

**Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Patentes, em 14 de agosto de 2002 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente Resolução**

**Assunto: ALCA - Área de Livre Comércio das Américas - Capítulo sobre Propriedade Intelectual - Análise do Tratamento dado às Patentes na Minuta FTAA.TNC/W/77.**

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas dispõe em seu capítulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi solicitada a encaminhar comentários e sugestões, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, muito embora repute inoportuno mais um tratado internacional sobre Propriedade Intelectual, a teor do quanto já expresso em suas Resoluções ns. 21 e 22, após analisar no seio de sua Comissão de Patentes o tratamento que dito acordo pretende dar a esta matéria (minuta FTAA.TNC/w/77), resolve adotar a presente resolução:

1. O Art. 1.1.b define o requisito da atividade inventiva não em função da própria invenção, mas do processo usado para criá-la e dos resultados com ela obtidos:

"b) An invention shall be regarded as involving an inventive level if, for a person skilled in the relevant art, the creative process or the results thereof cannot be clearly deduced from the prior art."

Tal definição diverge fundamentalmente daquela tradicionalmente adotada, espelhada na nossa lei (9.279/96, Lei da Propriedade Industrial - LPI), que define a atividade inventiva com base na invenção propriamente dita. Essa incongruência é inconveniente e indesejável. Por esse motivo, o texto do dispositivo em questão deve ser alterado para:

"b) An invention shall be regarded as involving an inventive level if, for a person skilled in the relevant art, it cannot be deduced in an obvious manner from the prior art."

2. O Art. 1.2 enumera de modo não exaustivo itens que não seriam classificáveis como invenção. Ora, por força, da interpretação restritiva sempre dada às exceções, uma lista que as compreenda deve ser sempre exaustiva. Por esse motivo, a expressão "dentre outros" deve ser retirada do caput desse artigo.

"1.2. The following, among others, shall not be considered inventions:"

Com relação ao Art. 1.2.(b), seu teor é extenso e confuso e não é compatível com a legislação brasileira. Entretanto, como pode ser visto pelo Art. 18 da LPI, a lei brasileira contém restrições

à patenteabilidade que vão além daquelas explicitamente permitidas pelo TRIPS. Ademais, sabe-se também que é possível haver atividade inventiva associada a materiais biológicos isolados da natureza. Desta forma, o Art. 1.2. (b) do Acordo da ALCA deve ser alterado e melhor redigido.

3. O período de graça dentro do qual a divulgação da invenção por obra ou com o consentimento do inventor não está previsto no texto da minuta. Em vista da existência de dispositivo nesse sentido na nossa lei, o Acordo da ALCA deve incorporar algo semelhante, a fim de que o inventor brasileiro, a quem nossa legislação já assegura proteção após a divulgação de sua invenção, possa desfrutar dessa proteção também nos demais países da ALCA.

4. O Art. 2.1 regula a mesma matéria tratada pelo Art. 27.2 do TRIPS, divergindo deste por considerar apenas a exploração comercial da invenção, não sendo contemplados outros tipos de exploração. Essa limitação não é desejável, uma vez que outros tipos de exploração da invenção, que não somente a comercial, também podem representar perigo para os valores que justificam a própria existência do dispositivo. Recomenda-se, assim, a exclusão do termo "comercial" do texto do artigo.

"2.1. Each Party may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect order public, security, morality, and mores, including to protect and promote human health and to preserve human, animal or plant life, the nutrition of the population, or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by the Party's laws."

5. O Art. 4.2. utiliza o termo "fabricar", que pode levar à interpretação de que possa ser admitida a existência de uma linha de produção industrial. Desta forma, o termo mais apropriado seria o termo "usar".

6. O Art. 5.1 vai além do Art. 31 do TRIPS, assegurando aos membros da ALCA o direito de determinar outros motivos, que não os especificamente estabelecidos no próprio tratado, para assegurar a terceiros direito ao uso do objeto da patente, mesmo que não autorizado pelo titular desta.

Por claramente assegurar aos membros da ALCA total liberdade no estabelecimento de exceções ao direito do titular da patente, tal dispositivo lhes garantiria total discricionariedade para estabelecê-las, o que, definitivamente, não é conveniente nem compatível com a nossa legislação, que define uma lista exaustiva de possíveis exceções. O texto do artigo deve ser alterado para:

"5.1 Each Party shall apply the provisions of Article 31 of the TRIPS Agreement."

7. O Artigo 6, que trata da exaustão de direitos, divide-se em duas partes, aparentemente incompatíveis entre si. A primeira assegura que o acordo não afetará o direito de seus membros de determinar a forma como se dará a exaustão de direitos. A segunda estabelece que cada membro irá rever sua legislação de modo a adotar a exaustão regional dentro da região de livre comércio que será criada.

Malgrado a experiência europeia, as condições na região da ALCA ainda não atingiram os níveis desejados para assegurar um eficiente combate à pirataria em todos os países membros. Por esse motivo, o Brasil deve se reservar o direito de manter sua legislação na forma atual. O texto desse artigo deve ser modificado para passar a ter, apenas, o seguinte conteúdo:

#### Article 6 - Exhaustion of Rights"

This Agreement shall not affect the right of each Party to determine the conditions under which exhaustion of rights shall operate with regard to any products placed legitimately on the market by the patent holder or with the authorization of the patent holder."

8. O Artigo 8, que trata do prazo de proteção, não considera, no modo previsto na legislação brasileira, a possibilidade da diminuição temporal dos direitos do titular de uma patente, em virtude de atrasos excessivos e injustificados no processamento de seu pedido. O prazo assegurado pelo acordo é, assim, potencialmente menor do que aquele garantido pela nossa lei. Dispositivo semelhante ao já consubstanciado no parágrafo único do artigo 40 da LPI deve ser incorporado ao Acordo, quanto à garantia de um prazo mínimo de vigência a partir da efetiva concessão da patente. Sugere-se o mesmo prazo da LPI, de 10 anos.

9. O Artigo 10.2.b garante que o pedido de patente será publicado, mas o artigo 10.2.a não assegura o mesmo período de sigilo mínimo de 18 meses tradicionalmente previsto em nossa legislação. O período de sigilo é de extrema utilidade para o inventor e a possibilidade do estabelecimento de um período de sigilo menor do que aquele garantido na nossa lei não é conveniente. Por esse motivo, o texto do artigo deve ser modificado, de modo a passar a prever um prazo mínimo de sigilo não menor do que aquele concedido aos depositantes no Brasil e, adicionalmente, prever a possibilidade de retirada do pedido durante o prazo de sigilo, sem que sua matéria seja incluída no estado da técnica.

10. Adicionalmente, o Art. 10.2 deve conter dispositivo que garanta ao requerente o direito de apresentar emendas voluntárias ao seu pedido, durante o respectivo exame substantivo. Tal possibilidade é vantajosa, pois permite a alteração do pedido pelo depositante com vistas à obtenção de uma patente mais consistente, independentemente de qualquer solicitação nesse sentido da parte da autoridade examinadora. A possibilidade do aparecimento de fatos novos durante o exame justifica plenamente a inclusão de um tal dispositivo no texto do tratado.

11. Ainda tratando do Artigo 10, o Acordo deve incluir um dispositivo que garanta a cada membro total independência na realização do exame de mérito. Tal dispositivo se justifica pela sua total consonância com o princípio da soberania nacional na concessão de patentes.

7.

12. O Art. 11.4 deve ser alterado de modo que a revelação do melhor modo de execução seja facultativa, e não obrigatória como está redigido. Tal dispositivo torna-se compatível com o previsto no TRIPS.

13. O Art. 11.6 deve ser mantido com sua atual redação, uma vez que tal dispositivo poderá influenciar diretamente a prática norte-americana, compelindo o governo daquele país a adotar o princípio do "first-to-file" em harmonia com os demais países integrantes da ALCA.

14. A Seção 8 do texto da minuta trata dos Modelos de Utilidade. A lei brasileira estabelece critérios diversos para estabelecimento da patenteabilidade de patentes de invenção e de modelos de utilidade. Tal diferenciação visa a ressaltar o menor grau de inventividade exigido destes.

Contraste similar não foi contemplado no texto do Acordo. Entretanto, mantido o mesmo grau de exigência para ambos os tipos de patente, existe a possibilidade de indeferimento nos outros países membros de pedidos de modelo de utilidade correspondentes a criações devidamente protegidas no Brasil, graças aos critérios amenizados aqui aplicados.

Destarte, a adoção no Acordo da ALCA de critérios diferenciados para a avaliação dos requisitos de patenteabilidade dos modelos de utilidade, similares aos já existentes no Brasil, deve ser contemplada.

15. Como já recomendado para as patentes de invenção, o Artigo 2, tratando do prazo de proteção, precisa também incorporar dispositivo similar ao já existente na lei brasileira, que assegure um prazo mínimo de vigência, a contar da efetiva concessão, para aquelas patentes de modelo de utilidade que tenham sofrido atraso excessivo em seu processamento.

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa  
Presidente