemente das patentes, as marcas comerciais não tratam primariamente de inovação, mas sim de prover credibilidade a produtos e serviços.

Nos últimos dois anos, mais de 82% dos pedidos de registros de marcas comerciais no Brasil foram de origem doméstica. Em 2016, a EU manteve a sua posição como a primeira petionária estrangeira de registro de marcas no país (37%), com 10.666 protocolos, em um aumento de 3,8% em relação a 2015.

Pedidos de Registro de Marca no INPI

Origem	2015	2016
Brasileiras	130.720	137.878
Estrangeiras	27.989	28.490
UE	10.049	10.666
EUA	8.858	8.450
Outros	9.082	9.374
Total	158.709	166.368

Fonte: Estatística do INPI sobre Propriedade Intelectual (2016)

Em relação aos pedidos registrados na UE, mais de 68% se originaram de dentro da União-28. A maior origem estrangeira de pedidos (EUA) responde por 40% de todos os pedidos

estrangeiros. O Brasil é o 18º país não-europeu, com 235 protocolos em 2016. Contudo, a soma dos pedidos brasileiros na UE foi maior que o número de pedidos de 21 membros da UE no Brasil.

Pedidos de Registro de Marcas no EUIPO

Origem	2015	2016
UE – 28 membros	89.329	93.116
Estrangeiros	41.118	42.213
Brasil	260	235
EUA	16.906	15.437
Total	130.447	135.329

Fonte: Estatísticas do EU-IPO (SSC 009, 2017)

Para abordar a proteção extrafronteiras de marcas comerciais, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) administra o sistema Madrileno de registro internacional de marcas. O registro centralizado possui diversas vantagens para os donos das marcas comerciais, como a simplicidade e economia financeira. Embora todos os membros da UE façam parte do sistema, nenhum membro do Mercosul o ratificou, particularmente o Protocolo de Madri (1989). O Mercosul não oferece atualmente um mecanismo regional de depósito de marcas comerciais na linha do EUIPO.

O Brasil, contudo, vem melhorando os processos administrativos e a orientação aos petionários de registros de marcas; após uma consulta pública, o INPI publicou a [segunda edição do Manual de Registro de Marcas de 2017](#). O número de examinadores para marcas aumentou para 147 pessoas, um acréscimo de 53% com relação a 2016. Os estoques correntes de registro de marcas têm decrescido em média 4% ao ano desde

2013, embora 400.000 pedidos ainda estejam pendentes.

Em relação às mudanças legais substantivas, o Projeto de Lei 86/2015 está em discussão no país. Uma vez aprovado, irá melhorar a proteção especial de marcas de alto renome (art. 125 da [Lei 9.279/96](#)). Essa categoria de marcas é elegível de ser protegida sempre que ela diferencie produtos e serviços além do escopo das classes definidas internacionalmente (Classificação de Nice). Embora o INPI venha editando normas para assegurar o seu reconhecimento, a alteração irá propiciar mais segurança na proteção de marcas de alto renome.

Quanto à UE, em 23 de março de 2016, a [Resolução 2015/2424](#) alterou o Regulamento de Registro de Marcas, com diversos dispositivos aplicados desde 1º de outubro de 2017. Entre as inclusões, tal regulamentação eliminou a possibilidade de se peticionar, em escritórios nacionais, proteção no nível da união. A norma também regulamentou a prática corrente no que diz respeito da invalidação de procedimentos baseada em motivos absolutos, limitando o exame aos argumentos e motivos expostos pelas partes.

Finalmente, empresas e indivíduos ocasionalmente litigam acerca de violações ao Direito Marcário. É

necessário garantir a eficácia dos ADR e a eliminação de cauções que não são requeridos de litigantes residentes em eventuais conflitos.

A EUROCAMARAS Brasil sugere:

- a inclusão de compromissos tangíveis para processos mais rápidos e menos burocráticos de registro de marca, com indicadores que sejam mutuamente relatados em formulários padrão.
- a alusão, no ALC, ao compromisso do Brasil e dos membros do Mercosul de aderir ao Protocolo de Madri em período razoável, como durante a implementação do ALC ou antes.
- a adoção de procedimentos de proteção regional às marcas, no âmbito do Mercosul.
- o avanço dos mecanismos criados para proteger efetivamente as marcas de alto renome.
- a possibilidade de pesquisar publicamente os bancos de dados eletrônicos de marca em nível regional, em linha com o Acordo de Nice.
- a observância do princípio de tratamento nacional nos contenciosos de marcas, de forma que nenhum caução, depósito ou garantia seja demandado além daqueles requeridos de residentes.

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Os titulares de DPI podem explorar sua propriedade e proibir seu uso não-autorizado. Proprietários exploram seus direitos por meio de licenciamento ou cessão a terceiros. Na categoria mais abrangente destes contratos, os Contratos de Transferência de Tecnologia (CTT) são aqueles que envolvem efetivamente a transferência de tecnologia.

Do ponto de vista econômico, os CTT podem aumentar a eficiência, já que reduzem a duplicação de P&D e disseminam tecnologia. Do ponto de vista de políticas públicas, governos às vezes requerem o registro do contrato para o controle de remessas de royalties, cobrança de impostos e/ou promoção de inovação, embora os efeitos de bem-estar dessas políticas serem questionados na literatura internacional.

No Brasil, o art. 211 da [Lei 9.279/96](#) requer o registro de algumas espécies de CTT no INPI, tais como: (i) Suprimento de Serviços de Assistência Técnica e Científica ("SAT") e Contratos de Fornecimento de Tecnologia ("FT"). Nos últimos dois anos, a maioria dos pedidos de registro de CTT foi de origem doméstica. A EU foi a segunda maior peticionária estrangeira.

Pedidos de Registro de CCT no INPI
(todas as categorias, incluindo TM e Franchising)

Origem	2015	2016
Brasileira	1.274	867
Estrangeira	126	160
UE	25	27
EUA	73	77
Outros	28	50
Total	1,400	1.027

Fonte: Estatística do INPI sobre Propriedade Intelectual (2016)

Na UE, um dos aspectos relacionados aos CTT se refere aos seus efeitos potenciais em práticas anticoncorrenciais; por exemplo, quando um titular relevante de licença exclui outras tecnologias concorrentes do mercado (cláusulas restritivas). Assim, estatísticas baseadas na origem dos registros é limitada.

Tanto o Brasil como a EU estão alinhados na relação CTT x livre concorrência. A UE recentemente adotou a [Regulamentação 316/2014](#), que substituiu normativa de 2004. Em 2010, o INPI e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) assinaram um Memorando de Entendimento para coordenar esforços de combate cláusulas restritivas nos CTT.

Quanto às medidas de simplificação dos CTT, o INPI tem trabalhado ativamente em melhorias adicionais. A [Resolução 156/2015](#) dispensou o registro de diversos subtipos de Contratos SAT que não implicavam efetivamente em transferência de tecnologia; por exemplo, contratos relacionados à manutenção preventiva, reparos mecânicos e calibração de maquinário e equipamentos. Além disso, passos

importantes foram dados em relação à remessa de recursos ao exterior. Anteriormente, o INPI costumava analisar as condições dos termos para royalties e pagamentos durante o processo de registro dos CTT (de acordo com a Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda relativa a limites para dedução do imposto de renda entre empresas relacionadas). Pela Instrução Normativa 70/2017, o INPI limitou o seu papel ao ato formal de registro, deixando a validação dos elementos fiscais dos contratos às autoridades competentes.

A EUROCAMARAS Brasil apoia:

- a coerência, no contexto do ALC, entre temas de transferência de tecnologia e concorrenciais.
- a oportunidade de explorar situações em que os Registros de CTT podem ser dispensados por simplicidade procedimental, em linha com a Resolução 156/2015 do INPI.
- o reforço da autonomia das partes privadas de remeter royalties ao exterior com menos limitações de valor, especificamente dentro dos mesmos grupos econômicos, independentemente do campo da tecnologia.

MECANISMOS DE CUMPRIMENTO

A proteção aos DPI é essencial em qualquer país. Tolerância às infrações em patentes, direitos autorais e marcas mina todos os benefícios associados aos DPI. Além disso, os produtos podem colocar em risco a saúde e segurança de consumidores.

Um sistema robusto de normas seria inútil sem um mecanismo abrangente de proteção. A importância do assunto vem crescendo, uma vez que tecnologias facilitam cada vez mais as infrações.

Em geral, medidas contra possíveis infrações à PI envolvem o monitoramento, educação do consumidor e ações repressivas. Neste último caso, leis administrativas, civis e criminais devem providenciar maneiras de prevenir infrações autorais e o cumprimento dos DPI. Portanto, sistemas de mediação, conciliação e arbitragem, bem como ações perante os Escritórios de Propriedade Intelectual e o Judiciário são fundamentais para um sistema abrangente de proteção aos DPI.

Tanto o Brasil quanto a UE têm sido ativos no encorajamento e melhoramento dos seus sistemas de monitoramento.

No Brasil, em particular, esforços contra a pirataria estão sob os cuidados do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP), do Ministério da Justiça, desde 2004. Dois anos depois, o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) também foi inaugurado e tem

articulado iniciativas nos meios governamentais, de negócios e na sociedade civil contra a pirataria.

Outro importante tema relativo à PI, relacionado com o comércio e cumprimento, é a chamada "importação paralela". A importação paralela não é, estritamente falando, uma importação de produtos piratas. Esses produtos são comercializados com a permissão do titular do DPI em um país. Em seguida, eles são exportados para outro país, por exemplo, por um distribuidor, sem a autorização do titular. Como não há relação contratual entre o titular e o importador do terceiro país, mas apenas com o distribuidor, os bens importados são tratados como "bens do mercado cinza". Como explicado, os bens são originais, mas os canais de distribuição fogem do controle do titular dos DPI.

A EUROCAMARAS Brasil recomenda:

- a melhoria dos mecanismos de cooperação e exigibilidade, como a comunicação eletrônica entre autoridades aduaneiras.
- o estabelecimento de forças-tarefa conjuntas para evitar o envio de produtos piratas pelos portos, aumentando a proteção da fronteira.
- a inclusão de disposições específicas relacionadas aos mecanismos de cumprimento de DPI na sociedade digital.
- a consolidação de normas que limitem o alcance da importação paralela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do TRIPS ter estabelecido níveis mínimos de proteção e mecanismos de cumprimento de DPI, multilateralmente, há bastante tempo, o ALC pode proporcionar grandes melhorias, considerando-se a complementariedade e especificidade de cada região. Com um capítulo compreensivo sobre DPI, o acordo ajudará produtores e usuários a colher benefícios de forma consistente com o bem-estar social e econômico.

A EUROCAMARAS Brasil apoia particularmente:

1. Sobre Patentes:

- a. Processos mais céleres para concessão de patentes, incluindo as obrigações acessórias;
- b. Envolvimento contínuo do Projeto INPI-EPO de vias expressas;
- c. Concessão de patentes de segundo uso;
- d. A aplicação do princípio do tratamento nacional em litígios relacionados com patentes.

2. Sobre Marcas:

- a. Processos mais céleres para concessão de registros de marcas comerciais, incluindo obrigações acessórias;
- b. Adesão, pelo Brasil e os membros do Mercosul, ao Protocolo de Madri;
- c. Implementação de registro regional de marcas comerciais no âmbito do Mercosul;
- d. Proteção efetiva de marcas de alto renome;

- e. A disponibilidade de mecanismos de busca de marcas comerciais no âmbito do Mercosul;
- f. A observância do princípio do tratamento nacional em litígios relacionados com marcas.

3. Sobre CTT:

- a. a manutenção de alinhamento entre a transferência de tecnologia e a livre concorrência.
- b. Inclusão de dispensas de registro de CTT;
- c. Deferência fortalecida à autonomia das partes nas remessas de royalties.

4. Sobre os Mecanismos de Exigibilidade:

- a. Progresso contínuo na cooperação e utilização de mecanismos de exigibilidade entre autoridades aduaneiras, incluindo forçatarefa para prevenir o envio de produtos pirateados;
- b. Exigibilidade da PI, considerando a sociedade digital;
- c. Limitações à importação paralela.

Por fim, a EUROCAMARAS Brasil também oferece a CAE para assuntos relativos à mediação e arbitragem em DPI, com o intuito de colaborar com os sistemas de resolução alternativa de disputas no Brasil.

Assessoramento Técnico

Ferreira Ribeiro Advocacia - Gustavo Ferreira Ribeiro
Sidera Consulting – Roland V. Saldanha Jr., Diego Ures