



2024 Congresso Mundial da AIPPI - Hangzhou

Resolução Adotada

22 de outubro de 2024

Resolução

2024 - Pergunta de Estudo - Geral

Alegações Injustificadas de Violação de Propriedade Intelectual (“PI”)

Direitos

Histórico:

- 1) Esta Resolução diz respeito a alegações injustificadas de violação de PI, em particular (a) o tipo de atividades que constituem alegações injustificadas de violação de PI e (b) as consequências de fazer tais alegações injustificadas de violação de PI.
- 2) Nesta resolução, “alegações injustificadas de violação de PI” referem-se a alegações de violação que excedem os limites do exercício legítimo do direito de um titular de PI.
- 3) Dada a natureza transfronteiriça da violação de PI e o alcance transfronteiriço das alegações de violação de PI, é desejável uma estrutura harmonizada sobre as questões de alegações injustificadas de violação de PI. Essa estrutura beneficiaria tanto os detentores de direitos de PI quanto as partes que estão sujeitas a alegações de violação de PI, proporcionando consistência, certeza e previsibilidade na avaliação da legitimidade de tais alegações.

Q292-RES-2024

- 4) Esta Resolução não aborda a interação da concorrência ou da lei antimonopólio com alegações de violação de PI e se o exercício de um direito de PI poderia ser barrado devido ao fato de seu exercício ser anticoncorrencial. Essa Resolução também não aborda questões relacionadas a boas práticas comerciais gerais, lei de marketing, licenciamento compulsório e abuso do próprio sistema de registro de PI (como modelos de utilidade e registros de marcas comerciais potencialmente abusivos e pedidos de patentes divisionais repetitivos).
- 5) Foram recebidos 37 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses Relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (que pode ser encontrado em www.aippi.org).
- 6) No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve:

- 1) As leis sobre alegações injustificadas de violação de PI devem ser harmonizadas para fornecer uma estrutura clara e consistente em todas as jurisdições para as partes relevantes.
- 2) A determinação de se uma alegação de violação de PI é injustificada deve ser uma abordagem sensível aos fatos que avalia uma combinação de critérios objetivos e subjetivos. Os fatores que devem ser levados em conta incluem, sem limitação:
 - a. se a alegação foi feita com uma base razoável (ou seja, se uma pessoa razoável na posição da parte que fez a alegação teria acreditado que houve uma infração);

- b. a motivação da parte que fez a alegação, em particular se a alegação foi feita com intenção maliciosa ou de má-fé; e
 - c. o conhecimento da parte que fez a alegação, em particular se essa parte tinha conhecimento de (i) circunstâncias destruidoras de validade ou (ii) circunstâncias que levaram à não violação.
- 3) O simples fato de uma alegação de violação de PI ser posteriormente comprovada como incorreta, seja por invalidade ou não violação, não garante, por si só, uma conclusão conclusiva de que essa alegação era injustificada. Entretanto, pelo menos os itens a seguir devem ser considerados como alegações injustificadas de violação de PI:
- a. Fazer uma alegação de violação de PI enquanto tiver conhecimento real da validade destruindo as circunstâncias;
 - b. Fazer uma alegação de violação de PI enquanto tiver conhecimento real das circunstâncias que levam à não violação;
 - c. Fazer uma alegação de violação de PI quando o direito de PI não existe de fato; e
 - d. Fazer uma alegação de violação de PI com o objetivo de obter uma liminar contra uma suposta violação adicional quando o direito de PI invocado tiver expirado.
- 4) O simples fato de uma alegação de violação de PI ser posteriormente comprovada como fundamentada (por exemplo, por uma decisão sobre o mérito) não garante, por si só, uma conclusão conclusiva de que a alegação de violação de PI foi justificada.
- 5) Os itens a seguir não devem resultar categoricamente em uma conclusão de que uma alegação de violação de PI é injustificada:
- a. Fazer uma alegação de violação de PI quando a parte que faz a alegação sabia ou deveria saber que a reivindicação de violação tinha baixa probabilidade de ser bem-sucedida;
 - b. Fazer uma alegação de violação de PI antes que o direito de PI tenha sido concedido, desde que tais comunicações não afirmem o direito de PI como concedido; e
 - c. Fazer uma alegação de violação de PI quando as negociações de acordo ou outros processos de resolução de disputas estiverem em andamento.

- 6) Qualquer comunicação que possa ser razoavelmente entendida pela pessoa contra a qual a alegação de violação de PI é feita como uma ameaça de processos de violação, seja uma ameaça expressa ou implícita, pode constituir uma alegação injustificada de violação de PI, sujeita aos Parágrafos 3), 4) e 5). Entretanto, a mera notificação da existência de um direito de PI não deve ser considerada uma ameaça de processo por infração.
- 7) As leis nacionais ou regionais devem se esforçar para oferecer maior clareza sobre o que constitui ou não uma ameaça de processos de infração para permitir que as partes se comuniquem sem receio de incorrer em responsabilidade potencial por alegações injustificadas de infração de PI.
- 8) Qualquer parte, seja ela o titular real dos direitos de PI ou qualquer outra parte (como um licenciado não exclusivo, um licenciado exclusivo, uma empresa do grupo e/ou outro terceiro), que fizer uma alegação de violação de PI será responsabilizada se a alegação for considerada injustificada. Advogados, solicitadores e outros profissionais de PI ou jurídicos que atuem em sua capacidade profissional e de acordo com as regras de conduta profissional aplicáveis, em nome de seus clientes, não serão pessoalmente responsáveis por fazer alegações injustificadas de violação de PI.
- 9) Os processos de reparação em relação a uma alegação injustificada de violação de PI podem ser movidos pela parte a quem a alegação de violação de PI foi feita e/ou por qualquer outra parte cujos interesses tenham sido, ou possam ser, afetados pela alegação.
- 10) Quando uma alegação de violação de um direito de PI for considerada injustificada, um ou mais dos seguintes recursos, se aplicável, devem estar disponíveis contra a parte que fez a alegação injustificada:
 - a. Sentença declaratória de que a alegação de violação de PI é injustificada;
 - b. Injunção;
 - c. Danos;
 - d. Multas;
 - e. Danos punitivos;

Q292-RES-2024

- f. Publicação da sentença;
 - g. Publicação da correção;
 - h. Remoção da alegação; e/ou
 - i. Reembolso de custos judiciais e legais.
- 11) O ônus da prova em casos de alegações injustificadas de violação de PI recai sobre a parte que alega que uma alegação é injustificada.