

## **Resolução nº 77**

### **Projeto de Lei nº 1893/2007, do Deputado Paulo Teixeira**

#### **Resolução da ABPI nº 77**

Assunto: Projeto de Lei nº 1893/2007, do Deputado Paulo Teixeira

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Estudo de Direito Internacional da Propriedade Intelectual, em 3 de setembro de 2009 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente resolução.

Considerando:

- a) que os países membros da OMC - Organização Mundial do Comércio - estão sujeitos ao sistema de solução de controvérsias daquela entidade, seguindo as normas e procedimentos contidos no Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias (Anexo 2 da Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais do GATT), doravante denominado "ESC";
- b) que o Brasil, como membro da OMC, incorporou os resultados da pré-citada Rodada Uruguai ao ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Decreto nº 1.355/94, e, conseqüentemente, está sujeito às regras do ESC;
- c) que o ESC, em seu artigo 22, permite a suspensão de concessões ou de outras obrigações abarcadas por um outro acordo no âmbito da OMC cujo tema não esteja relacionado à disputa, desde que este acordo não proíba tal suspensão;
- d) que o TRIPS é um dos acordos obrigatórios para os membros da OMC e está submetido às regras do ESC, observando a regra do seu art. 22, conforme Apêndice 1 (B) do ESC, inexistindo no TRIPS a proibição mencionada no considerando precedente, sendo, portanto, permitida a suspensão de concessões ou de outras obrigações em matéria de propriedade intelectual ainda que a controvérsia se refira a matéria de um outro acordo da OMC;
- e) que as decisões do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC não são automaticamente aplicáveis nos Países membros, necessitando, na maioria dos casos, alteração legislativa interna nos Países para sua implementação;
- f) que o Projeto de Lei brasileiro nº 1893/2007 tem por objetivo dotar o Brasil de uma lei que regule a suspensão de concessões ou de outras obrigações em matéria de propriedade intelectual, em virtude de descumprimento de decisões da OMC sobre disputas entre o Brasil e outro(s) Membro (s), desde que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC autorize esta suspensão pelo Brasil;

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, após ter discutido o referido PL no âmbito da sua Comissão de Direito Internacional da Propriedade Intelectual, firma a presente resolução para o fim de concluir e recomendar o quanto segue:

Em seu Art. 1º, o PL utiliza a expressão "medidas de suspensão e diluição temporárias ou extinção" de direitos de propriedade intelectual. Acerca desse artigo, cabe esclarecer que o termo "diluição" é impróprio pois o ESC permite, mediante alguns requisitos, a "suspensão de concessões ou de outras obrigações" em caso de descumprimento de decisão do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, não se referindo, em momento algum à diluição. Além disso, não existe em nosso ordenamento jurídico a definição do que seria uma medida de diluição e, muito menos, temporária.

A respeito do termo "extinção", também é ele totalmente inadequado tendo em vista as regras do artigo 22, parágrafo 8, do ESC:

"A suspensão de concessões ou outras obrigações deverá ser temporária e vigorar até que a medida considerada incompatível com um acordo abrangido tenha sido suprimida, ou até que o Membro que deva implementar as recomendações e decisões forneça uma solução para a anulação ou prejuízo dos benefícios, ou até que uma solução mutuamente satisfatória seja encontrada".

Tratando-se de suspensão temporária de direitos e obrigações, não cabe o termo "extinção", porque este implica na perda definitiva do direito.

No que concerne ao Art. 4º, a ABPI recomenda substituir a expressão "procedimento de reclamação instaurado no Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio" por "procedimento de reclamação instaurado no Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio", visando assim manter coerência com o texto internacional.

Ainda com relação ao Art. 4º, a ABPI considera imprópria a frase "será considerada a decisão do OSC", tendo em vista que as decisões do OSC têm caráter obrigatório, sob pena de violação do TRIPS.

No que tange ao Art. 5º, conforme o recomendado no art. 1º, as palavras "diluição" e "extinção" devem ser retiradas do caput desse artigo.

Passando a uma análise mais detida dos incisos do artigo 5º, temos:

No inciso I, o PL sugere a "rejeição temporária de pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual", entretanto, o correto seria falar em "sobrestamento temporário" dos pedidos de registro de propriedade industrial", pois a palavra rejeição induz o indeferimento, que só poderia ser restaurado por meio de recurso contra o indeferimento. A sugestão é substituir: a) "rejeição temporária" por "sobrestamento temporário", e b) "pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual" por "pedidos de registro de propriedade industrial", tendo em vista que não se "registra" direitos, pois estes são uma consequência do registro, e que a propriedade intelectual abrange direitos de autor, que independem de registro, daí a substituição da palavra "intelectual" por "industrial".

No inciso II, a ABPI sugere substituir "pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual" por "pedidos de registro de propriedade industrial", pelos motivos explicados acima.

Em relação ao inciso IV, nossa legislação (Lei 9.279/96, artigos 68 a 74, e Decretos nºs 3201/99 e 4830/03) prevê a licença compulsória de direitos de propriedade intelectual, mais especificamente, patentes, restrita a determinadas circunstâncias e mediante remuneração. Este inciso do PL é muito vago e não especifica as circunstâncias e a forma em que a licença compulsória pode ser aplicada.

O inciso V viola o princípio da isonomia previsto no artigo 5º de nossa Constituição Federal, pois discrimina entre brasileiros e estrangeiros, titulares de direitos de propriedade intelectual.

O inciso VI, ao falar em "não concessão de registro", se aplica a pedidos de registro. Como a definição de direitos de propriedade intelectual do PL pressupõe direitos já concedidos, este inciso não é cabível.

O inciso VII prevê o "estabelecimento de um domínio público temporário de direitos de propriedade intelectual" o que vislumbramos extremamente arriscado e difícil de ser implementado e mensurado. Entre os questionamentos que se colocam:

- Como se poderá determinar o quantum que será colocado em domínio público, que deverá ser proporcional ao valor arbitrado pelo Órgão de Solução de Controvérsias?

- Uma vez colocado um direito de propriedade intelectual em domínio público, é praticamente impossível a sua retirada do domínio público após satisfeita a obrigação por parte do Estado que está sendo penalizado. Corre-se o risco de uma perpetuação do uso indiscriminado de direitos de propriedade intelectual, uma espécie de violação continuada de direitos.

- Finalmente, o domínio público temporário causa insegurança por parte dos consumidores porque não saberão a origem e qualidade dos produtos que estão adquirindo.

O uso do termo "extinção" no inciso VIII é impróprio, como explicado acima, e, portanto, este inciso deve ser retirado.

Feita a análise do Art. 6º, também recomendamos a retirada dos termos "diluição" e "extinção", conforme motivação supra.

No parágrafo §2º do Art. 6º, a ABPI recomenda a substituição do termo "cobrança" por "remuneração" ou "indenização".

Feitas estas considerações, a ABPI ressalta que as medidas previstas no PL têm caráter excepcional e só deverão ser aplicadas quando esgotados os demais meios de solução amigável para as disputas comerciais, conforme previsto no ESC, e mediante notificação aos titulares dos direitos de propriedade intelectual afetados. Outrossim, recomenda-se toda a cautela na adoção das medidas previstas no PL pelos seguintes motivos: a) tais medidas afetam partes privadas alheias ao objeto da disputa; b) a suspensão de direitos e obrigações em matéria de propriedade intelectual dificilmente compensará o país por eventuais prejuízos sofridos no âmbito comercial; c) o uso da propriedade intelectual como forma de retaliação poderá trazer conseqüências preocupantes e prejudiciais à economia do país, grande insegurança nas relações comerciais e jurídicas internas, desestimular investimentos estrangeiros no país e incentivar a pirataria.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2009.

Juliana L. B. Viegas  
Presidente

Maitê Cecília Fabbri Moro

Diretora Relatora

Sandra Leis  
Relatora da Resolução