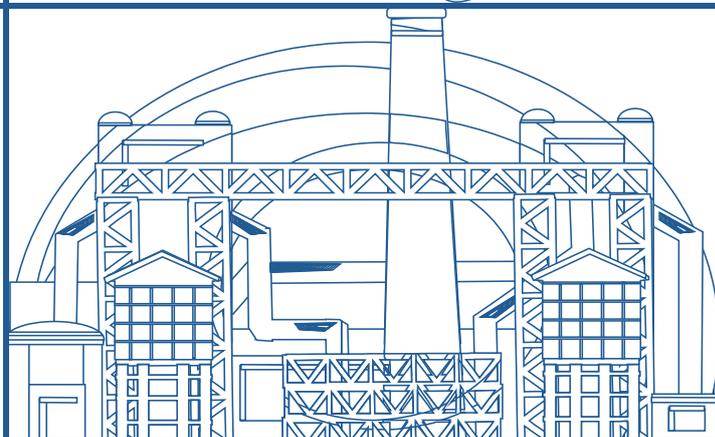
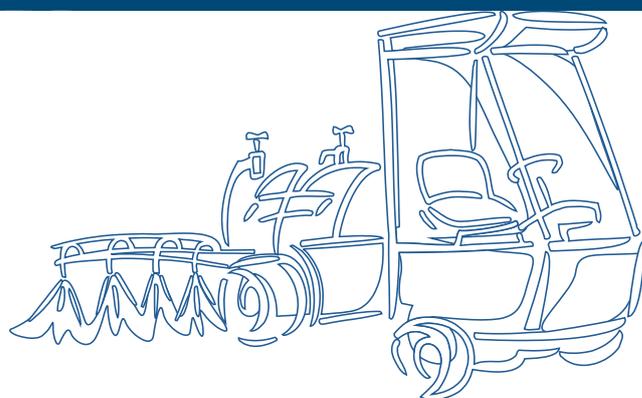


Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual

Vol. 1



**Fatores de Crescimento Econômico,
Competitividade Industrial e
Atração de Investimentos**

Eleições 2014



Sede - Rua da Alfândega, 108, 6º andar - Centro
20070-004 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.:(21) 2507-6407 - Fax:(21) 2507-6411

Filial - Alameda dos Macaratis, 1217, Cj. 608
Ed. Supéria Moema Corporate, Moema
04089-014 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.:(21) 3044-6613

E-mail: abpi@abpi.org.br Site: www.abpi.org.br

Copyright © 2014 ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida desde que citada a fonte.

Capa: Helen Bejani

Planejamento e Coordenação Editorial: Elisabeth Kasznar Fekete

Consolidação e Supervisão: Benny Spiewak

Edição e Revisão de Texto: Rubeny Goulart

Gerente Executiva: Erika Diniz

FICHA CATALOGRÁFICA

A849

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual. Vol. 1
Fatores de Crescimento Econômico, Competitividade Industrial e Atração de
Investimentos.
Rio de Janeiro e São Paulo: ABPI, 2014.
64 p.

ISBN: 978-85-68798-00-3

1. Inovação. 2. Propriedade Intelectual. I. Título.

CDU: 347.77 (81)

Impressão no Brasil

Printed in Brazil

Distribuição gratuita. Todos os direitos reservados à:

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Rio de Janeiro
Rua da Alfândega, 108 – 6º andar – Centro
20070-004 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2507-6407

São Paulo
Al. dos Maracatins, 1217 – 6º andar, cj. 608
04089-014 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 5041-892

www.abpi.org.br

Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual

Vol. 1

**Fatores de Crescimento Econômico,
Competitividade Industrial e
Atração de Investimentos**

Eleições 2014

1ª Edição

Rio de Janeiro | Setembro 2014

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI

Gestão 2014-2015

PRESIDENTE

Elisabeth Kasznar Fekete

1º VICE-PRESIDENTE

Eduardo Paranhos Montenegro

2ª VICE-PRESIDENTE

Maria Carmen de Souza Brito

DIRETOR EDITOR

André Zonaro Giacchetta

DIRETOR RELATOR

Cláudio Lins de Vasconcelos

DIRETOR SECRETÁRIO

Luis Fernando R Matos Jr.

DIRETOR PROCURADOR

Luiz Edgard Montauray Pimenta

DIRETOR TESOUREIRO

Rodrigo A. de Ouro Preto Santos

REPRESENTANTES SECCIONAIS

Diana de Mello Jungmann (DF)
Fabiano de Bem da Rocha (RS)
Gustavo Monteiro (MG)
Saulo Veloso Silva (BA)
Marcelo J. Inglez de Souza (SP)
Márcio Merkl (PR)
Ticiano Torres Gadêlha (PE)

GERENTE EXECUTIVA

Erika Diniz

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rubeny Goulart

CONSELHO DIRETOR

Alberto Luis Camelier da Silva
André Luiz de Souza Alvarez
Antonella Carminatti
Antonio Carlos Siqueira da Silva
Antonio de Figueiredo Murta Filho
Benny Spiewak
Carlos Henrique de C. Froes
Elisabeth Siemsen do Amaral
Eneida Elias Berbare
Gabriela Muniz Pinto Valério
Gert Egon Dannemann
Gustavo Starling Leonardos
Herlon Monteiro Fontes
Jacques Labrunie
João Luis D'orey Facco Vianna
João Marcelo de Lima Assafim
Jorge Raimundo Filho
José Antonio B. L. Faria Correa
Jose Carlos Tinoco Soares
José Carlos Vaz e Dias
Juliana L. B. Viegas
Leonardo Barém Leite
Luiz Antonio Ricco Nunes
Luiz Henrique do Amaral
Luiz Leonardos
Maitê Cecilia Fabbri Moro
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Marcos Chucralla Moherdauí Blasi
Mariangela Sampaio Pratas da Costa
Mario Augusto Soerensen Garcia
Mauricio Ariboni
Paulo Parente Marques Mendes
Peter Eduardo Siemsen
Peter Dirk Siemsen
Rafael Lacaz Amaral
Regina Sampaio
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo P. Vieira de Mello
Rodrigo S. Bonan de Aguiar
Roner Guerra Fabris
Valdir de Oliveira Rocha Filho

COORDENADORES DO COMITÊ EMPRESARIAL

Diana de Mello Jungmann
Eduardo Paranhos Montenegro
Regina Sampaio

COORDENADORES DAS COMISSÕES DE ESTUDO

Biotecnologia

Leonor Galvão
Viviane Yumy Mitsuuchi Kunisawa

Cultivares

Alice Rayol Ramos Sandes
Edson Souza

Desenho Industrial

Saulo Murari Calzans
Ana Paula Santos Celidônio

Direitos de Propriedade Intelectual em Matéria de Esporte

Gustavo Heitor Piva Luiz de Andrade
José Eduardo de Vasconcelos Pieri

Direitos Autorais e da Personalidade

Atílio José Ventura Gorini
Fábio Luiz Barbosa Pereira

Direitos da Concorrência

Felipe Barros Oquendo
Daniel Adensohn de Souza

Direito Internacional da Propriedade Intelectual

André Ferreira de Oliveira
Cláudio Roberto Barbosa

Indicações Geográficas

Luiz Eduardo de Queiroz Cardoso Júnior
Letícia Provedel

Marcas

Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
José Mauro Decossau Machado

Patentes

Ricardo Cardoso Costa Boclin
Ana Cláudia Mamede Carneiro

Repressão às Infrações

Marianna Furtado de Mendonça
Igor Donato de Araújo

Software, Informática e Internet

Conrado Steinbruch

Transferência de Tecnologia e Franquias

Cândida Ribeiro Caffé
Karina Haidar Müller

Solução de Controvérsias

Tatiana Campello Lopes
Nathalia Mazzonetto

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
INTRODUÇÃO	9
RESUMO EXECUTIVO DAS PROPOSTAS	13
PROPOSTAS	15
1. Redução do tempo de concessão das patentes e das marcas e fortalecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial	15
2. Eliminação da exigência de anuência prévia pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a concessão de patentes de invenção relativas a processos e produtos farmacêuticos	20
3. Regulamentação das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e patenteamento de invenções decorrentes da biodiversidade e recursos genéticos	21
4. Aperfeiçoamento da Lei da Inovação e da Lei da Propriedade Industrial	24
5. Atualização da legislação de mecanismos para certificação de contratos de transferência de tecnologia e revisão do tratamento fiscal das receitas e pagamentos a eles relacionados.	28
6. Atualização e consolidação das normas afeitas aos Direitos Autorais face à Economia Digital;	30
7. Fortalecimento do sistema Judiciário nacional para as questões referentes aos direitos de Propriedade Intelectual	34
8. Rejeição das iniciativas que limitem o direito à exposição e livre utilização de marcas.	35
RESUMO DO VOL. 2	
ESTUDO ECONÔMICO DA INOVAÇÃO BRASILEIRA	
DE AUTORIA DO PROF. JORGE ARBACHE	37
ANEXOS	45
Resoluções da ABPI	
Resolução da ABPI nº 75/2009 Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas	46
Resolução da ABPI nº 84/2014 Embalagens Genéricas	48
Resolução da ABPI nº 65/2005 Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas	54
Minutas da ABPI	
Decreto Presidencial sobre a atuação do INPI com relação aos contratos referentes a Bens da Propriedade Intelectual	56
Projeto de Lei de Dedutibilidade Fiscal	59

APRESENTAÇÃO

A **ABPI** cultiva um ambiente de reflexão e debate multidisciplinar, de análise de contrapontos, até concluir pelas soluções e propostas estratégicas para as questões da Propriedade Intelectual, visando proporcionar às empresas e ao Brasil as condições de estímulo à Pesquisa e Inovação que lhes permitam enfrentar as demandas do **Crescimento Econômico, Competitividade Industrial e Atração de Investimentos**, fatores que inspiraram o título do XXXIV Congresso Internacional realizado pela Associação em São Paulo, de 24 a 25 de agosto de 2014 e deste primeiro volume da dupla de publicações denominadas **“ABPI - Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual”**.

As propostas aqui relacionadas, sempre com a devida fundamentação e justificação, são o resultado das recomendações apresentadas pelos membros da **Diretoria e Conselho** da **ABPI**, representando também o fruto das intensas análises das **Comissões de Estudos**, cujos **Coordenadores** são orientados pelo **Diretor Relator, Claudio Lins de Vasconcelos**.

Todos os envolvidos nestes trabalhos são eminentes profissionais, com profundos conhecimentos em Inovação, Criatividade e Propriedade Intelectual, que colocaram suas marcas registradas nas diretrizes apontadas. Assim, embora não exaustivo, este rol de propostas precisa ser visto como o compromisso de especialistas que as escreveram com a experiência do trato diário da Propriedade Intelectual, uma vez que acompanham de perto, antes mesmo que se tornem públicos, os avanços tecnológicos, mercadológicos, científicos, artísticos e literários no Brasil e no mundo e com base nessa ampla visão, analisam os gargalos e propõem aprimoramentos.

Fundada há 51 anos, a **ABPI** proativamente coopera com o Executivo, Legislativo e Judiciário, mediante seus estudos de última geração, que a levaram a apresentar aqui a linha de prioridades para a conscientização, atualização e evolução do sistema da Propriedade Intelectual brasileiro. A **ABPI** agradece a todos os que contribuíram direta ou indiretamente para este trabalho, que teve **Benny Spiewak** na consolidação e supervisão, **Rubeny Goulart** na edição e revisão dos textos, cabendo trazer-lhes um reconhecimento especial por terem tornado possível a realização desta publicação. Coube à **signatária** a coordenação geral e editorial.

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das políticas de governo no âmbito da Inovação, por ocasião das eleições que decidirão quem conduzirá os rumos do País de 2015 a 2018, a **ABPI** dedica este Guia à expectativa de que as recomendações elencadas sirvam de norte para balizar políticas públicas e iniciativas privadas capazes de alçar o Brasil a lugar de destaque entre as economias mais desenvolvidas do planeta.

Elisabeth Kasznar Fekete
Presidente da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

INTRODUÇÃO

A **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI**, entidade sem fins lucrativos, voltada para o estudo e difusão da Propriedade Intelectual, apresenta estas Propostas com objetivo de contribuir para o fortalecimento das políticas de governo no âmbito da Inovação no Brasil.

A Propriedade Intelectual incentiva a produção inovadora, por meio da atribuição de direitos específicos e temporários aos criadores. O resultado da Inovação, intangível por essência, encontra na Propriedade Intelectual sua fonte de proteção e propulsão.

A competitividade das indústrias está diretamente calcada na capacidade de criar e inovar. Para assegurar e valorizar a criatividade e a inovação genuinamente brasileiras e impulsionar iniciativas e investimentos nas atividades socioeconômicas intensas em criatividade, pesquisa, desenvolvimento e progresso tecnológico, **é essencial consolidar o marco regulatório da Propriedade Intelectual.**

De fato, o quadro normativo da Propriedade Intelectual precisa acompanhar o amadurecimento da capacidade produtiva do País e **rejeitar propostas legislativas que estimulem ou tenham como consequência indireta o retrocesso e a desindustrialização do parque inovador brasileiro.** No Brasil contemporâneo não pode haver espaço para iniciativas legislativas retrógradas e contraproducentes, que removem premissas falsas e datadas de períodos pré-democráticos.

A segurança jurídica como garantia para o investidor em Inovação foi tema intensamente discutido no XXXIV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI, realizado de 23 a 26 de agosto último em São Paulo. **Entre as propostas que, neste sentido, ganharam relevância maior, estava a de criação de um sistema jurídico nacional especializado em Propriedade Intelectual** e estaremos debruçados sobre o assunto.

É fundamental **afirmar a autonomia estrutural e financeira do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**, assegurando a **ampliação e capacitação constante do seu quadro de servidores.** Com esta medida, será possível dinamizar substancialmente as atividades do órgão, **reduzindo drasticamente os prazos para avaliação de pedidos de concessão de direitos.**

Fundamentalmente, detém o INPI autoridade exclusiva para análise e concessão de direitos industriais, atribuição que exige competência eminentemente técnica e normativa, dissociada de concepções subjetivas e discriminatórias às atividades inventivas.

Igualmente, o marco brasileiro de incentivo à Inovação merece aprimoramento. **Trata-se de aperfeiçoar a Lei da Inovação** e eliminar obstáculos que, por meio de regramentos fiscais ultrapassados, restringem o acesso brasileiro às tecnologias mais relevantes e inibem a competitividade das companhias nacionais.

No mesmo contexto das garantias aos criadores, a proposta de **alteração da Lei de Direitos Autorais, ora no Executivo**, deverá validar a **proteção, desenvolvimento e fortalecimento dos direitos intelectuais dos setores audiovisual, editorial, fonográfico e cultural**. São segmentos que premiam e valorizam sobremaneira a aclamada criatividade brasileira e que merecem adequação legislativa compatível com a realidade das economias do conhecimento e digital. Especificamente, a proposta legislativa deverá reconhecer a relevância do regime autoral na criação e acesso aos bens culturais, corolários dos Direitos Humanos.

É imprescindível, ainda, **atualizar o marco regulatório relativo às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no campo da biodiversidade**. Ressalte-se que não há, neste particular, mecanismos dinâmicos e transparentes de acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados que garantam consistente e efetivo compartilhamento de benefícios. **A atualização regulatória permitirá o desenvolvimento e a proteção de invenções relativas à biodiversidade, com inequívoco benefício econômico**.

Mais ainda, em benefício da competitividade da economia frente aos desafios impostos pela internacionalização, o parque criativo e inovador brasileiro exige livre exercício de direitos da Propriedade Intelectual para o emprego, utilização e registro de marcas e outros sinais distintivos, tradicionais ou não, na identificação de produtos e serviços.

Insta acentuar que **obstáculos normativos à utilização de marcas incentivam práticas ilegais e a violação à ordem legislativa nacional, afetando sobremaneira os avanços no combate à contrafação de direitos, pirataria e concorrência desleal**, especialmente as ações e esforços do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça.

Destaque-se a importância econômica e estratégica da constante **proteção dos segredos de indústria e comércio, bem como dos dados e informações confidenciais de dados sanitários**.

A ABPI renova seus votos de estima e consideração e coloca-se à disposição para contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com a convicção de que, para alcançar este objetivo, o País precisa de um marco normativo consistente para a Propriedade Intelectual, de forma a propiciar um ambiente econômico e social dinâmico, atrativo, integrado e gerador de oportunidades a todos os brasileiros.

A ABPI

O momento atual, em que milhares de brasileiros ainda decidem quem conduzirá os rumos da nação pelos próximos quatro anos, não poderia ser mais oportuno para se discutir as políticas de fomento à Inovação no País.

Neste sentido, o XXXIV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI e seu Pré-evento proporcionaram uma contribuição em alto nível para este debate. Ao longo de quatro dias, de 23 a 26 de agosto de 2014, renomados especialistas nacionais e estrangeiros, homens de negócio, juízes, parlamentares, autoridades de governo e especialistas na matéria abordaram ***A Propriedade Intelectual como Fator de Crescimento Econômico, Competitividade Industrial e Atração de Investimento***, sob as perspectivas das Patentes, Direito Autoral, Transferência de Tecnologia, Biotecnologia, Cultivares, Internet, entre outros temas.

As conclusões destes debates constituem valioso cabedal para a definição de políticas de fomento à Inovação. A ABPI, com meio século de atividades, é fonte maior de referência em estudos para o aperfeiçoamento da Propriedade Intelectual em todos os seus aspectos, notadamente Marcas, Patentes, Direito Autorais, Transferência de Tecnologia, Direito da Concorrência e outros ramos afins. Associação sem fins lucrativos, a ABPI congrega empresas titulares de marcas, patentes, detentores de direitos autorais e especialistas nas matérias aqui abordadas.

Para manter atualizado o seu amplo repertório de conhecimento e contribuição institucional nessas áreas, a ABPI mantém, em caráter permanente, Diretoria e Conselho, Comitê Empresarial e 14 Comissões de Estudo, instâncias que se dedicam a debater e propor medidas visando o aperfeiçoamento do sistema da Propriedade Intelectual. A entidade também promove e apoia conferências, congressos, seminários, simpósios e certames, editando inclusive prestigiada publicação científica sobre estas matérias.

Além do seu congresso anual, um dos mais importantes eventos do gênero na América Latina, a ABPI participa regularmente de eventos internacionais da Propriedade Intelectual promovidos por órgãos governamentais e privados.

Com sede no Rio de Janeiro, filial na capital paulista e representações seccionais, no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Bahia, a ABPI tem disseminado incansavelmente a cultura da Inovação pelo País junto às empresas e entidades empresariais.

A ABPI vem contribuindo nos debates legislativos e com o Executivo em relação aos temas que permeiam a Inovação em todas as suas frentes, seja por meio de Resoluções, como aquela referente às embalagens genéricas, seja participando em Consultas Públicas, como foi o caso do anteprojeto da Lei de Direitos Autorais, e, ainda, veiculando estudos na Revista da ABPI, que é fonte de consulta de notáveis especialistas.

Os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Estudo da ABPI são alinhados com o seu Comitê Empresarial, que conta com cerca de 80 empresas. Nesse sentido, a ABPI está plenamente identificada com a agenda de Propriedade Intelectual da Confederação Nacional da Indústria - CNI, que busca “ampliar a efetividade dos instrumentos de apoio à Inovação nas empresas e o envolvimento dos empresários para a importância da Inovação na gestão estratégica de suas organizações”.

No campo institucional, a ABPI vem construindo diálogo constante com as autoridades do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Na área judicial, balizada pela sua expertise na matéria, atua como *amicus curiae* em diversas ações que afetam o sistema da Propriedade Intelectual.

Com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a entidade tem mantido uma relação de sólida cooperação. As sugestões da associação para a modernização e otimização da autarquia sempre procuram soluções conjuntas, como por exemplo, nos casos das ações judiciais referentes à *patente mailbox* e para a redução do *backlog* de patentes.

Da mesma forma, a ABPI dialoga com o Itamaraty, oferecendo sua cooperação a este e a outros importantes órgãos do Executivo. A associação tem participado ativamente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria - CNCP, do Ministério da Justiça, onde ocupa assento, com direito a voto.

No terreno jurisdicional, a ABPI é uma entidade que zela pelo cumprimento da atual legislação de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), um dos fatores que colocou o Brasil no mapa dos países em desenvolvimento e trouxe garantias reais para o estímulo à Inovação. Embora possa e deva ser aprimorada em diversos aspectos de conteúdo e aplicação, é obrigatório reconhecer que esta legislação é moderna e abrangente, mantém abertos canais de encontro com os sistemas legais da Propriedade Intelectual dos países em geral e está alinhada com os tratados internacionais.

RESUMO EXECUTIVO DAS PROPOSTAS

1. **Redução do tempo de concessão das patentes e das marcas e fortalecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, por meio da efetiva autonomia estrutural e financeira da autarquia, propulsionando modernização de estruturas, contratação e capacitação de pessoal e redução dos prazos para análise e concessão de direitos industriais (*backlog*);
2. **Eliminação da exigência de anuência prévia da Anvisa para a concessão de patentes da área farmacêutica**, uma vez que este dispositivo é responsável pela demora ainda maior de um sem-número de pedidos de patentes, de setores em que a Inovação é fundamental.
3. **Regulamentação das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e patenteamento de invenções decorrentes da biodiversidade e recursos genéticos**, dado que a legislação atual é problemática, impõe obstáculos desnecessários à pesquisa nacional e é ineficaz para impedir os casos de biopirataria.
4. **Aperfeiçoamento da Lei da Inovação e da Lei da Propriedade Industrial** por meio da (i) regulamentação para as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e patenteamento de invenções decorrentes da biodiversidade e recursos genéticos; (ii) facilitação na obtenção de crédito voltado à Inovação, por meio, inclusive, da valoração contábil de ativos industriais; (iii) programas de incentivo à Inovação e patenteamento de tecnologias “verdes”; (iv) viabilização do registro de marcas sensorialmente perceptíveis.
5. **Atualização da legislação de certificação de contratos de Transferência de Tecnologia e revisão do tratamento fiscal das receitas e pagamentos aí relacionados**, bem como redefinição da atuação do INPI nesta área.
6. **Atualização e consolidação das normas relativas aos Direitos Autorais face à Economia Digital**, por meio do fortalecimento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça e do combate dos crimes contra a Propriedade Intelectual;
7. **Fortalecimento do sistema Judiciário nacional para as questões referentes aos direitos da Propriedade Intelectual**, por meio: (i) do aprimoramento do quadro nacional de combate às violações desses direitos, tanto na esfera cível como na penal; e (ii) da criação de um sistema Judiciário nacional dedicado e especializado ao tratamento das questões da Propriedade Intelectual, ampliando as atuais varas e Câmaras especializadas a outros Estados em que ainda não foram criadas.

8. Rejeição das iniciativas que limitem o direito à exposição e livre utilização de marcas nas embalagens dos produtos, por meio da eliminação de propostas que contenham tais limitações, dado que a imposição de embalagem genérica, conforme exposição de motivos constante da Resolução nº 84/2014, da ABPI, apresenta vários efeitos colaterais indesejados, pois inibe a livre concorrência e desestimula o investimento em Inovação e na qualidade dos produtos. Com isso, acaba por incentivar o mercado ilegal, expondo o público a produtos fabricados sem nenhum compromisso com normas de proteção à saúde, e não atinge um dos principais objetivos propostos, que é justamente a redução do consumo de produtos eventualmente nocivos à saúde pública.

PROPOSTAS

1. Redução do tempo de concessão das patentes e das marcas e fortalecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Proposta:

- **Prover o INPI de toda a infraestrutura de que precisa e de suficientes examinadores de Patentes que completem o seu quadro.**

Patentes e Desenvolvimento

A importância da Inovação para o desenvolvimento de um país pode ser constatada no relatório de 2012 da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, vinculada à Organização das Nações Unidas - ONU, sobre patentes. O estudo, apurado junto aos 20 maiores escritórios de registro de patentes do mundo, aponta os Estados Unidos em primeiro lugar no ranking, com 2,2 milhões de patentes, seguido do Japão, que tem 1,6 milhão de patentes, China (875 mil), Coreia do Sul (738 mil), Alemanha (549 mil), França (490 mil) e Reino Unido (459 mil).

O Brasil consta na 19ª posição do ranking, com 41.453 patentes – 211 a mais que o último lugar, ocupado pela Polônia.¹

De acordo com a OMPI, o número de pedidos de patentes no conjunto dos países analisados cresceu 9,2% em 2012 – um recorde nos últimos 18 anos. Entre os que registraram crescimento, os maiores destaques foram China (24%), Nova Zelândia (14,3%), México (9%), Estados Unidos (7,8%) e Rússia (6,8%). No Brasil, o aumento foi de 5,1%.

¹ No recente PCT Yearly Review, relativo a 2013 (<http://www.wipo.int/ipstats/en/>), é informado que de um total de 205.274 pedidos de patente, 661 pedidos eram oriundos do Brasil, ou seja, 0,003% do total de pedidos mundiais. Isto coloca o Brasil em 25º lugar no mundo, muito atrás de quase 20 países que possuem PIB muito inferior ao Brasil.

A patente é promotora do desenvolvimento, não só tecnológico e científico, mas também econômico e social. O sistema de patentes é, fundamentalmente, um instrumento de estímulo aos inventores e às empresas e instituições de pesquisa.

A legislação brasileira da Propriedade Intelectual tem mecanismos eficientes para equilibrar a recompensa às empresas e entidades inovadoras com o interesse social, uma vez que a patente outorga um direito temporário, geograficamente limitado e com alcance limitado ao escopo da criação técnica específica.

A simples divulgação do invento, por meio da publicação do respectivo pedido de patente, já estabelece um novo patamar a partir do qual novas tecnologias poderão ser desenvolvidas, o que já implica em enorme benefício social. O passo seguinte, a sua disponibilização no mercado, beneficia diretamente o consumidor, o que é particularmente importante nas áreas farmacêutica, do agronegócio e da defesa nacional. **Deve-se ao sistema de patentes, por exemplo, o lançamento de medicamentos de ponta para tratar doenças até bem pouco tempo consideradas incuráveis.** A última etapa é a fabricação local, que propicia em maior grau a absorção de novas tecnologias e a geração de empregos, incrementando a atividade econômica como um todo.

Apesar de seus benefícios para o inventor e para toda a sociedade, ainda há um relativo desconhecimento do sistema de patentes em si e de sua utilização proveitosa para a indústria nacional. Note-se, porém, que as empresas estrangeiras, de forma geral, têm um conhecimento maior de como usar e aproveitar adequadamente esse sistema.

A ABPI tem trabalhado intensamente para disseminar informações para as empresas junto a parlamentares, no meio acadêmico e de pesquisa e no Judiciário, esclarecendo, entre outros, que o sistema de patentes não somente impede terceiros de usarem indevidamente uma invenção, mas também significa importante ferramenta para as oportunidades de investimento e financiamento da Inovação.

O problema do backlog

Os esforços em disseminar o sistema esbarram nas dificuldades enfrentadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI com relação à produtividade para a concessão de patentes, especialmente se comparada aos padrões internacionais: entre 2003 e 2013, foram concedidas 34.189 patentes, uma média de 3.108 por ano. **Some-se a isso o fato de que o tempo médio de espera pela concessão da patente quase dobrou no período.** Em 2003, a demora era de pouco mais de seis anos. Em 2008, subiu para nove anos. Em 2013, alcançou 11 anos.

Dependendo da área em que o direito de patente é requerido, a demora pode ser ainda maior. No ano passado, os registros que mais esperaram pela concessão foram os de telecomunicações (14,2 anos). Em seguida, vieram alimentos e plantas (13,6 anos); biologia molecular (13,4 anos); física e eletricidade (13 anos); bioquímica (12,9 anos); computação e eletrônica (12,6 anos); farmácia (12,3 anos); e agroquímicos (12,2 anos).

Uma das causas dessa longa espera deve-se ao *backlog*, ou seja, a quantidade de pedidos em espera para análise. Segundo o INPI, o aumento do *backlog* nos últimos anos foi motivado pela elevação do número de depósitos. De fato, ainda de acordo com a autarquia, só em 2013, pelo menos 507,4 mil marcas e 184,2 mil patentes estavam pendentes de decisão. Entre janeiro e maio deste ano, 83,5% dos pedidos referentes a marcas deferidos no período demoraram entre três e quatro anos para serem analisados. **Em relação às patentes, 63,3% demoraram mais de dez anos.**

O problema do *backlog* está diretamente associado ao limitado número de examinadores e as deficiências estruturais do INPI. De fato, em 2012, havia no INPI 225 profissionais para avaliar 166.181 pedidos de patentes, o que resulta em 738 pedidos por examinador. No ano passado, o número de examinadores caiu para 192 e o total de pedidos aumentou para 184.224. Com isso, a relação passou para 980 pedidos de patente por examinador.

Nos Estados Unidos, em 2012, eram 603.898 pedidos para 7.831 examinadores, ou 77 pedidos por examinador. Na Europa, a relação era de 363.521 para 3.987, sendo que cada examinador teve naquele ano 91,2 pedidos para analisar. **Comparativamente a esses países, no Brasil, cada examinador precisa dar conta de oito ou nove vezes mais análises do que os seus colegas estrangeiros.**

Fato é que, no Brasil, o número de examinadores de patentes é insuficiente. **A ampliação do quadro de servidores do INPI é condição indispensável para redução do tempo de tramitação dos pedidos de patentes.**

É fundamental que o exame técnico de um pedido de patente seja criterioso, suportado por uma busca de anterioridades bem feita, e que resulte em uma patente forte que propicie segurança a seu detentor.

Mas uma avaliação excessivamente restritiva por parte do INPI dos parâmetros de atividade inventiva, suficiência descritiva e outros, o que não raro acontece, resulta que invenções importantes, patenteadas em outros países, têm comumente seus pedidos de patente rejeitados no Brasil.

São notórias as dificuldades em se agendar reuniões com os examinadores no INPI, geralmente solicitadas para esclarecimentos na fase de exame de primeira instância e/ou com o Colegiado de Recurso nos exames de segunda instância. O INPI já estabeleceu novo *modus operandi* para permitir aos inventores marcar entrevistas com os examinadores com mais rapidez.

Não se pode esperar, contudo, que com poucos examinadores, a autarquia possa dar conta de todas as demandas de entrevistas solicitadas. Atualmente, estes pedidos não estão sendo aceitos pelo INPI, prejudicando a qualidade do exame técnico e a imagem do próprio órgão no atendimento de seus usuários.

A emissão de um primeiro parecer técnico de mérito para pedidos de patente tem levado em média sete a dez anos contados da data de depósito. Esta lentidão prejudica a imagem do Brasil e deixa de ser um incentivo para que depositantes nacionais e estrangeiros venham fazer seus investimentos no País. Tal cenário acarreta insegurança aos depositantes.

Esses gargalos impactam nos procedimentos internos do órgão e dificultam a obtenção do número do depósito, do primeiro relatório técnico, da entrega de documentos de terceiros e da própria carta-patente, entre outros.

Note-se que o atraso na concessão de patentes não impacta somente na proteção das invenções pelos agentes inovadores, mas também dificulta a avaliação da matéria protegida por patentes de terceiros que possam impedir a produção e a comercialização de determinada tecnologia.

O INPI está trabalhando muito para reduzir o seu *backlog*, mas é imprescindível prover o órgão de mais recursos para que seus esforços gerem resultados urgentes. Somente com a adoção dessas medidas o Brasil atenderá às demandas de crescimento, competitividade e investimento que alçarão o País a um patamar sólido e sustentável de desenvolvimento.

Acelerar a contratação de novos examinadores, bem como prever um programa acelerado de treinamento destes profissionais é medida de extrema urgência. Está prevista pelo INPI a contratação anual de grupos de cerca de 150 examinadores até 2018, mas não será suficiente para resolver em curto prazo o *backlog*. Isso significa que ainda por alguns anos, o problema persistirá, e ainda poderá ser agravado em virtude do previsto aumento exponencial dos depósitos de pedidos de patente, mesmo com o País crescendo a taxas medianas.

Para a concessão de registros de marcas, devido à elevada quantidade anual de pedidos, com crescimento de 9% em 2013, também é necessário manter um quadro de examinadores suficiente.

Arquivamento de pedidos

A ABPI se opõe frontalmente ao artigo 13, da recente Resolução 113/2013 do INPI, que estabelece que pedidos de patente ou patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente. Tal medida contraria claramente a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), cujos artigos 86 e 87 preveem que, dada a falta de pagamento de anuidade, o INPI irá publicar o arquivamento do pedido de patente ou sua extinção, cabendo restauração dentro do prazo de três meses contados desta notificação.

Ocorre que muitos depositantes, em virtude da lentidão na tramitação dos casos de patente, adotaram a postura de aguardar a publicação da notificação de arquivamento (cabendo restauração) para, no futuro, efetuar o pagamento das anuidades vencidas. Tal artigo prejudica os depositantes/titulares e os Agentes da Propriedade Industrial que responderam a consultas e forneceram orientações conforme as disposições da Lei nº 9.279/1996 aos seus clientes. Estes agora se veem na difícil situação de esclarecer o novo posicionamento do INPI, sendo obrigados até mesmo a propor ingresso de ações judiciais contestando a legalidade do referido artigo.

Diante do exposto, a ABPI, propõe a revogação do art. 13 da Resolução 13/2013.

Prazo de validade da patente

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), a partir da data de depósito no INPI, a patente de invenção tem prazo de validade de 20 anos e a de modelo de utilidade, 15 anos. Essa última se refere a um objeto, ou parte dele, com nova forma que resulte em melhoria funcional ou de sua fabricação.

A mesma legislação assegura que, mesmo com a demora do exame e deferimento, o que não é raro, o prazo de vigência não seja inferior a dez anos para a patente de invenção e – a contar da data de concessão – a sete anos para a patente de modelo de utilidade. Assim, uma patente de uma inovação tecnológica depositada, por exemplo, em 1999 e concedida em 2013, terá prazo de validade até 2023. O problema é que esta longa espera desestimula os investimentos, uma vez que, nestes casos, quando a patente é concedida, a inovação por ela coberta já se encontra obsoleta.

Nos casos em que o INPI demora mais de dez anos para examinar e deferir um pedido de patente, o artigo 40 da Lei prevê um prazo adicional de dez anos. Note-se que não se trata de uma extensão que possa ser “requerida” pelo depositante que, na verdade, não tem controle sobre o tempo que o órgão leva para examinar o caso. **O dispositivo previsto no artigo 40 consiste em uma garantia de que o depositante não seja penalizado com a concessão de uma patente com prazo de validade praticamente expirado, sendo que as tentativas para extingui-la devem ser fortemente repelidas.**

2. Eliminação da exigência de anuência prévia pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a concessão de patentes de invenção relativas a processos e produtos farmacêuticos

Proposta:

- **Alterar o art. 229-c e eliminar as resoluções 21 e 45 da Anvisa.**

Anuência prévia

Outra singularidade do sistema brasileiro de patentes é a obrigatoriedade de uma anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa para a concessão de patentes farmacêuticas, como previsto no art. 229-c da Lei da Propriedade Industrial. Tal procedimento tem sido um entrave para o pleno desenvolvimento dos negócios deste setor.

A anuência prévia da Agência acaba por se tornar mais um degrau burocrático na cadeia processual da patente, multiplicando o já demorado tempo de exame e conduzindo a P&D nesta área a maior incerteza jurídica e incongruência de parâmetros. Este gargalo setorial é responsável pela paralisação, ao longo de anos, de um sem-número de processos na Anvisa, prejudicando setores em que a P&D e a constante inovação são fundamentais para enfrentar os desafios de saúde e alimentação da população, diante de novas doenças e pragas, bactérias mais resistentes, mas também da busca da cura e de aprimoramentos com referência às mais variadas necessidades preventivas e de cura de enfermidades.

Trata-se, a nosso ver, de uma instância adicional de exame que parte de uma concepção baseada em fenômeno de saúde pública, mas que, entretanto, desconsidera diagnósticos diferentes, gerando situações insolúveis no campo da análise técnica das patentes.

Um parecer da AGU considerou que a Anvisa não tem competência para fazer análise de mérito desses pedidos de patente. Logo, as decisões de não anuência e anuência publicadas pela Agência encaminhadas ao INPI resultam em uma “paralisação” da tramitação dos pedidos de patente, uma vez que o INPI não pode desconsiderar a legislação.

Dada, então, a falta de competência da Agência para analisar pedidos de patente para produtos e processos farmacêuticos, a ABPI propõe alterar o art. 229-c e eliminar as resoluções 21 e 45 da Anvisa.

3. Regulamentação das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e patenteamento de invenções decorrentes da biodiversidade e recursos genéticos

Proposta:

- **Eliminação das proibições de patenteamento de matérias biológicas isoladas na natureza, plantas e células de plantas, contidas nos artigos 10 e 18 da Lei da Propriedade Industrial.**

Obstáculos à pesquisa

Patenteáveis na grande maioria dos países, as invenções resultantes da biodiversidade da flora e fauna têm o espírito da Inovação e devem ser protegidas. Trata-se de um setor fundamental para o Brasil que, com o patenteamento, se desenvolverá muito mais.

No entanto, a legislação atual que trata da biodiversidade é problemática, impõe obstáculos desnecessários à pesquisa nacional e é ineficaz para impedir os casos de biopirataria.

Para proteger invenções resultantes da biodiversidade da flora e da fauna, a legislação exige que tais invenções atendam aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), estejam de acordo com as categorias previstas nas Diretrizes de Exame em vigor e haja repartição justa e equitativa de benefícios.

Ao introduzir tais restrições, o legislador claramente teve a preocupação excessiva de proteger a pesquisa nacional o que, todavia, acabou por não favorecê-la.

O INPI tem optado por uma interpretação por demais restritiva da atual legislação, sobrando muito pouco o que é passível de ser patenteável, o que resulta em baixo estímulo à Pesquisa e à Inovação na biodiversidade brasileira.

De acordo com a Resolução 69 do INPI e a Resolução 34 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGEN, é obrigatória a apresentação ao INPI de declaração positiva ou negativa sobre acesso a recursos genéticos, conhecimentos tradicionais associados, com indicação do recurso genético e/ou conhecimento tradicional associado, sua origem e número de certificado de acesso concedido pelo CGEN.

Tal obrigatoriedade inclui mais uma etapa na tramitação de pedidos de patente, aumentando ainda mais o *backlog*, uma vez que são publicados despachos de exigência formal pelo INPI para apresentação de tal declaração dentro do prazo de 60 dias de sua publicação.

O ideal seria desvincular este tema do INPI, deixando tudo a cargo do CGEN e demais Agências fiscalizadoras nomeadas pelo CGEN.

A atual MP 2186-16, de 30/06/2001 traz uma série de indefinições e tem sido muito criticada ao longo dos anos. A situação ficou ainda mais complicada após o ingresso do “Projeto Novos Rumos – Fases I e II”, com base no qual o IBAMA multou várias empresas nacionais e multinacionais, centros de pesquisa e universidades nacionais, por suposto acesso ilegal aos recursos genéticos e/ou conhecimento tradicional associado e suposta não repartição de benefícios oriundos deste acesso.

O resultado deste cenário é a tendência cada vez maior de não se usar a biodiversidade, contrariando toda a tendência de mercado de tecnologias renováveis. **Os pesquisadores se veem prejudicados pelo próprio governo e são cercados de insegurança jurídica.** A rigor, atualmente, o depositante teria que dedicar de dois a três anos para obter o certificado de acesso junto ao CGEN quando se trata de um desenvolvimento tecnológico, para depois, então, depositar seu pedido de patente.

Desde 2005, um Projeto de Lei (PL 4.961/2005), que permite o patenteamento de produtos obtidos a partir de material biológico, encontra-se na Câmara dos Deputados, sendo de conteúdo fortemente promissor para incentivar a inovação nessa importante área. Outro Projeto de Lei relacionado à mesma questão, o PL 7.735, está em discussão em caráter de urgência no Congresso e Senado.

Atualização da legislação de Cultivares

Com relação à proteção de Cultivares, a Lei nº 9.456/1997 necessita ser atualizada para aproximar-se da Ata de 1991, da União para Proteção de Obtenções Vegetais - UPOV, adotada por vários países. Entre os pontos de mudança, está a ampliação do número de espécies protegidas, do prazo de proteção e do escopo do direito do obtentor, bem como a melhor precisão das exceções a esse direito.

São necessárias reformas em alguns artigos da legislação, a começar pelo parágrafo 2º do artigo 4º, permitindo a extensão da possibilidade de proteção por meio do Certificado de Proteção de Cultivares a todas as espécies vegetais, independente da prévia publicação dos descritores pelo Sistema Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC.

Outra modificação a ser feita é no artigo 11, permitindo **ampliar a duração da proteção conferida pelo Certificado de Proteção de Cultivar, atualmente de 18 anos para videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais e 15 anos para as demais, para 25 e 20 anos, respectivamente.**

Alterar sobremaneira o artigo 9º da lei, ampliando os direitos do obtentor, de modo que a proteção conferida pelo Certificado de Proteção de Cultivar recaia não somente sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa como determinado pela atual legislação, mas também sobre o produto comercial da colheita, inclusive às plantas inteiras e suas partes. E, na impossibilidade de exercer-se o direito, ainda seja estendida a proteção a qualquer produto feito diretamente do material obtido da colheita;

Em relação ao artigo 10, precisar as exceções aos direitos do obtentor, especialmente quanto às possibilidades de uso próprio e reserva de sementes, nas linhas do sugerido abaixo:

“Não fere o direito de proteção sobre a cultivar protegida:

I - aquele que usa o produto obtido do seu plantio como alimento para consumo próprio;

II - aquele que utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica; ou

III - o integrante de povos ou comunidades tradicionais que pratica atividades produtivas agropecuárias, o agricultor familiar ou o pequeno agricultor que:

a) reserva e planta material de propagação para uso próprio e comercializa, desde que não seja para fins de propagação, a produção excedente daí oriunda; ou

b) efetua propagação, exclusivamente para troca ou doação a outro integrante de povos ou comunidades tradicionais, agricultor familiar ou pequeno agricultor que também preencha os requisitos do § 1º deste artigo, no âmbito de programa conduzido ou autorizado por órgão do poder público.

§ 1º. Para fins do disposto no inciso III do caput, o integrante de povos ou comunidades tradicionais, o agricultor familiar ou o pequeno agricultor deve atender, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - explorar parcela de terra na condição de proprietário, possuidor, usufrutuário, arrendatário, parceiro ou beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária;

II - residir no imóvel a que se refere o inciso I ou em aglomerado urbano ou rural próximo;

III - manter até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir;

IV - não dispor, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor;

V - obter receita bruta anual inferior ou equivalente ao limite estabelecido para a não obrigatoriedade de preenchimento do Demonstrativo da Atividade Rural para efeitos de Imposto de Renda; e

VI - obter, no mínimo, setenta por cento da renda familiar da exploração agropecuária e não agropecuária do imóvel previsto no inciso I, reduzindo-se essa proporção a, no mínimo, trinta por cento, caso a renda familiar anual seja igual ou inferior a doze salários mínimos, excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais.

§ 2º. Não se aplica o inciso III do caput às cultivares de espécies ornamentais.”

No que concerne ao artigo 31, da mesma legislação, propõe-se retirar a possibilidade de o CADE decidir sobre o licenciamento compulsório de cultivares. Os requerimentos de licença compulsória devem ser dirigidos e decididos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

E, finalmente, quanto ao artigo 37 o estabelecimento do(s) tipo(s) penal(is) referente(s) às violações aos direitos conferidos pelo Certificado de Proteção de Cultivar, com referência clara e precisa dos preceitos primário (descrição da conduta proibida) e secundário (respectiva sanção penal).

4. Aperfeiçoamento da Lei da Inovação e da Lei da Propriedade Industrial

Propostas:

- **Manutenção e Incremento do Programa de Aceleração de Exame de “Patentes Verdes” no INPI e incentivo à inovação e patenteamento de tecnologias “verdes”;**
- **Redução de entraves à internacionalização das empresas brasileiras, mediante de isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-*Royalties* e Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, sobre remessas para o exterior relativas ao pagamento de serviços relacionados à obtenção e manutenção de marcas, patentes e outros direitos da Propriedade Industrial no exterior de pessoas físicas e jurídicas brasileiras;**
- **A ABPI apoia a proposta da CNI de permitir, na Lei do Bem, que as empresas deduzam as despesas de P&D em períodos futuros, não necessariamente no exercício fiscal em que ocorreram;**
- **Procurar que a Lei da Inovação favoreça também sua aplicabilidade e resultados para as micro e pequenas empresas;**
- **Criação de Mecanismo Fiscal que possibilite ao Brasil ser um “HUB” de prestação de serviços relativos à Propriedade Intelectual.**

A Receita Federal do Brasil entende que há incidência do IRRF e CIDE-*Royalties* sobre remessas para o exterior relativas ao pagamento de serviços relacionados à obtenção e manutenção de patentes no exterior de pessoas físicas e jurídicas brasileiras, o que aumenta significativamente o custo para inventores, universidades, instituições de P&D e empresas brasileiras obterem patentes e outros direitos da Propriedade Industrial no exterior. Esse entendimento tem uma consequência desastrosa para a economia nacional, pois sem proteção no exterior, a tecnologia fica em domínio público e empresas estrangeiras podem livremente explorar a tecnologia, diminuindo a competitividade do Brasil para a exportação de produtos feitos no Brasil ou mesmo para ou venda ou licenciamento de tecnologias brasileiras.

Até o final da década de 1990, eram isentam de impostos no Brasil as remessas ao exterior para pagamentos de despesas com a obtenção e manutenção de marcas, patentes e outros direitos da Propriedade Industrial. Entre os anos 2000 e 2001

foram criadas a incidência do Imposto de Renda de Fonte - IRF (à alíquota efetiva de 17,65%) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (à alíquota de 10%). Além disso, por ocasião da remessa ao exterior é cobrado, também, sobre a respectiva operação de câmbio, o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF incidente. Estas incidências encarecem em cerca de 28% os dispêndios das empresas brasileiras para registrar marcas e depositar patentes no exterior. A receita fiscal obtida através de tais incidências é irrisória e criou-se um ônus para o empresário brasileiro que é um entrave à sua internacionalização. A Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) timidamente tentou reintroduzir a isenção do IRF (mantendo a CIDE e o IOF), mas as condições burocráticas que ela impõe para o gozo do benefício são tão grandes que, na prática, pouquíssimas empresas conseguem usufruir dessa limitada isenção. A fim de estimular a inserção internacional das empresas brasileiras, a ABPI propõe aos candidatos que seja aprovada a isenção de IRF, CIDE e IOF sobre as remessas ao exterior para pagamento de despesas com "obtenção e manutenção de direitos da Propriedade Intelectual no exterior", e que tal isenção não esteja condicionada a quaisquer exigências burocráticas.

Quanto à criação de um mecanismo fiscal que possibilite a formação de um "HUB", note-se que somos o País da América Latina que possui o maior número de profissionais especializados no manejo dos sistemas de proteção à Propriedade Intelectual, tendo milhares de Agentes da Propriedade Industrial cadastrados junto ao INPI, advogados e técnicos (engenheiros, biólogos, farmacêuticos etc.) especializados que, com elevada competência, prestam serviços a empresas brasileiras e estrangeiras. É comum haver empresas europeias, americanas e asiáticas que gostariam de centralizar junto a um prestador de serviços brasileiro a administração de seu portfólio de patentes e marcas em todos os países da América Latina, senão inclusive em outros continentes. Possuímos aqui, para tanto, relevantes vantagens competitivas: profissionais especializados com domínio de línguas estrangeiras e flexibilidade cultural. Contudo, a já mencionada incidência do IRF, CIDE e IOF nas remessas ao exterior na prática inviabiliza, por completo, que um profissional brasileiro seja responsável, por exemplo, pelo processamento de patentes e marcas no Chile, na Argentina (ou em qualquer outro país) em favor de um cliente europeu, pois o serviço que o profissional brasileiro forçosamente teria que subcontratar em cada um dos países estrangeiros (para os atos de preparação e apresentação dos requerimentos junto às respectivas repartições nacionais) teria que ser cobrado do cliente europeu com acréscimo da carga fiscal de 28%. Exemplificando em números: se um profissional brasileiro intermediar para um cliente alemão o depósito de uma patente no Chile, e o subcontratado chileno cobrar \$ 100, o profissional brasileiro terá que desembolsar o total de \$ 128, e, nesta hipótese, o custo total desse serviço para o cliente deixará de ser competitivo, notadamente porque os países desenvolvidos seguem a orientação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e não cobram tributos sobre as remessas ao exterior. Ou seja, se o serviço no Chile for contratado por um profissional especializado estabelecido na Alemanha, o pagamento não sofre tal carga fiscal de 28% (a rigor, não sofre nenhuma tributação!). A ABPI sugere, portanto, que a isenção já anteriormente proposta, de IRF, CIDE e IOF sobre as remessas ao exterior para a obtenção e manutenção de direitos da Propriedade Intelectual no exterior seja introduzida para todas as remessas, independentemente do titular do direito ser brasileiro ou estrangeiro. Desta forma, criar-se-á um importante novo nicho de trabalho que irá atrair recursos para o Brasil, criar empregos em nosso País, além de aumento do valor dos honorários que serão cobrados pelos profissionais brasileiros, os quais serão regularmente tributados no Brasil. Ou seja, na hipótese aqui tratada, a receita fiscal é, atualmente, de 0 (zero), porque a carga fiscal torna impossível a prestação para clientes estrangeiros deste tipo de serviço em nosso País, ao passo que a criação da isenção irá gerar um recolhimento adicional de diversos tributos em decorrência do aumento de faturamento dos profissionais brasileiros especializados.

Agenda da Inovação

A Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004) e a Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), que completam mais de uma década de existência, têm sido instrumentos valiosos para o desenvolvimento. Criou-se um ambiente efetivamente favorável à Inovação, difundindo uma nova cultura com relação à Propriedade Intelectual, tanto na proteção quanto na sua implementação no mercado produtivo. A conscientização dos empresários, principalmente das pequenas e médias empresas, para o uso da ferramenta da patente, tem sido valiosa para projetos conjuntos com as universidades e acesso aos incentivos fiscais.

Apesar dos benefícios dos instrumentos de fomento à Inovação, novos mecanismos de incentivo ao investimento privado, bem como dispositivos de segurança jurídica, devem ser incorporados à legislação, de forma a impactarem diretamente a produtividade e a competitividade das empresas.

A ABPI está alinhada com a agenda “Mobilização Empresarial pela Inovação”, da Confederação Nacional da Indústria - CNI, que contempla um elenco de prioridades para o aprimoramento da política de incentivo à Inovação. Constam desta agenda, entre outros, a ampliação dos incentivos de forma direta, que se justifica pelas enormes desvantagens das empresas brasileiras em relação aos seus concorrentes internacionais e pelos fatores sistêmicos que incidem negativamente sobre a competitividade no Brasil. Os principais pontos da agenda de Inovação da CNI, que a ABPI endossa, são os que seguem:

I. LEI DO BEM: AMPLIAÇÃO DOS INCENTIVOS

- *Alterar a legislação de incentivos permitindo que os dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica possam ser abatidos efetivamente em dobro, por meio da mudança do artigo 19 da Lei do Bem.*

II. INCENTIVOS PARA P&D MENOS PRÓ-CÍCLICOS

- *Alterar a legislação (§ 5º do art. 19 da Lei do Bem) para indicar que o valor que exceder o lucro real e a base de cálculo da CSLL poderá ser aproveitado em períodos posteriores, observando, para tanto, o mesmo procedimento relativo aos prejuízos acumulados em períodos anteriores (utilização limitada a 30% do lucro auferido em cada exercício).*

III. AMPLIAR O UNIVERSO DE EMPRESAS INCENTIVADAS

- *Estender o benefício previsto na Lei do Bem para P&D às empresas que operam também pelo regime de lucro presumido e às empresas que optam pelo Simples Nacional, modificando a legislação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Lei do Simples, criando, com a contrapartida da criação de obrigação acessória, para as empresas beneficiadas, uma forma de escriturar despesas em P&D.*

IV. PERMITIR A CONTRATAÇÃO DE P&D EXTERNA

- *Eliminar qualquer restrição para a contratação de outras empresas para a realização de P&D externo, ainda que não tributadas pelo lucro real, deixando claro que o benefício fiscal da Lei do Bem só poderá ser utilizado pelo contratante por meio de nova redação do artigo 18 da Lei do Bem.*

V. MAIOR EFICÁCIA DO INCENTIVO PARA P&D ASSOCIADO A PATENTES

- Tornar efetivo o adicional de 20% de incentivo concedido na Lei do Bem para empresas cujos projetos de P&D resultem em patentes, substituindo a concessão de uma patente por uma declaração do INPI de admissibilidade da patente, nos termos previstos no Tratado de Cooperação sobre Patentes, admitir que os gastos realizados possam ser corrigidos pela Selic e deixar claro que a proteção do direito patentário pode ser feita em qualquer país e não apenas no Brasil.

VI. MAIOR EFICÁCIA PARA O INCENTIVO PARA P&D RELACIONADO À CONTRATAÇÃO DE MESTRES E PHDs

- Tornar efetivo o incentivo às atividades de P&D subtendido na subvenção prevista na Lei do Bem para contratação de mestres e doutores, transformando-o num incentivo fiscal, por meio do direito a abatimento em dobro das despesas com profissionais com estas qualificações dedicados exclusivamente às atividades de desenvolvimento tecnológico na empresa, sem prejuízo do que já previa a legislação do Imposto de Renda, por um período de três anos contatos a partir da data de contratação do pesquisador.

VII. MAIOR EFICÁCIA AOS INCENTIVOS PARA RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS

- Dar mais eficácia aos incentivos previstos na Lei do Bem, admitindo-se, além da contratação externa, a possibilidade da transferência interna de pessoal técnico, com qualificação de mestres e doutores, comprovando-se com o registro profissional a realização de atividade de pesquisa, superando as restrições do incentivo apenas para o pessoal contratado, e permitir que o pesquisador contratado possa atuar em outras áreas da empresa, eliminando a exigência de dedicação exclusiva para P&D.

VIII. ADMITIR INCENTIVOS PARA GASTOS EM P&D COM NÃO RESIDENTES, DESDE QUE PROPORCIONAIS AOS ESFORÇOS FEITOS NO BRASIL

- Admitir que um determinado percentual (10%) das despesas de pesquisa e desenvolvimento seja realizado com não residentes, de forma a viabilizar a aquisição de bens ou serviços no exterior (insumos, consultorias especializadas, capacitação de pessoal no exterior etc.) ou ainda possibilitar que as empresas em processo de internacionalização sejam incentivadas a inovar, com a ressalva de que este incentivo seja proporcional à capacitação tecnológica da empresa no Brasil.

IX. ADMITIR QUE A SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA P&D ABARQUE TAMBÉM DESPESAS DE CAPITAL

- Criar uma modalidade de contribuição de capital para atividades de P&D do setor privado, expressamente autorizada em lei especial, alterando a legislação federal em diversos aspectos (Lei nº 4.390/1964; Lei nº 12.309/2010, Lei nº 11.540/2007 e Lei nº 10.973/2004), de forma a possibilitar ajuda financeira a despesas de capital associadas a projetos de P&D, como fazem muitos países.

X. VIABILIZAR QUE O FUNTEC (BNDES) POSSA APOIAR, DE FORMA DIRETA, PROJETOS DE P&D DE EMPRESAS, NA FORMA DE SUBVENÇÃO E DE CONTRIBUIÇÃO DE CAPITAL

- Possibilitar que o Funtec (BNDES) apoie diretamente empresas, na forma de subvenção econômica ou contribuição de capital, retirando as restrições hoje existentes na operação deste Fundo.

5. Atualização da legislação de mecanismos para certificação de contratos de transferência de tecnologia e revisão do tratamento fiscal das receitas e pagamentos a eles relacionados

Proposta:

- **Minuta da ABPI de Decreto Presidencial sobre a atuação do INPI com relação aos contratos referentes a bens da Propriedade Intelectual.**

Ver a minuta e sua justificativa na seção “Anexos” deste documento.

- **Incluir novos itens na Portaria 436/58, nos termos da sua alínea (f) e da Portaria MF nº 303/59, que estabelece a forma necessária para requerer a inclusão de outros tipos de produção e atividade junto à Divisão do Imposto de Renda do Ministério da Fazenda, visando basicamente a inclusão de “biotecnologia” e “serviços” na lista da Portaria 436/58; agilizar a análise do requerimento da ABPI.**

Redefinir a atuação do INPI

Modernizar a legislação de transferência de tecnologia e redefinir a atuação do INPI nesta área tem sido um pleito comum entre os agentes econômicos que investem em Inovação no País. A ABPI considera essencial modernizar a regulamentação desta matéria para o momento diferenciado de inovação aberta vigente no mundo inteiro.

Segue que, como não há definições em lei, ficou delegado ao INPI arbitrar procedimentos, e julgar se cláusulas livremente pactuadas entre partes contratantes são aceitáveis. Não há, nesta matéria, jurisprudência firmada: a decisão judicial ora acompanha o INPI, ora o interesse da empresa.

Consideramos que a hora é propícia para uma revisão dos processos burocráticos que envolvem a regularização dos contratos de licença de bens da Propriedade Industrial e de fornecimento ou licença de tecnologias não patenteadas. Se, no passado, tal interferência do INPI chegou a ser justificável, em vista da necessidade de restringir a saída de moeda estrangeira do Brasil – em razão de desequilíbrios na balança de pagamentos externa do Brasil –, atualmente essas condições já não se fazem presentes.

Dentre as restrições e políticas implementadas pelo INPI, uma das mais questionadas é o conceito de não poder haver “licenciamento” de tecnologia não patenteadas, mas somente uma “venda” definitiva dessa tecnologia. Este tipo de política afasta potenciais parceiros tecnológicos de empresas nacionais, que temem perder o controle de suas tecnologias inovadoras.

Outra preocupação das empresas adquirentes de licenças ou de tecnologia é o fato de que dados dos contratos submetidos à averbação ou a registro pelo INPI são publicados na revista da autarquia. Em certos casos, em que a tecnologia ou as licenças adquiridas têm caráter estratégico, a publicação desses dados preocupa sobremaneira, pois revela à concorrência o direcionamento das pesquisas e as estratégias adotadas pelas empresas. **É uma reivindicação de empresas nacionais, portanto, que certos dados considerados confidenciais não sejam publicados pelo INPI em sua revista.**

Durante todo o ano de 2010 a Comissão de Estudo de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI elaborou minutas de Projeto de Lei e de Projeto de Decreto que têm por objetivo atualizar a legislação do Imposto de Renda relativa à dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados em decorrência de contratos de licenciamento de bens da Propriedade Industrial e de fornecimento ou licenciamento de tecnologia, *know-how* ou serviços de assistência técnica, bem como corrigir distorções criadas nos processos de averbação e/ou registro dos respectivos contratos pelo INPI.

A proposta se justifica, pois a legislação do Imposto de Renda trata, atualmente, da questão da dedutibilidade dos pagamentos de *royalties* pelo licenciamento de marcas, patentes e desenhos industriais, e de remuneração pelo fornecimento de tecnologia não patenteada ou *know-how* e pela prestação de assistência técnica, em vários dispositivos legais promulgados em épocas diferentes, o que vem criando divergências interpretativas que resultaram em jurisprudência discordante.

Para equacionar as divergências, o PL propõe alterar o artigo 9º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962 (Lei de Capitais Estrangeiros), os artigos 52 e 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 (Lei de Imposto de Renda) e os artigos 62, 140 e 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), e revogar disposições ultrapassadas relativas ao Imposto de Renda.

Em agosto de 2012, a ABPI apresentou, ainda, um requerimento ao diretor da divisão do Imposto de Renda do Ministério da Fazenda (anexo), para atualização da Portaria 436, de 30 de dezembro de 1958, a fim de incluir biotecnologia e serviços entre as atividades listadas, nos termos requeridos pela Portaria MF 303, de 25 de novembro de 1959. Como a Portaria 436/58 é bastante antiga, encontra-se desatualizada em relação às principais tecnologias atualmente disponíveis no mercado.

Em 13 de agosto de 2014, a ABPI reuniu-se com representantes da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras - COTIR e da Divisão de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e de Contribuição Social sobre o Lucro - DIRPJ, sendo informada que a COSIT já teria inclusive concluído um parecer final sobre o processo, que já teria sido encaminhado para o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros - CETAD.

Além disso, em 21 de maio de 2013, a ABPI apresentou um requerimento ao BACEN para inclusão de código específico que permita a remessa de pagamentos pela licença de uso de cultivares (anexo). Apesar de legalmente possíveis, esses pagamentos não são previstos pelas naturezas cambiais estipuladas no RMCCI, gerando uma inviabilidade prática nas remessas ao exterior. Este requerimento permanece no aguardo de uma resposta.

6. Atualização e consolidação das normas afeitas aos Direitos Autorais face à Economia Digital

Propostas:

- **Retomar o debate sobre a atualização/modernização da Lei de Direitos Autorais, adequando-a à realidade da era da economia do conhecimento no ambiente digital e da Internet;**
- **Fortalecer o debate sobre a Reforma do Código Penal, no que diz respeito aos crimes de violação de direitos autorais – haja vista as recentes, rápidas e constantes mudanças tecnológicas, que abarcam diretamente a circulação de conteúdos protegido por direitos autorais – sublinhadas nas propostas de emendas (i) relativas à norma penal em branco para violação de direitos autorais; (ii) para que as penas para o crime de reprodução sejam majoradas e para que o artigo 177 utilize a mesma linguagem adotada na Lei de Direitos Autorais; (iii) para que seja criado um novo tipo penal para punir a captura/gravação de obras audiovisuais e/ou de sua trilha sonora em salas de cinema; e (iv) para que a persecução penal dos crimes de pirataria de obras protegidas por direitos autorais e conexos deve se dar mediante ação penal pública incondicionada e não mediante queixa crime, como prevê o PLS 236/2012 (art. 184);**
- **Reforçar as ações do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, especificamente mediante revisão de suas competências, bem como do modelo orgânico e organizacional, considerando a necessidade de instituições atuantes e qualificadas;**
- **Promover qualificação de membros do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Ministério Público, atuantes nas áreas de proteção aos direitos autorais, além de campanhas públicas de sensibilização, visando à educação e assimilação pela sociedade sobre o tema (importância da proteção aos direitos autorais & combate à pirataria).**

Pirataria massificada

No ramo do Direito Autoral, a ABPI tem participado ativamente das discussões que vêm sendo travadas no País, seja no âmbito da legislação do Marco Civil da Internet, recém-aprovada, seja nos termos do anteprojeto da Lei de Direitos Autorais, que atualmente se encontra na Casa Civil.

No debate sobre o Marco Civil, a ABPI defendeu junto à Câmara dos Deputados, em Brasília, a pertinência dos §§ 3º e 4º do art. 19 do Projeto de Lei nº 2.126/2011 que, mantidos, preveem que a retirada de conteúdo – inclusive audiovisual – da rede, por ordem judicial, não se aplica àquele protegido por Direitos Autorais, uma vez que os direitos da Propriedade Intelectual gozam de proteção especial não apenas no nosso ordenamento interno, mas, também, no Direito Internacional.

A remoção judicial de conteúdo violador de Direitos de Autor dependerá, portanto, da nova Lei de Direitos Autorais, que está em análise na Casa Civil. A esse propósito, a ABPI participou ativamente das duas consultas públicas para o anteprojeto da Lei de Direitos Autorais franqueadas pelo Executivo, com sugestões que foram efetivamente incorporadas em sua última versão. Os debates sobre o anteprojeto urgem ser retomados.

Ainda sobre a revisão da Lei de Direitos Autorais, faz-se premente que os legisladores e governantes compreendam a dinâmica tecnológica inexorável dos dias de hoje, não deixando o Brasil fora de uma oportunidade imensa de crescimento e desenvolvimento. Na presente "sociedade do conhecimento e da criatividade", os direitos autorais, especialmente nos países desenvolvidos, é uma matéria cada vez mais importante coletivamente, uma vez que estes são considerados essenciais para facilitar o acesso, transferir tecnologias atuais e fomentar a Inovação.

Portanto, a gestão dos direitos autorais e o quadro legal-regulatório são importantes para fortalecer a Inovação, assim como estimular estrategicamente os empreendedores e os criadores nacionais a ganhar competitividade no mercado interno e global, arrecadando mais tributos, gerando mais postos de trabalho e disponibilizando ao público novos produtos e serviços diferenciados. A proteção e o respeito a esses direitos é fundamental para que eles sejam capazes de continuar a produzir e participar de toda a cadeia produtiva, sempre obtendo o justo reembolso financeiro pelo desenvolvimento de seus trabalhos.

Assim, é imperioso que a modernização da LDA traga em seu bojo princípios e diretrizes basilares, tais como: (i) bens e serviços culturais devem ser incentivados pela proteção autoral, que é a fundação da criatividade e inovação; (ii) a proteção dos direitos autorais é ferramenta de criatividade, inovação, expressão, cultura, competitividade, empregos e crescimento econômico; (iii) ligação intrínseca entre tecnologia e criatividade, incluindo conteúdos criativos como vetores de inovação tecnológica, de crescimento e pujança da Internet, de novas formas de distribuição e consumo e de expansão das escolhas do público consumidor; (iv) a sociedade se beneficia quando se reconhece a efetividade da proteção dos direitos de autor, mormente em uma era que as mudanças tecnológicas ocorrem de forma vertiginosa; (v) o prejuízo resultante das infrações aos direitos autorais, em especial pelo motivo de que todos aqueles que usufruem de alguma forma do ecossistema da Internet, tem sua quota de responsabilidade em proteger os serviços criativos on-line; e (iv) respeito pelos direitos dos criadores, pela liberdade

de expressão, pelos direitos de propriedade e pelos direitos individuais (privacidade e segurança, entre outros); enquanto valores que mutuamente se reforçam.

A produção cultural em forma de livros, filmes, música e outros materiais protegidos por direitos autorais é reconhecidamente uma das maiores contribuições à comunidade global. A adequada proteção a tais produções promove o crescimento das indústrias culturais e o desenvolvimento da cultura nacional, fomentando a diversidade cultural e alargando a competitividade de uma nação. A proteção aos direitos autorais é um equalizador cultural e econômico; ela não favorece a criatividade de uma nação em detrimento da outra, todavia, a produção em larga escala de bens e serviços culturais depende da capacidade de seus criadores de se mobilizarem e utilizarem as mais recentes tecnologias, sempre respaldados por um quadro legal-regulatório satisfatório à proteção dos direitos de autor.

Sabe-se que os melhores exemplos do mundo (onde mais riqueza e diversidade cultural geram mais e melhor distribuição) são aqueles em que o Estado reconhece a importância da Propriedade Intelectual e fomenta a sua proteção como estímulo à criatividade nacional para mais competitividade e internacionalização de bens e serviços, dando aos inventores e criadores a segurança de poder investir na produção, sem que haja a inibição criativa por abusos e deturpações.

A este respeito, vale salientar que as indústrias criativas constituem-se, atualmente, em um dos segmentos mais pujantes da economia global, crescendo mais rapidamente do que quaisquer outros setores da economia (atividades culturais constituem, atualmente, um dos setores globais mais dinâmicos e qualificados, com grande impacto na geração de renda e qualificação de recursos humanos). A economia criativa é a economia do intangível, do simbólico, que vem inovando em modelos de negócios, empregando e bem remunerando trabalhadores, tratando de setores com alto dinamismo econômico (ocupando uma parcela considerável do PIB brasileiro), com crescimento médio anual superior ao crescimento do PIB brasileiro e com enorme espaço para exportação (esta ainda representa pouco diante do volume global).

A questão do Direito Autoral vem ganhando ainda maior relevância nestes tempos de pirataria massificada, o que pode ser facilmente constatado pelo grande número de apreensões, pelas autoridades, de material audiovisual falsificado ou ilegal nos grandes centros urbanos em todas as regiões do País. Nesse sentido, o problema da pirataria on-line é mundial e cabe a cada país combatê-lo.

Em 2014, o "Relatório Especial 301 sobre a proteção e fiscalização de direitos autorais", da IIPA, sobre o Brasil refere que: "a Internet continua a ser Fórum de mais rápido crescimento no Brasil para a pirataria de direitos autorais e o maior desafio para a maioria dos líderes do setor. Isto é devido ao crescimento explosivo do acesso à banda larga no Brasil. Mas o desenvolvimento de um mercado on-line robusto e legítimo no fornecimento aos usuários de materiais protegidos por direitos autorais continua a ser atrofiado pela prevalência de pirataria on-line".

A IIPA também relatou, em 2013, em um estudo realizado para o governo brasileiro, que 81% dos brasileiros que baixavam música ou filmes da Internet – incluindo indivíduos de todas as classes econômicas, regiões, faixas

etárias e níveis de ensino – o faziam exclusivamente a partir de fontes ilegais. E constatou que "apesar do problema da pirataria se deslocar para a Internet, a pirataria de meios físicos continua a ser um enorme problema no Brasil assente em redes de distribuição em grande escala que envolve milhares de vendedores de rua, instalações e estabelecimentos comerciais (postos de combustível), que cobrem as principais rodovias, e bancas em camelódromos (mercados de rua)".

No Brasil, a pirataria com base em videogravadores que capturam imagem e áudio diretamente no cinema é um problema crescente. As cópias resultantes são disponibilizadas on-line em língua portuguesa para todo o mundo, bem como são gravadas em DVD-Rs e distribuídas para muitos mercados negros do Brasil.

Sobre mais prejuízos resultante da pirataria, pode-se encontrar os dados mais atualizados para o Brasil em um estudo conjunto da IPSOS e da *Oxford Economics*, de 2011, que trata exatamente das "Consequências Econômicas da Pirataria de Filmes". Diz o estudo: "mais da metade (55%) da população urbana brasileira (idade 18-64) é ativa em alguma forma de pirataria de filmes, com um número estimado de 456 milhões de filmes pirata obtidos ou assistidos nos últimos 12 meses até ao final do terceiro trimestre de 2010". O impacto para o Brasil, de acordo tal estudo, determina que "as perdas para a indústria do cinema, ou seja, exibidores, distribuidores locais, produtores e varejistas, com a ausência de consumo formal foram de R\$ 4,0 milhões – para se ter uma ideia é o equivalente a 35 vezes os lucros de bilheteria do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2010".

Mais da metade (52%) de todas as pessoas que consomem filmes pirateados alegam que teriam pago para ver o filme por meio de um canal oficial se o canal não oficial/pirata não estivesse disponível. Além disso, nesse estudo estima-se que esta atividade ilegal custou ainda, por ano, 976 milhões de reais em receitas fiscais não arrecadadas pelo governo brasileiro e contabilizou em 92.000 empregos que não foram criados (ou se perderam) devido à pirataria.

7. Fortalecimento do sistema Judiciário nacional para as questões referentes aos direitos da Propriedade Intelectual,

por meio: (i) do aprimoramento do quadro nacional de combate às violações desses direitos, tanto na esfera cível como na penal; e (ii) da criação de sistema Judiciário nacional dedicado e especializado ao tratamento das questões da Propriedade Intelectual, ampliando as atuais varas e Câmaras especializadas a outros Estados em que ainda não foram criadas.

8. Rejeição das iniciativas que limitem o direito à exposição e livre utilização de marcas

Proposta:

- **Termos da Resolução da ABPI 84/2014 (anexa)**

O risco das embalagens sem marca

A ABPI tem acompanhado com atenção redobrada os debates que estão sendo travados na instância de Soluções de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio - OMC sobre as embalagens genéricas, também denominadas *plain packaging* no termo em inglês, que estão sendo adotadas por alguns países, como a Austrália. Recentemente, por meio da Resolução ABPI nº 84/2014, a entidade expressou “veemente repúdio” às normas que reduzem ou suprimem a presença das marcas nas embalagens, por violação a direitos da Propriedade Intelectual, entre outros fundamentos. No documento, recomenda que o Brasil adote a mesma posição nos fóruns internacionais, inclusive na OMC, onde ainda não se manifestou.

A Austrália, em 1º de dezembro de 2011, adotou o Tobacco Plain Packaging Act, que inclui produtos derivados do tabaco. O *plain packaging* australiano gerou queixas no órgão de Soluções de Controvérsias da OMC apresentadas por Cuba, República Dominicana, Ucrânia, Honduras e Indonésia. Estes países argumentam que a legislação australiana viola acordos da OMC como o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT, Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio - TBT e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPs), na medida em que é restritiva ao comércio, infringindo os direitos de marca.

Internamente, tramitam no Congresso brasileiro e em órgão regulatório algumas propostas para ampliar as embalagens genéricas, incluindo alteração da Lei da Propriedade Industrial.

A ABPI entende que a embalagem genérica, entre outros motivos que a desencorajam, inibe a livre concorrência, desestimula o investimento em inovação e na qualidade dos produtos, incentiva o mercado ilegal e não atinge um dos principais objetivos propostos, de reduzir o consumo de produtos eventualmente nocivos à saúde pública.

A resolução ABPI nº 84/2014 adverte para o rápido avanço das iniciativas de adoção das embalagens genéricas na indústria do tabaco, sem a necessária avaliação de riscos jurídicos e seus impactos no mercado, na arrecadação tributária, no emprego, entre outros. No plano político, a adoção do *plain packaging* “pode gerar um clima de desconfiança em relação ao País, o que se torna crítico em um cenário de economia global, no qual as nações precisam transmitir segurança na árdua tarefa de atrair e reter investimentos em seus países”.

A opção por embalagens genéricas parte da ideia de que a supressão de elementos gráficos e cores dos produtos, bem como a padronização na forma de apresentação de marcas nominativas, reduziria a demanda destes produtos e, conseqüentemente, o risco à saúde da população. No entanto, as pesquisas existentes mostram efeito inverso, “pois dificultam e tornam incerta a escolha do produto original desejado, retiram o incentivo aos investimentos em qualidade e inovação, e facilitam a comercialização de produtos contrafeitos, elaborados à margem da lei e, portanto, sem qualquer compromisso com padrões de segurança”.

Ao retirar as marcas dos produtos, as embalagens genéricas suprimem informações essenciais para o consumidor. “A ausência da marca registrada em embalagens transmite, ainda, a ideia de que os produtos são iguais, fato que reduz a capacidade de diferenciação entre eles e a identificação da sua origem – uma das funções primordiais das marcas”, esclarece a Resolução da ABPI ao acrescentar que, com isso, o fabricante não se sente estimulado a aprimorar e manter a qualidade dos seus produtos, “visto que é o reconhecimento da marca pelo consumidor que assegura ao fabricante o retorno de seu investimento”.

No setor específico de tabaco, o documento ressalta que o mercado ilícito é um problema de escala global, já explorado pelo crime organizado. “Ao dificultar a própria fiscalização e percepção, pelo consumidor, acerca do produto lícito, a embalagem genérica incentiva o mercado ilícito, facilitando o acesso aos produtos por crianças e jovens”.

RESUMO DO VOL. 2

ESTUDO ECONÔMICO DA INOVAÇÃO BRASILEIRA, DE AUTORIA DO PROF. JORGE ARBACHE

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, foi um marco da história do desenvolvimento brasileiro. Com 244 artigos, garantiu efetiva proteção aos direitos relativos à Propriedade Industrial por meio da concessão de patentes de invenção, de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de marca, além de repressão à concorrência desleal. A nova legislação, que alinhou o Brasil às regras globais da concorrência, garantiu às empresas, universidades e instituições de pesquisa a propriedade e o direito exclusivo de exploração de suas criações intelectuais.

Observe-se que o estímulo à Inovação consiste em processo lento e gradual em que, legislações específicas da Propriedade Intelectual interagem com outras leis de incentivo à competitividade empresarial e a regras de concorrência. Associadas, formam uma plataforma sobre a qual se assenta o desenvolvimento de um país, como é o caso de economias desenvolvidas da Europa, Estados Unidos e mesmo de alguns países asiáticos. No Brasil, por recente, o arcabouço legal de garantia dos direitos da Propriedade Intelectual ainda carece de maturação e ajustes regulatórios para estender seus plenos efeitos sobre o mercado inovador.

Segue que, até então, passados 20 anos, não havia ainda no País uma sistematização, do ponto de vista econômico empresarial, dos ganhos efetivos propiciados, direta ou indiretamente, pela legislação da Propriedade Industrial. No início de 2014, **a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, por meio do seu Comitê Empresarial**, encomendou ao economista **Jorge Arbache, professor da Universidade de Brasília**, um trabalho para mensurar o atual estágio da Inovação no País. **O estudo do Prof. Arbache, intitulado “O Brasil e a Importância Econômica da Indústria Intensiva em Conhecimento”, encontra-se publicado na íntegra no 2º volume desta publicação da ABPI e citamos, neste capítulo, alguns dos seus trechos.**

Trata-se do primeiro estudo, com viés econômico, sobre a Inovação no Brasil. O trabalho, que tem dados de pesquisa e recomendações para o desenvolvimento, centra no setor privado – e não no Estado – o protagonismo da Inovação brasileira. E adverte que, para ganhar competitividade internacional, as empresas devem aumentar sobremaneira seus investimentos em ciência e tecnologia, P&D e inovações de produtos e de processos.

Segundo o estudo, os dados sobre o investimento em P&D das empresas brasileiras – que registram um aumento de 0,37% do PIB em 2000 para apenas 0,59% em 2011 – demonstram como este setor no Brasil está ainda pouco engajado na produção de conhecimento.

Para o Brasil se integrar às cadeias de conhecimento globais, “os investimentos em P&D, que hoje são de 1,2% do PIB, precisam chegar, no médio prazo, ao patamar da China, de 1,8%, e, no longo prazo, ao patamar dos países da OCDE, de 2,4%”.

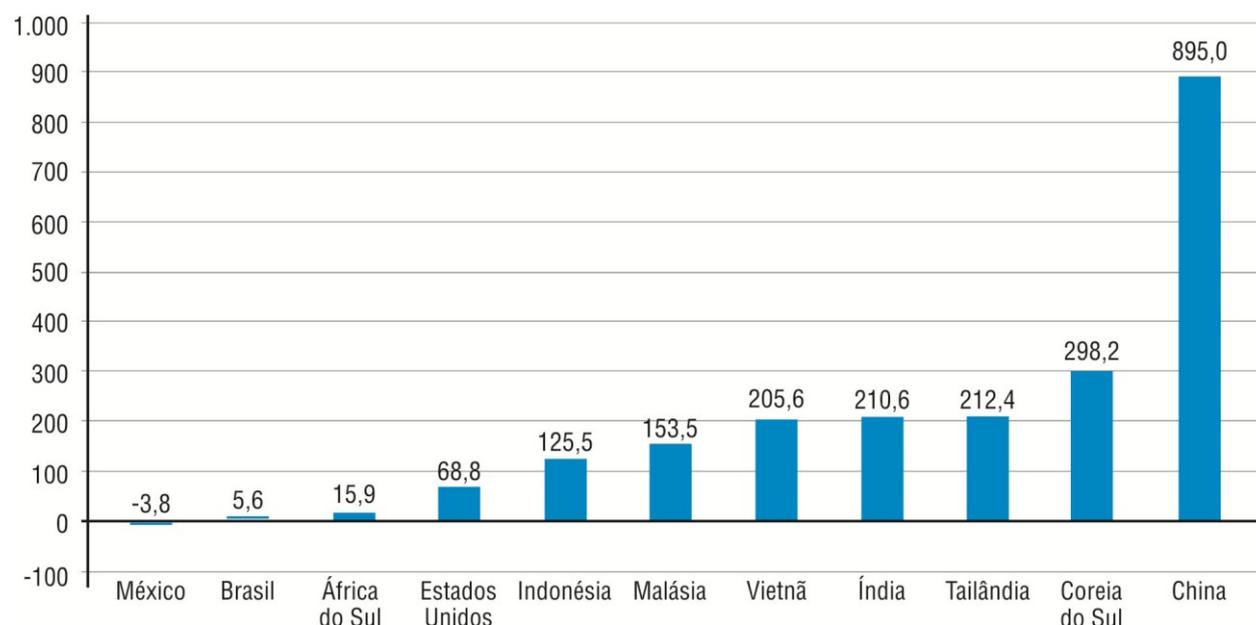
O estudo aponta evidências de que setores mais intensivos em conhecimento têm cadeias de produção mais longas e, portanto, consomem mais serviços. De fato, enquanto a relação entre serviços intermediários e valor adicionado nas indústrias mais intensivas em conhecimento é de 62,5%, nas menos intensivas a relação é de 48,4%. Logo, o aumento do produto nos setores intensivos em conhecimento tende a criar relativamente mais empregos indiretos.

“O Brasil e a Importância da Indústria Intensiva em Conhecimento”, do economista e professor Jorge Arbache, é a contribuição da ABPI para a atualidade do debate do crescimento e do desenvolvimento do País. As conclusões e recomendações do estudo são alavancas para a competitividade brasileira e a inserção do País nas cadeias globais de valor.

Sumário do Estudo Econômico “O Brasil e a Importância Econômica da Indústria Intensiva em Conhecimento”, de autoria do professor Jorge Arbache

Entre 1980 e 2013, a produtividade do trabalho do Brasil cresceu apenas 5,6%, enquanto que na China cresceu quase 900%. A figura abaixo mostra a evolução da produtividade do Brasil e países selecionados. Mesmo os Estados Unidos, que já têm níveis elevados de renda, observou taxas de crescimento muito superiores às brasileiras.

Taxa de crescimento da produtividade– 1980-2013 (%)



Fonte: Conference Board.

Entre as observações do Prof. Arbache, podemos citar que:

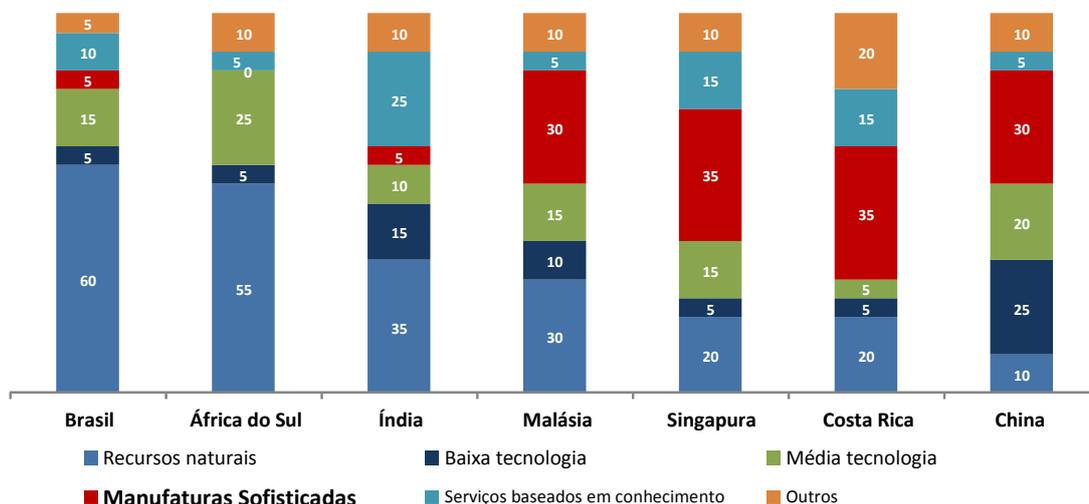
- é a modesta taxa de investimento do Brasil, comparativamente aos padrões internacionais em geral e para os padrões de países emergentes em particular. É nesse contexto que conhecimento e produtividade emergem como fatores críticos para acelerar o crescimento econômico brasileiro;
- a funcionalidade do conhecimento e da produtividade para alavancar o crescimento vai muito além do caráter de “substituto” da carência de mão de obra e de investimentos. Num contexto de competição cada vez mais acirrada entre países em desenvolvimento para participar das cadeias globais de valor e atrair investimentos estrangeiros, será difícil ao Brasil concorrer com aqueles países pelas vias dos custos;
- para sermos competitivos e atrativos, teremos que produzir bens e serviços diferenciados e com valor agregado, ou seja, teremos que incorporar conhecimento ao que produzimos;
- o mundo está passando por profundas transformações econômicas e tecnológicas e o Brasil não está alheio a elas. Na verdade, o Brasil está mais integrado do que nunca à economia mundial – hoje, os preços de muitos produtos e serviços adquiridos no dia a dia pelas pessoas e empresas já são profundamente influenciados pela economia global;
- numa era em que consumimos produtos e serviços cada vez mais sofisticados, em que o ciclo de vida dos produtos e serviços está diminuindo, em que a noção de eficiência e competitividade está associada não apenas a custos, mas, sobretudo, à tecnologia de produção e diferenciação de produtos e serviços, e em que mercado global e cadeias globais de valor ganham cada vez mais proeminência, importa o que cada país produz, com quem ele interage e como ele se insere no comércio e investimentos globais;
- de fato, custos baixos estão deixando de ser os únicos fatores determinantes da competitividade e da inserção internacional de países emergentes e em desenvolvimento – pense no caso da China, que já é o segundo maior exportador de bens de capitais do mundo, ou da Índia, que exporta serviços altamente sofisticados de TI. Estamos aprendendo que o que importa não é “ter indústria”, mas qual indústria se tem, bem como que mais importante que “participar” de cadeias globais de valor é o como se participa das mesmas. Na era do conhecimento, o que importa é o que e como fazemos as coisas, a capacidade de criar, de fazer melhor, de agregar valor e de apresentar soluções novas e eficientes para problemas novos e antigos;
- mas, também, estamos aprendendo que conhecimento faz cada vez mais diferença nas relações entre países e na capacidade de crescer de forma sustentada. A distribuição das rendas produzidas nas cadeias globais de valor é ilustrativa. Aos países produtores de atividades intensivas em conhecimento, normalmente os desenvolvidos, cabe a maior parte da renda – pense no iPad, em que apenas 7% do valor final fica com os países produtores de peças e com a China, que o monta. Os demais 93% remuneram licenças de patentes, softwares e marcas, branding, marketing e outras atividades de alto valor, que se originam, na sua maior parte, dos Estados Unidos. Logo, produzir peças, montar e fornecer serviços de *call centers* aos clientes do iPad não são mais suficientes para garantir um “lugar ao sol”;
- no caso do Brasil, enfrentamos, hoje, dificuldades até mesmo de participar das cadeias globais de valor pelas vias das atividades menos elaboradas devido aos nossos elevados custos de produção. Na verdade, a nossa participação tem se dado basicamente por meio do fornecimento de matérias-primas, como ilustra o diagrama abaixo, de autoria do Prof. Arbache:

Atividades típicas de cadeias globais de valor



Como escreve o prestigiado economista Arbache, “a figura abaixo compara a nossa forma de inserção nas cadeias globais de valor com a de outros países. A contribuição de bens intensivos em conhecimento é bastante limitada e, conseqüentemente, nos beneficiamos relativamente pouco das rendas geradas pelas cadeias – pense no papel da Alemanha e do Brasil na distribuição das rendas do mercado do café”.

Participação dos países e sofisticação de seus produtos



Fonte: Unctad 2013, apud Arbache.

O que faz este estudo?

O estudo do Professor Jorge Arbache, como ele descreve, examinou teórica e empiricamente se e como o conhecimento pode contribuir para o crescimento do País e para um desenvolvimento mais harmônico. Para tanto, investigou-se um dos aspectos mais relevantes desta equação, qual seja, a relação entre conhecimento e variáveis econômicas e sociais, incluindo emprego, salário, escolaridade, faturamento das empresas e comércio exterior.

A análise empírica foi realizada em duas etapas. Na primeira, ele identificou os setores mais intensivos em conhecimento. Na segunda, examinou a relação e a causalidade entre intensidade de conhecimento e as variáveis econômicas e sociais.

Utilizou onze critérios para identificar os setores mais intensivos em conhecimento. Dentre os critérios estão patentes, dispêndios com P&D, dispêndios com conhecimentos adquiridos de terceiros e pagamentos de *royalties* e assistência técnica. Usou as melhores bases de dados disponíveis, incluindo a PINTEC, a Pesquisa Industrial Anual e a Pesquisa Anual de Serviços e a matriz de insumo-produto, todos do IBGE.

Principais resultados do estudo do Prof. Jorge Arbache

Dentre as indústrias mais intensivas em conhecimento estão a farmacêutica, telecomunicações, coque, petróleo e derivados, equipamentos de transportes, veículos automotores, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, tratamento de dados e atividades relacionadas, eletricidade e gás, desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores e serviços de arquitetura, engenharia e testes e análises técnicas.

Os resultados indicam que empresas dos setores mais intensivos em conhecimento empregam relativamente mais, têm força de trabalho mais escolarizada, pagam melhores salários, têm maior faturamento e participam mais ativamente do comércio internacional. Mas, ainda mais relevante foi a identificação de que a melhoria de indicadores de conhecimento leva à melhoria do faturamento das empresas, das exportações e das importações e da remuneração dos trabalhadores. No entanto, eles tendem a reduzir o emprego direto, resultado que está em linha com as evidências internacionais.

Esse resultado está, muito provavelmente, associado aos efeitos da adoção de novas tecnologias de produção e de gestão e novos produtos, que poupam emprego. No entanto, encontramos evidências de que setores mais intensivos em conhecimento têm cadeias de produção mais longas e, em especial, consomem mais serviços durante o processo de produção. De fato, enquanto a relação entre serviços intermediários e valor adicionado nas indústrias mais intensivas em conhecimento é de 62,5%, nas indústrias menos intensivas em conhecimento a relação é de 48,4%. Logo, o aumento do produto nos setores intensivos em conhecimento tende a criar relativamente mais empregos indiretos.

Identificou o Professor que dentre as indústrias que mais dependem com *royalties* e assistência técnica estão coque e derivados de petróleo, extração de óleo e gás, equipamentos eletrônicos, equipamentos de transportes e veículos automotores. Enquanto a indústria de equipamentos de transportes, por exemplo, despendeu 7,2% dos seus custos operacionais com *royalties* e assistência técnica, o setor têxtil, que está no polo oposto, despendeu apenas 0,6%.

Conclusão

Conclui o Prof. Arbache que “o aumento da intensidade do conhecimento na economia brasileira, do qual é parte integrante um sistema de proteção à propriedade Intelectual moderno e adequado aos padrões internacionais, criará condições mais favoráveis ao desenvolvimento econômico e ao crescimento mais sustentado.”

Sugestões de políticas

O autor, economista Jorge Arbache, faz várias sugestões de políticas públicas na área do conhecimento e produtividade, com vistas a contribuir para que o Brasil realize o seu potencial de ser uma nação economicamente próspera e socialmente avançada. Dentre elas, destacam-se as seguintes:

- “Investir mais em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e inovações de produtos e de processos. Os investimentos em P&D, que hoje são de 1,2% do PIB, precisam chegar, no médio prazo, ao patamar da China, de 1,8%, e, no longo prazo, ao patamar dos países da OCDE, de 2,4%. Explorar as muitas oportunidades de avanços científicos e tecnológicos associados às vantagens comparativas estáticas e dinâmicas do país, incluindo as áreas de energias renováveis, agricultura, biodiversidade, óleo e gás, setor aeronáutico e moda, pode encurtar o caminho e aumentar as chances de sucesso. O crescimento dos investimentos em conhecimento e sua aplicação ao mercado vai requerer maior engajamento do setor privado nesta agenda.”
- “Explorar mais e melhor as muitas oportunidades de acesso aos conhecimentos disponíveis internacionalmente. Além de maior integração ao resto do mundo através de canais como comércio, investimento direto estrangeiro, internacionalização de empresas e tecnologias embutidas em bens e serviços importados, o país pode e deve se beneficiar mais e mais efetivamente de licenças, assistência técnica, empresas de consultoria, educação e treinamentos no exterior, feiras comerciais, conferências técnicas, bancos de dados, serviços produtivos de toda natureza, dentre outros, bem como de suas diásporas para absorver e transferir conhecimentos e experiências e elevar o valor adicionado da produção. Mas, para aproveitar ao máximo essas oportunidades, é preciso desenvolver capacidade de absorção das mesmas, ou seja, de capital humano qualificado para o desafio.”

- “Apoiar e encorajar o acesso de empresas de pequeno e médio porte ao conhecimento de forma a lhes dar melhores condições de competir. Como essas empresas empregam a grande maioria dos trabalhadores e têm, em geral, baixa produtividade, haverá criação de mais e melhores empregos, aumento do valor adicionado e da produtividade média agregada. A inovação de produtos, processos, serviços e formas de organização adaptados à realidade e necessidade locais podem ser especialmente relevantes para aquelas empresas. Acesso a crédito, subvenções, treinamento, informações, tecnologias, assistência técnica e parcerias com grandes empresas podem contribuir para esta agenda.”
- “Promover e encorajar o aprendizado da criação, produção, comercialização e gestão de portfólios de tecnologias e conhecimentos protegidos pelo sistema da Propriedade Intelectual e o desenvolvimento de sistemas institucionais de conhecimento que contribuam para a atração de investimentos, parcerias tecnológicas, industriais e comerciais.”
- “Melhorar os incentivos para inovar e encorajar o desenvolvimento de empresas competitivas e inovadoras. Além de melhor ambiente de negócios, incluindo toda a agenda de custos, burocracia e competição, é preciso avançar nas agendas de uma justiça mais efetiva e célere em favor de uma maior segurança jurídica para cumprimento de contratos e de um sistema de proteção à Propriedade Intelectual moderno e adequado aos padrões internacionais.”

Rio de Janeiro e São Paulo, 22 de setembro de 2014

ANEXOS

Resoluções da ABPI

- Resolução da ABPI nº 75/2009
Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas
- Resolução da ABPI nº 84/2014
Embalagens Genéricas
- Resolução da ABPI nº 65/2005
Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas

Minutas da ABPI

- Decreto Presidencial sobre a atuação do INPI com relação aos contratos referentes a bens da Propriedade Intelectual
- Projeto de Lei de Dedutibilidade Fiscal

Resolução da ABPI nº 75/2009

Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Acolhendo a recomendação formulada pela Comissão de Patentes, o Conselho Diretor da ABPI aprovou a presente resolução. Encaminhada em 15 de julho de 2009 para o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Assunto: Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Resolução da ABPI nº 75

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, após ter discutido e analisado a questão da patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, aprova a presente Resolução:

- a) Considerando as obrigações assumidas pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC, em particular aquelas determinadas pelo art. 27.1 do Acordo TRIPs, no sentido de que “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial” e de que “as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto a seu setor tecnológico”;
- b) Considerando, portanto, que vedar o patenteamento de invenções de determinados tipos e/ou em áreas específicas, como a área médica ou farmacêutica, viola o princípio de não-discriminação de que trata o referido art. 27.1 de TRIPs;
- c) Considerando que os novos e inventivos usos e formas cristalinas não figuram entre as possíveis exceções à patenteabilidade dos parágrafos 2 e 3 do art. 27 do acordo TRIPs;
- d) Considerando que a Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial, dispõe em seu art. 8º que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- e) Considerando que não há qualquer proibição à patenteabilidade de usos ou de formas cristalinas na Lei da Propriedade Industrial;
- f) Considerando que outras áreas técnicas, que não a farmacêutica, possuem patentes para novo uso e nova forma cristalina, a não patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas prejudicaria também as referidas áreas;
- g) Considerando que patentes de uso em diversas áreas tecnológicas já fazem parte da prática jurídica nacional e internacional;
- h) Considerando que o novo uso ou uma nova forma cristalina comumente não constitui um evento previsível ou uma decorrência espontânea do processo de maturação da invenção original, mas sim um fato novo e inesperado que se manifesta em circunstâncias peculiares e se efetiva somente após o investimento de consideráveis recursos intelectuais e financeiros por parte do pesquisador,
- i) Considerando que os medicamentos destinados a um novo uso, bem como produtos contendo novas formas cristalinas, são considerados como novos produtos para efeitos de comprovação de eficácia e segurança, devendo, portanto, ser submetidos aos mesmos tipos de testes exigidos para as invenções originárias pela Anvisa;
- j) Considerando que uma nova forma cristalina, bem como seu processo de preparação e a composição que a contém, são plenamente patenteáveis caso preencham os requisitos legais de patenteabilidade;
- k) Considerando que as invenções de novos usos e de novas formas cristalinas estão em linha com a política de inovação do Governo brasileiro, estabelecida pela Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004) e pela Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), que vem promovendo incentivo à pesquisa e ao patenteamento de seus resultados;
- l) Considerando que o Governo brasileiro tem envidado esforços em promover a inovação em todas as áreas, como forma de aumentar a competitividade das indústrias nacionais em um cenário de concorrência e de comércio cada vez mais globalizado;
- m) Considerando que diversas universidades, institutos de pesquisa e empresas nacionais têm realizado pesquisa e desenvolvimento para novos usos e novas formas cristalinas e depositado pedidos de patente no INPI para proteger esses tipos de invenções;

n) Considerando que a pesquisa por novas moléculas é dispendiosa e geralmente inviável para a indústria nacional no momento atual e que, portanto, um caminho mais viável para a inovação reside em pesquisar produtos já existentes e buscar novos desenvolvimentos e invenções a serem patenteadas, como é o caso dos novos usos e das novas formas cristalinas;

o) Considerando que não há que se falar em extensão ou prorrogação do prazo de validade de patentes de substâncias conhecidas devido ao patenteamento de invenções de novos usos ou de novas formas cristalinas, pois a invenção original entrará em domínio público quando a patente original expirar e, assim, o escopo de proteção da patente posterior ficará restrito especificamente àquele novo uso ou àquela nova forma cristalina;

p) Considerando que, pelos mesmos motivos expostos no item precedente, o patenteamento de invenções de novos usos ou de novas formas cristalinas não impede nem retarda a produção e o lançamento de medicamentos genéricos no País; e

q) Considerando que a concessão de patentes para novos usos e novas formas cristalinas, que preenchem os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, é necessária em vista das obrigações assumidas pelo Brasil decorrentes do Acordo TRIPs, em vista do que determina a Lei nº 9.279/1996 e em vista dos interesses do País no que diz respeito à proteção de inovações desenvolvidas pela indústria nacional;

a ABPI firma a presente Recomendação, no sentido de:

1) reiterar a patenteabilidade dos novos usos de substâncias conhecidas, em particular dos novos usos médicos, e das novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;

2) apoiar as diretrizes propostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no sentido de considerar patenteáveis os novos usos médicos e as novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;

3) manifestar-se contra a posição firmada pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI, na Reunião Plenária do dia 01/12/2008, contrária à patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas; e

4) rejeitar os Projetos de Lei nºs 2.511/2007 e 3.995/2008, que tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados e visam a proibir a patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, ou de qualquer Projeto de Lei com o mesmo objetivo.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2009.

Juliana L. B. Viegas
Presidente
Maitê Cecília Fabbri Moro
Diretora Relatora
João Luis D'Orey Facco Vianna
Co-coordenador – RJ
Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Co-coordenador - SP

Resolução da ABPI nº 84/2014

Assunto: Posição da ABPI sobre Embalagens Genéricas (denominadas em inglês como *Plain Packaging*).

Em 29 de maio de 2014 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente resolução.

I. Considerando que alguns países contemplam a possibilidade de aprovação de leis que instituem as chamadas embalagens genéricas (*plain packaging*) em produtos de diferentes indústrias, tais como, as indústrias de tabaco, medicamento, alimentos, bebidas alcoólicas;

II. Considerando que, dentre as indústrias atingidas, merece atenção especial o rápido avanço das iniciativas de adoção das embalagens genéricas na indústria do tabaco, sem a necessária avaliação de riscos a(o): ordem jurídica nacional e internacional, mercado, comércio, livre e justa concorrência, arrecadação tributária, indústria, consumidores, emprego e combate ao crime organizado;

III. Considerando que, em 06/06/2011, a ABPI manifestou sua posição contrária à adoção de embalagens genéricas, por ocasião da Consulta Pública de 07/04/2011, sobre o Projeto de Lei australiano denominado Tobacco Plain Packaging Bill 2011;

IV. Considerando que, em 01/12/2011, a Austrália adotou o Tobacco Plain Packaging Act 2011, que instituiu as embalagens genéricas em produtos derivados do tabaco naquele país;

V. Considerando que Ucrânia, República Dominicana, Honduras, Cuba e Indonésia iniciaram painéis na Organização Mundial do Comércio - OMC contra a legislação australiana de embalagens genéricas;

VI. Considerando que tramitam no Congresso Nacional do Brasil Projetos de Lei para disciplinar as embalagens genéricas no País, tendo adquirido relevo o Projeto de Lei do Senado nº 103/2014, de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, para alterar a Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial;

VII. Considerando que, em breve, o Brasil precisará posicionar-se sobre embalagens genéricas, tanto nos fóruns internacionais, quanto internamente;

Em conformidade com a sua missão institucional de promover o avanço da legislação, jurisprudência e doutrina relacionadas ao tema da Propriedade Intelectual, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI adota a presente RESOLUÇÃO, nos seguintes termos:

1. Introdução

1.1. De uma forma geral, as leis de embalagens genéricas impõem a uniformização da apresentação externa das embalagens dos produtos, com a eliminação das cores e outros elementos distintivos não nominativos, ainda que registrados como marca, como figuras e elementos gráficos. Além disso, os elementos marcários nominativos passam a ser apostos em tamanhos e tipos de letra pré-definidos, comprometendo a percepção dos consumidores e a sua capacidade de diferenciação entre os produtos disponíveis no mercado.

1.2. A política de embalagens genéricas encontra justificativa na suposição que alguns governos fazem de que a supressão de elementos gráficos e cores dos produtos (ainda que isoladamente registrados como marca), bem como a padronização na forma de apresentação de marcas nominativas, reduziria a demanda desses produtos e, conseqüentemente, o risco que podem trazer à saúde da população.

1.3. Não há, porém, qualquer estudo que comprove tal assertiva. Pelo contrário, as pesquisas até agora realizadas mostram que as embalagens genéricas podem aumentar o risco à saúde do consumidor, pois dificultam e tornam incerta a escolha do produto original desejado, retiram o incentivo aos investimentos em qualidade e inovação, e facilitam a comercialização de produtos contrafeitos, elaborados à margem da lei e, portanto, sem qualquer compromisso com padrões de segurança.

1.4. Ainda no plano político, a adoção das embalagens genéricas pode gerar um clima de desconfiança em relação ao País, o que se torna crítico em um cenário de economia global, no qual as nações precisam transmitir segurança na árdua tarefa de atrair e reter investimentos em seus países.

1.5. No plano jurídico, as embalagens genéricas não se adéquam ao arcabouço constitucional nacional, violando diversas leis brasileiras e importantes tratados internacionais subscritos pelo Brasil. Sujeitam, ainda, o País a possíveis questionamentos perante o Judiciário e até mesmo a OMC, que pode impor duras sanções comerciais no caso de inconsistência das leis e regulamentos locais com os compromissos internacionais assumidos pelo País.

1.6. Ao final, ficará evidente que as embalagens genéricas devem ser evitadas pelos governos que zelam pelo bem-estar e a saúde de sua população, assim como pelos que primam pelo respeito às leis e aos tratados internacionais.

2. Os efeitos gerados pelas embalagens genéricas

2.1. As embalagens genéricas são contempladas por governos que acreditam que a supressão das marcas registradas diminuiria o consumo de produtos potencialmente danosos à saúde, o que traria efeitos benéficos à sua população. Tal premissa, porém, não encontra amparo em pesquisas técnico-científicas, tampouco na lógica de mercado.

2.2. Com efeito, ao retirar as marcas dos produtos, as embalagens genéricas negam ao consumidor o direito ao conjunto de informações presentes na embalagem, no qual se incluem as marcas registradas, em suas diversas naturezas, associadas às suas características gráficas e cores. Tal medida subtrai ainda dos fabricantes o correspondente direito – e a obrigação – de prestar informações completas sobre o produto oferecido ao consumidor.

2.3. A ausência da marca registrada em embalagens transmite, ainda, a ideia de que os produtos são iguais, fato que reduz a capacidade de diferenciação entre eles e a identificação da sua origem – uma das funções primordiais das marcas.

2.4. A impossibilidade de distinguir seus produtos dos demais também desestimula o fabricante a aprimorar e manter a qualidade dos seus produtos, visto que é o reconhecimento da marca pelo consumidor que assegura ao fabricante o retorno de seu investimento.

2.5. Na medida em que o consumidor perde essa capacidade, por força de uma política pública impositiva, a competição entre os diferentes produtos comercializados no mercado restringe-se meramente ao preço, que passa a ser o único fator a influenciar a escolha. Esse cenário gera uma competição pobre, sem incentivo para o aumento e a manutenção da qualidade dos produtos. A consequência inevitável de tal equação é a redução sistemática dos preços, que conduz, por sua vez, ao aumento do próprio consumo, em resultado diametralmente oposto ao objetivo almejado pela iniciativa legislativa.

2.6. No Brasil, há uma política de controle de preço mínimo de cigarros. Se, por um lado, essa política pode parecer, em tese, uma barreira para o processo de diminuição dos preços, por outro, ela sinaliza que o objetivo do governo é desestimular a concorrência predatória de preços, a fabricação de produtos que não estejam de acordo com uma capacidade mínima de pagamentos de impostos e, indiretamente, revela que produtos diferenciados por marcas são estimulados e protegidos de uma concorrência predatória de produtos ilícitos.

2.7. O cenário concorrencial artificialmente criado pelas embalagens genéricas, que privilegiam as empresas capazes de criar produtos a custos mais baixos, incentivar, como se prevê, dois tipos de comportamentos. O primeiro, provavelmente a ser adotado pelos competidores tradicionais, será o de diminuir os custos dos seus produtos, com aumento da produção em detrimento do investimento em pesquisa e inovação, as quais, ao longo dos anos, incrementaram a qualidade e permitiram reduzir os efeitos nocivos gerados pelo consumo de um produto controverso.

2.8. O segundo comportamento, que tende a ser adotado pelos novos competidores, desprovidos de escala, penetração e posicionamento nesse mercado sem marcas, será o de redução contínua de preços. A sustentação dessa estratégia de sobrevivência comercial imporá ao segundo grupo de competidores a necessidade de negligenciar as suas obrigações sanitárias e fiscais, a fim de atender ao ciclo de redução de preços e permitir que seus produtos possam concorrer com os fabricantes tradicionais. Haverá, para esse universo, uma inequívoca tendência a práticas comerciais ilícitas.

2.9. Em um mercado tendente à comoditização, tanto os grandes quanto os pequenos produtores enfrentarão a grande investida dos produtos contrafeitos, que tradicionalmente não respeitam as normas e padrões sanitários mínimos. Nesse sentido, as embalagens genéricas servirão de estímulo aos contrafeitos de marcas, que, numa perspectiva de pouca distinção entre produtos, aproveitarão a oportunidade para adotarem marcas idênticas ou semelhantes, expondo o consumidor à confusão e colocando sua saúde em risco.

2.10. Os contrafeitos, como se tem conhecimento, não se curvam às normas regulatórias e sanitárias e, com isso, oferecem produtos potencialmente nocivos. No setor específico de tabaco, por exemplo, o mercado ilícito é um problema de escala global, já explorado pelo crime organizado.

2.11. O mercado ilícito também não recolhe tributos ao Erário, essenciais ao custeio estatal e a realização dos anseios da sociedade. São esses recursos, inclusive, que permitem ao Estado financiar um sistema de saúde pública condizente com as necessidades de seus nacionais. O aumento esperado do mercado ilícito decorrente das embalagens genéricas impactará na arrecadação tributária e no investimento estatal.

2.12. Ademais, o mercado ilegal, à margem da legislação que exige um preço mínimo para cigarros e que veda a sua venda a determinados públicos, acaba por facilitar o acesso de crianças e jovens aos produtos de tabaco. Ao dificultar a própria fiscalização e percepção, pelo

consumidor, acerca do produto lícito, a embalagem genérica incentiva o mercado ilícito, facilitando o acesso aos produtos por crianças e jovens.

2.13. Como se verifica, a implementação das embalagens genéricas pode acarretar muitos efeitos indesejáveis, alguns deles contrários a própria lógica da sua adoção. Para além desses efeitos, a medida afronta a principal função da marca e viola leis e tratados internacionais que disciplinam a sua adequada exploração, o que será objeto de sucinta análise mais adiante.

3. Marcas

3.1. A marca é todo sinal distintivo usado para diferenciar produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Assim, todo e qualquer sinal, seja ele formado por um nome, um desenho, uma forma ornamental, ou a combinação destes elementos, desde que seja capaz de exercer a função distintiva da fonte do produto ou serviço, constitui uma marca, passível de proteção de cunho constitucional pelo ordenamento jurídico brasileiro.

3.2. Entre as marcas registradas, merece também atenção uma categoria específica, que representa a soma dos elementos característicos da embalagem, na forma como ela se apresenta ao consumidor. Trata-se aqui do chamado *trade dress*, ou conjunto-imagem para a doutrina brasileira, o qual, pela reunião de elementos que dão à sua aparência externa uma qualidade diferenciadora, conferem verdadeira identidade visual ao produto, permitindo imediato reconhecimento do consumidor no momento da decisão de compra. O conjunto-imagem desempenha, assim, a principal função da marca, que é aquela distintiva da origem de produtos/serviços.

3.3. Neste contexto, o conjunto-imagem apresentado na embalagem de um produto recebe a tutela jurídica destinada aos demais sinais distintivos passíveis de registro e proteção, podendo igualmente ser chamado de marca ou marca registrada, para efeitos desta análise.

3.4. A marca exerce papel central no estímulo à inovação e manutenção de qualidade dos produtos pela indústria, o que vai ao encontro do melhor interesse da sociedade e, em particular, do próprio consumidor. Não é por outro motivo que as marcas constituem ativos intangíveis de valor elevadíssimo e significativo para os seus titulares, atraindo o interesse de investidores e aquecendo o cenário concorrencial e a livre-iniciativa, assegurados constitucionalmente.

3.5. A regulação de um segmento relevante não deve se dar de forma a ignorar as garantias constitucionais e legais assegurados às marcas e ao sistema da Propriedade Industrial vigentes.

3.6. Nesse contexto, é importante ponderar se, de fato, as medidas propostas por legislações de embalagens genéricas por alguns países – e que se ensaiam no Brasil – têm o condão de alcançar os seus propósitos, de modos a justificar as consequências indesejáveis anteriormente exploradas e o sacrifício de algumas garantias jurídicas. A resposta aqui não parece ser afirmativa.

3.7. Na verdade, não existem estudos que comprovem que as embalagens genéricas desestimulam o consumo dos produtos atingidos pela medida. Por outro lado, sem a devida comprovação da vantagem auferida, são flagrantes os sacrifícios impostos a direitos e princípios elementares.

3.8. Além disso, ainda que houvesse efetivas evidências de que embalagens genéricas desestimulariam o consumo, o que sequer existe, sua aplicação deveria ainda pressupor a inexistência de outras medidas menos onerosas ao titular do direito individual violado que produzissem o mesmo ou melhores resultados, sob pena de completa incompatibilidade com o cenário constitucional vigente no Brasil.

3.9. As embalagens genéricas são, assim, injustificadamente, uma clara violação ao direito de marca dos seus detentores, tutelado constitucionalmente como garantia fundamental. São contrárias aos interesses do consumidor, principalmente no que se refere ao seu direito à informação e de livre-escolha.

3.10. Trata-se, também, de política contrária à livre-iniciativa, na medida em que limita as condições de identificação no mercado de consumo, impondo medidas de padronização em ambiente concorrencial, no qual a regra é justamente a diferenciação entre os diferentes agentes e produtos.

3.11. A adoção das embalagens genéricas tem, ainda, caráter expropriatório, porque retira de seus titulares o pleno gozo de direitos sobre marcas registradas e em uso, importantes ativos de empresas, e contraria compromissos assumidos pelos países, quanto à proteção conferida à Propriedade Industrial, nos planos nacionais e internacionais.

3.12. A medida em análise, em abordagem não menos importante, afronta o direito à livre manifestação de pensamento e da atividade de comunicação e o direito à publicidade da atividade empresarial, impedindo que o fabricante possa livremente expressar e comunicar um produto lícito, transformando em vedação irrestrita ao que a Constituição da República aceita sob apenas certos limites.

3.13. Assim sendo, muito aquém de ser benéfica, as embalagens genéricas criam desequilíbrio desproporcional e desarrazoado entre o interesse público e privado, e se apresentam como grave violação à ordem jurídica nacional e internacional.

4. Violação a Leis e Tratados Internacionais

4.1. A tutela jurídica da marca está assegurada no Brasil pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), em seu artigo 129, e pelos tratados internacionais dos quais o País é signatário, entre os quais vale mencionar o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs) da OMC.

4.2. Como se verá a seguir, as embalagens genéricas são incompatíveis com diversos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em particular, com o Acordo TRIPs, além de parecer violar o Acordo sobre Barreiras Técnicas (arts. 2.1 e 2.2), também da OMC.

4.3. Em primeiro lugar, cumpre analisar as embalagens genéricas à luz do que dispõe o artigo 20 do Acordo TRIPs, que determina que o uso da marca de um titular não poderá ser onerado injustificadamente com exigências especiais. A presente norma internacional visa evitar intervenções dos Estados-membros da OMC nos direitos de marca de seus titulares, de cunho positivo, ou seja, para exigir que o uso da marca se dê, por exemplo, em detrimento à sua habilidade de distinguir (diferenciar), e de maneira injustificadamente onerosa.

4.4. De todo modo, ainda que se considerassem as medidas restritivas ao uso de uma marca como uma mera limitação (e não impedimento), o que se admite apenas

para argumentar, elas cairiam na proibição de “ônus injustificado” e, especificamente, nas hipóteses exemplificativas¹ enunciadas no artigo. Isso ocorre porque as embalagens genéricas acabam por disciplinar um “uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa”, o que dispensa a necessidade de interpretação neste caso sobre o que seria “injustificado”.

4.5. De todo modo, vale a pena ressaltar que a doutrina especializada entende que a justificativa para as limitações deve ser razoável e proporcional às perdas que causa a “distintividade” da marca, nos seguintes termos:

“A perda de distintividade é, portanto, o denominador comum dos três exemplos e que faz com que haja a necessidade de exame quanto à justificação de requisitos especiais. Isto significa que a justificação encontrada por um governo para a imposição de ônus sobre o uso de uma certa marca será avaliado vis-à-vis a perda de distintividade. [...] A preservação do caráter distintivo, nos termos do artigo 20, não dá origem a uma prova, como nos termos do artigo 17, mas apenas para

um sentido de proporcionalidade quanto à possibilidade de justificar o ônus”² (grifou-se)

4.6. Como já visto, nas medidas propostas em diversos países e no Brasil, as proibições estão longe de serem justificadas ou proporcionais, diante da grave interferência que causam aos direitos de particulares à ordem jurídica nacional e internacional.

4.7. Por certo, se por um lado inexistem estudos conclusivos quanto à eficácia das embalagens genéricas, por outro, é sabido que os Estados possuem meios menos invasivos de atingir os objetivos de saúde pública almejados, meios esses, inclusive, potencialmente mais eficazes. A confrontação dessas duas premissas explicitam a total ausência de razoabilidade e proporcionalidade do instituto.

4.8. Concretamente, na ausência de provas de que as embalagens genéricas resultariam em diminuição de consumo de um determinado produto – na verdade espera-se até que aumente com a comoditização e redução de preços –, os Estados poderiam investir em campanhas educacionais, regulação de mercado e políticas ponderadas de saúde pública.

4.9. À luz de todas as considerações acima, uma rápida leitura do artigo 8º do TRIPs é suficiente para pôr fim a qualquer justificativa quanto à legitimidade das embalagens genéricas, ainda que sob a ótica da saúde pública.

4.10. Com efeito, o artigo 8º do TRIPs enuncia a possibilidade dos países membros da OMC de exercerem regulação no comércio em prol da saúde pública, porém, não há como argumentar que o referido dispositivo ampararia as embalagens genéricas, na medida em que o instituto não atende os demais requisitos exigidos pelo tratado.

4.11. As medidas de saúde pública justificadas no TRIPs devem ser “necessárias”. Nesse crivo, definitivamente, não se enquadram as embalagens genéricas, porque elas carecem de comprovação técnico-científica ou estudo conclusivo sobre o comportamento do consumidor e tendência de diminuição do consumo em decorrência da limitação ao uso de marcas nas embalagens.

4.12. Sobre a temática em análise, é preciso complementar que o artigo 15.4 do Acordo TRIPs, que corresponde ao artigo 7º da Convenção de Paris, garante o direito ao registro de marca, independentemente do produto que ela visa a distinguir no mercado, sendo vedado qualquer tipo de discriminação de tratamento, no que se refere à

¹ D. Gervais, Op. Cit, item 2.100. “In this respect, the use of the term ‘such as’ shows that the Article list prima facie forms of unjustifiable special requirements”

² N. Pires de Carvalho, na obra “The TRIPs Regime of Trademarks and Designs” (Kluwer eds., 2006), pg. 333.

obtenção do registro nos Estados-membros, bem como às prerrogativas a ele inerentes.

4.13. Sobre a questão, o Professor G. H. C. BODENHAUSEN – diretor do então BIRPI, que precedeu a OMPI – se posiciona em seus comentários aos artigos da Convenção de Paris, perfeitamente aplicáveis à norma correspondente do Acordo TRIPs:

“O artigo em questão também se aplica quando o uso de marcas registradas é proibido para qualquer categoria de bens, ou quando da venda de bens está sujeita a um monopólio ou uma concessão”³ (grifou-se)

4.14. Entretanto, o uso da marca, objeto de proteção por registro concedido validamente, é uma das prerrogativas essenciais da sua titularidade. Não há meios de desatrelar o direito de registro ao do direito de uso dele imanente, sob pena de tornar aquele um instituto desprovido de utilidade.

4.15. Neste ponto, vê-se a incompatibilidade desses artigos com as embalagens genéricas, que, na prática, resultam na própria proibição do direito de registro de um produto licitamente comercializado.

5. O Risco Real de Contencioso perante a Organização Mundial do Comércio

5.1. Violações aos dispositivos do Acordo TRIPs são particularmente relevantes diante do sistema de resolução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio - OMC, que tem por função e objetivo dar segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio. Ele abarca disputas decorrentes do descumprimento de obrigações assumidas nos tratados da organização por parte dos Estados-membros.

5.2. Nesta esteira, o descumprimento do Acordo TRIPs pela adoção das embalagens genéricas poderia levar uma nação a ser acionado perante o Órgão de Solução de Controvérsias - DSU da OMC, como já vem ocorrendo com a Austrália, que foi o primeiro país a adotar leis de *plain packaging* para embalagens de cigarros.

5.3. O contencioso da Austrália já se estende por cinco distintos procedimentos, iniciados por Indonésia, Cuba, República Dominicana, Honduras e Ucrânia.

5.4. Caso a legislação de embalagens genéricas seja considerada incompatível com os compromissos internacionais assumidos por um determinado país, este poderá sofrer retaliações comerciais para compensar as perdas sofridas pelo descumprimento dos tratados internacionais violados, as quais se dão geralmente pela suspensão de obrigações dos países

envolvidos na disputa no mesmo tratado objeto da violação.

5.5. As retaliações comerciais, porém, excepcionalmente, podem ser autorizadas em outros tratados, o que se denomina retaliação cruzada, quando o país demonstra, por exemplo, que a retaliação na área em que se verificou a violação trará prejuízos ao próprio país vencedor da disputa. Neste caso, o país vencedor poderá retaliar em outro tratado, mesmo que a violação tenha sido verificada na área da Propriedade Intelectual, suspendendo obrigações assumidas em tratados da OMC em relação a outros produtos e serviços, afetando indústrias diversas daquela em que a infração foi perpetrada.

5.6. Considerando que o Brasil, recentemente, flertou com a possibilidade de retaliações cruzadas na seara da Propriedade Intelectual por conta de um contencioso no segmento Agrícola, não seria por demais inventivo crer que algum Estado

propusesse o uso de retaliações cruzadas justamente ao contrário, causando impacto no setor Agrícola por força de um contencioso na seara da Propriedade Intelectual.

5.7. É recomendável, pois, a qualquer Estado membro da OMC aguardar o desfecho do contencioso iniciado contra a Austrália, para prevenir violações e evitar sanções. Tais sanções poderiam, inclusive, afetar setores diversos daqueles atingidos originalmente pela medida das embalagens genéricas.

6. Conclusão

6.1. Em vista de todo o exposto, a adoção das embalagens genéricas deve ser afastada pelos governos, pois: Impede o pleno exercício da capacidade distintiva das marcas, limitando direitos constitucionalmente tutelados e fazendo incorrer em clara violação a direitos da Propriedade Intelectual vigentes no Brasil, por meio das leis e tratados internacionais incorporados ao nosso ordenamento jurídico; Não tem respaldo em justificativa ou provas concretas de que se prestem a realizar os seus objetivos, em particular, quanto à redução do consumo dos produtos e proteção à saúde pública; Obstrui a capacidade das empresas de exercerem suas atividades empresariais de forma plena, resultante das restrições na promoção de seus produtos no mercado; Incentiva o mercado informal e ilegal; Desestimula o investimento em inovação e na manutenção da qualidade dos produtos; Impede o consumidor de exercer a livre-escolha e arbítrio no momento da compra; Estimula o aumento de infrações e, conseqüentemente, o ajuizamento de ações judiciais por violação de marcas e concorrência desleal;

³ G. H. C. BODENHAUSEN in “Guia de aplicação da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial como revisado em Estocolmo em 1967”, pg. 86.

Tende a minar a reputação do Estado que observa as práticas do comércio internacional e que é atraente a investimentos estrangeiros; e Sujeita o Estado membro da OMC a sérias penalidades por descumprimento a obrigações assumidas junto às organizações internacionais e demais países membros, com sanções que podem ter ampla extensão, inclusive em segmentos outros, bastante sensíveis ao país.

6.2. Diante das questões acima apresentadas, a ABPI, na qualidade de associação atuante na defesa dos interesses de titulares de direitos da Propriedade Intelectual, expressa seu veemente repúdio às embalagens genéricas.

6.3. Na conformidade do acima exposto, a ABPI opõe-se à adoção das embalagens genéricas no Brasil e recomenda que o governo brasileiro posicione-se contrário a qualquer legislação estrangeira nos fóruns internacionais e em suas manifestações nos procedimentos de solução de controvérsias iniciados no âmbito da OMC e outras organizações internacionais.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2014.

Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
Presidente

Cláudio Lins de Vasconcelos
Diretor Relator

Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
Diretor Tesoureiro

Resolução da ABPI nº 65/2005

Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas

Acolhendo a recomendação formulada pelo Grupo de Trabalho sobre nomes brasileiros registrados no exterior como marcas, em 25 de novembro de 2004 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente resolução, com vistas referendada em 24 de fevereiro de 2005.

Assunto: Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas

1. Em agosto de 2003, como resultado da indignação causada pelo registro da marca “cupuaçu” no Japão, nos Estados Unidos da América e como Marca Comunitária Européia perante a OAMI (OHIM), foi criado, no âmbito da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, um Grupo de Trabalho com as seguintes finalidades:

1.1. o levantamento de uma lista preliminar de nomes de elementos da flora brasileira que, por suas características e propriedades, poderiam ser usados industrialmente, seja na confecção de medicamentos, seja de cosméticos, de alimentos ou de produtos semelhantes;

1.2. uma vez selecionada essa lista preliminar de nomes, a busca em alguns países de relevância, para detectar a existência ou não de registros de marcas já concedidos ou de depósitos de pedidos de marcas representadas por esses nomes, em classes que abrangem os produtos derivados dos respectivos elementos da flora;

1.3. a elaboração de uma relação de casos problemáticos detectados;

1.4. a elaboração de uma listagem em inglês de nomes da flora brasileira, com suas características básicas, suas propriedades e potenciais finalidades, para envio aos bureaux de marcas e patentes dos países com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas, bem como à OMC e à OMPI, para alertá-los sobre a impropriedade da concessão de registro de marcas constituídas por esses mesmos nomes para produtos derivados desses elementos da flora.

2. Em cumprimento aos objetivos 1.1, 1.2 e 1.3 acima mencionados, o Grupo de Trabalho efetuou buscas em vários países e comunidades¹ de marcas constituídas de nomes da flora brasileira,² analisou o resultado de

tais buscas, e elaborou o relatório anexo, constituído de planilha em que constam alguns dos casos potencialmente problemáticos levantados (Anexo nº 1).

3. Na análise do resultado das buscas, partiu-se da premissa de que a proibição de concessão de registro de marca, e respectivo direito exclusivo de uso, sobre nomes de produtos, expressões genéricas e de uso comum, bem como aquelas que designem espécie, é princípio geral da legislação marcária, adotado pela totalidade das legislações dos países signatários da Convenção da União de Paris - CUP e do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPs, e que tem por fundamento e objetivo:

3.1. o nome de produtos ou a designação de espécie, quando registrados como marcas sob a forma nominativa ou mista, para distinguir tais produtos ou produtos afins ou derivados das mencionadas espécies, não atendem ao requisito de distintividade exigida para a concessão de registro de marca (Artigo 6 quinquies da CUP e Artigo 15, 1 do TRIPs)³, ou seja, tais marcas não terão a capacidade de distinguir o produto perante o consumidor.

Maracujá, Mari Mari, Murumuru, Pariparoba, Pequi, Pitanga, Pitomba, Rosa, Taperebá e Urucum.

³ Convenção da União de Paris, Artigo 6 quinquies:

“B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;”

TRIPs, Artigo 15:

“Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”

¹ Marca Internacional (Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid), Comunidade Européia (OHIM), Estados Unidos da América, Inglaterra, Canadá, Japão, Chile e Brasil.

² Para tomar a busca viável, foram selecionados somente 31 nomes de espécies vegetais da flora brasileira que, pelas suas características, têm potencial atual e real de uso industrial. Tais nomes selecionados são: Açaí, Acerola, Andiroba, Araçá, Babaçu, Bacuri, Breu Branco / Breu, Buriiti, Cajá, Camomila, Camu Camu, Castanha-do-Pará, Copaiba, Cumaru, Cupuaçu, Cupui, Guaraná, Jaborandi, Jatobá, Jenipapo, Louro

3.2. impedir que alguém se aproprie de tais expressões de uso necessário e comum, e obtenha o direito de uso exclusivo, podendo vir a impedir que terceiros utilizem livremente o nome do produto, ou a designação de espécie, em seu sentido semântico original, para indicar o próprio produto, a composição do produto ou a matéria-prima utilizada na fabricação de produtos.

4. Com base nessas premissas, o Grupo de Trabalho concluiu que o depósito e registro de marcas que tenham por objeto nomes de espécies nativas brasileiras, ou de qualquer parte ou componente de tais espécies, ou nomes de espécies originárias de qualquer país, para distinguir os próprios produtos delas derivados, produtos afins, ou que utilizem elementos dessas espécies como matéria-prima para produtos alimentícios, cosméticos, farmacêuticos, químicos e/ou outros derivados, nas classes 01, 03, 05, 29, 30, 31 e 32, é uma violação da CUP e do TRIPs, devendo ser tais pedidos de registro impugnados, e/ou anulados os registros eventualmente concedidos, com fundamento no Artigo 6 quinquies b) 2) da CUP e no item 1 do artigo 15 do TRIPs, ressaltando-se os casos em que as marcas tragam suficiente apresentação distintiva e sejam portadoras de “ressalva quanto ao direito de uso exclusivo”, bem como ressaltando a hipótese do Artigo 6 quinquies c) 1) da CUP, quando tenha ocorrido o fenômeno do “secondary meaning”.

Além de violar os referidos artigos da CUP e do TRIPs, o eventual registro dessas marcas poderá gerar conflitos e prejuízos para as empresas brasileiras que exportem produtos utilizando tais nomes em suas embalagens.

5. Em cumprimento aos objetivos do parágrafo 1.4 do item 1 acima, o Grupo de Trabalho⁴ elaborou uma listagem em inglês de determinadas espécies da flora nativa brasileira, que já são objeto de pesquisas com a finalidade de identificação e extração de propriedades utilizáveis em alimentos, produtos medicinais e/ou cosméticos. A referida lista, apensa a esta Resolução como Anexo nº 2, contém os seguintes dados: (i) nome comum brasileiro; (ii) nome científico; (iii) parte da planta utilizada; (iv) tipo de extração; (v) produto potencialmente derivado; e (vi) região do Brasil onde a espécie é nativa, ou indicação de ser a mesma de origem exótica.

A ABPI reconhece o valioso trabalho efetuado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, bem como por outros órgãos e entidades governamentais como a EMBRAPA, na elaboração de listagens semelhantes, elencando espécies da flora brasileira.

⁴ O Grupo de Trabalho agradece a inestimável colaboração da Natura Cosméticos S.A., na pessoa de sua representante perante o Grupo, Dra. Eneida Berbare, que providenciou a elaboração da listagem anexa.

Entretanto, pelo fato de tais listagens não serem elaboradas em inglês, torna-se ineficaz enviá-las aos *bureaux* de registro da Propriedade Industrial estrangeiros.

6. Diante disto, RESOLVE a ABPI:

6.1. REPROVAR publicamente a concessão de registros de marcas que contenham nomes de espécies da flora, ressaltando-se os casos em que as marcas tragam suficiente apresentação distintiva e sejam portadoras de “ressalva quanto ao direito de uso exclusivo”, bem como ressaltando a hipótese do Artigo 6 quinquies c) 1) da CUP, quando tenha ocorrido o fenômeno do “secondary meaning”.

6.2. SOLICITAR a colaboração do INPI para evitar que tais registros sejam concedidos no Brasil, inclusive como forma de reforçar nossa posição quanto ao combate desses registros efetuados no exterior.

6.3. ORIENTAR o Grupo de Trabalho no sentido de que acione o Ministério das Relações Exteriores - MRE para averiguar quais são as medidas administrativas, judiciais e/ou diplomáticas cabíveis para eliminar os problemas já detectados, e continuar a pesquisar os possíveis problemas existentes em outros países.

6.4. APROVAR O ENVIO da listagem mencionada no item 4 acima ao MRE, para que este, via diplomática, a envie aos *bureaux* de registro da Propriedade Industrial dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, alertando-os para a impropriedade do registro de marcas constituídas pelos nomes da flora indicados na referida listagem, nas condições mencionadas no item 3 acima.

6.5. APROVAR o envio da referida listagem, via MRE ou diretamente pela própria ABPI, à Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, para que providências sejam tomadas no sentido de que as marcas indevidamente concedidas sejam canceladas ex-officio pelos respectivos países, e à Organização Mundial do Comércio - OMC, para evitar que se criem barreiras não tarifárias ao comércio internacional.

6.6. ENCARREGAR o Grupo de Trabalho, sob supervisão do Comitê Executivo da ABPI, das gestões necessárias perante o MRE, OMPI e OMC para viabilização da remessa da listagem constante do Anexo 2 e para as demais providências conforme acima decidido.

Gustavo Starling Leonardos

Presidente

Juliana L. B. Viegas

Coordenadora do Grupo de Trabalho

Pietro Ariboni

Co-coordenador do Grupo de Trabalho

Cláudio R. Barbosa

Diretor Relator

Minuta da ABPI de Decreto Presidencial sobre a atuação do INPI com relação aos contratos referentes a bens da Propriedade Intelectual

DECRETO Nº _____, DE DE _____ DE 20....

Regulamenta os artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista as disposições da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta os artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 2º. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI averbará os contratos ou outros documentos representativos de licenciamentos de patentes, de marcas e de desenhos industriais, e registrará os contratos ou outros documentos representativos de fornecimento ou licenciamento de tecnologia não patenteada, de prestação de serviços de assistência técnica que impliquem fornecimento de tecnologia, bem como os de franquia e similares, firmados com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

§ 1º. A averbação e o registro a que se refere o *caput* deste artigo produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º. Para efeito da validade de prova de uso das patentes, marcas ou desenhos industriais, os contratos ou outros documentos representativos dos licenciamentos não precisarão estar averbados no INPI.

Art. 3º. No processo de averbação dos contratos de licenciamento ou documentos relativos a exploração de patente(s), o INPI limitará sua análise à verificação da situação e titularidade da(s) patente(s) licenciada(s) e/ou do(s) depósito(s) de patente licenciado(s).

Parágrafo único. A averbação de contrato de licenciamento ou documento relativo a exploração de pedido de patente ainda não concedido terá efeito precário, e os efeitos fiscais e cambiais decorrentes da averbação passarão a vigorar a partir da data da concessão da patente, retroagindo à data de vigência

da licença acordada entre as partes e constante do respectivo contrato ou documento, que não poderá ser anterior à data do depósito do pedido da patente objeto da licença.

Art. 4º. No processo de averbação dos contratos ou documentos relativos a licenciamento de uso de marca(s), o INPI limitará sua análise à verificação da situação e titularidade da(s) marca(s) licenciada(s) e/ou do(s) pedido(s) de registro de marca(s) licenciado(s).

Parágrafo único. A averbação de contrato de licenciamento ou documento relativo a uso de depósito de marca ainda não registrada terá efeito precário, e os efeitos fiscais e cambiais decorrentes da averbação passarão a vigorar a partir da data do registro da marca, retroagindo à data de vigência da licença acordada entre as partes e constante do respectivo contrato ou documento, que não poderá ser anterior à data do depósito do pedido de registro de marca objeto da licença.

Art. 5º. O disposto nos artigos 3º e 4º deste Decreto aplica-se, *mutatis mutandis*, ao licenciamento de desenhos industriais.

Art. 6º. Nos processos de averbação dos contratos ou outros documentos representativos de licenciamento de patentes, de marcas ou de desenhos industriais, e nos processos de registro de contratos ou documentos representativos de fornecimento ou licenciamento de tecnologia não patenteada, de prestação de serviços de assistência técnica que impliquem fornecimento de tecnologia, bem como de franquia e similares, é facultado a qualquer das partes contratantes exigir do INPI a manutenção de sigilo de dados referentes à averbação ou ao registro, com a consequente omissão desses dados nas publicações referentes à dita averbação ou registro.

Art. 7º. A decisão relativa aos pedidos de averbação, de que tratam os artigos 62, 121 e 140 da Lei nº 9.279/1996 e relativa aos pedidos de registro de que trata o artigo 211 daquela Lei, será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação do pedido de averbação ou de registro perante o protocolo geral do INPI.

§ 1º. Nos processos de averbação e de registro de que trata o caput deste artigo, caso o INPI não se manifeste acerca da averbação ou do registro em 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no protocolo geral do INPI, a averbação ou o registro será concedido automaticamente, obrigando-se o INPI a emitir o certificado de averbação ou de registro no prazo de 5 (cinco) dias e publicá-lo na Revista da Propriedade Industrial imediatamente subsequente, independente de solicitação ou pedido da parte.

§ 2º. Nos processos de averbação e de registro de que trata o caput deste artigo, não serão objeto de exigências ou interferência por parte do INPI os termos e condições de contratação licitamente pactuados entre as partes, tais como os relativos a preço, condições de pagamento, limitações de uso, legislação aplicável, jurisdição competente e nos contratos de fornecimento ou licença de tecnologia não patenteada

os relativos ao prazo contratual, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto à dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratados e a considerações de natureza concorrencial.

Art. 8º. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 2010, o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior editará regimento interno dos órgãos Específicos Singulares do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, especificamente da Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento, da Diretoria de Patentes, da Diretoria de Marcas, da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros, do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual e da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, ___ de _____ de 201___; ___º da Independência e ___º da República.

[Presidente]

[Ministro]

JUSTIFICATIVA

Considerando que é conveniente e necessária a regulamentação dos processos de averbação e registro de contratos, tratados pelos artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

Considerando que, ao mesmo tempo, a hora é propícia para uma revisão dos processos burocráticos que envolvem a regularização dos contratos de licença de bens da Propriedade Industrial e de fornecimento ou licença de tecnologias não-patenteadas;

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI tem o prazer de apresentar a inclusa Minuta de Decreto Presidencial para a apreciação da Casa Civil da Presidência da República.

Os referidos contratos ficam sujeitos a averbação ou a registro por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, nos termos da Lei nº 9.279/1996. O INPI, no curso dos processos de averbação ou registro, tem analisado detalhadamente o conteúdo dos contratos a ele submetidos, exigindo, em certos casos, alterações na sua redação, reduzindo preços

ajustados entre as partes, e interferindo na negociação livremente pactuada pelos contratantes.

Se, no passado, tal interferência do INPI chegou a ser justificável em vista da necessidade de restringir a saída de moeda estrangeira do Brasil – em razão de desequilíbrios na balança de pagamentos externa do Brasil – atualmente essas condições já não se fazem presentes.

Dentre as restrições e políticas implementadas pelo INPI, uma das mais questionadas é o conceito de não poder haver “licenciamento” de tecnologia não patenteada, mas somente uma “venda” definitiva dessa tecnologia. Este tipo de política afasta potenciais parceiros tecnológicos de empresas nacionais, que temem perder o controle de suas tecnologias inovadoras.

Outra preocupação das empresas adquirentes de licenças ou de tecnologia é o fato de que dados dos contratos submetidos a averbação ou a registro pelo INPI são publicados na Revista do INPI. Em certos

casos, em que a tecnologia ou as licenças adquiridas têm um caráter estratégico, a publicação desses dados preocupa sobremaneira as empresas envolvidas, pois revela à concorrência o direcionamento das pesquisas e as estratégias adotadas pelas mesmas. É uma reivindicação de empresas nacionais, portanto, que tenham elas a opção de pleitear, junto ao INPI, que certos dados considerados confidenciais não sejam publicados pelo INPI em sua Revista. A publicação das averbações e dos registros (que é uma exigência legal, constante da Lei nº 9.279/1996) pode perfeitamente

ser efetuada mediante mera menção ao número do protocolo do processo de averbação ou de registro, sem necessidade de revelar, quando assim não for conveniente, os dados confidenciais das empresas envolvidas.

Diante disso, tem a presente minuta a função de regulamentar o processo de averbação e registro dos contratos pelo INPI, conforme artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei nº 9.279/1996, confirmando a liberdade das partes na negociação das cláusulas contratuais.

Minuta da ABPI de Projeto de Lei de Dedutibilidade Fiscal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei - PL tem por finalidade atualizar a legislação do Imposto de Renda relativa à dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados em decorrência de contratos de licenciamento de bens da Propriedade Industrial e de fornecimento ou licenciamento de tecnologia, *know-how* ou serviços de assistência técnica.

Para tanto, propõe o PL alterar o artigo 9º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962 (Lei de Capitais Estrangeiros), os artigos 52 e 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 (Lei de Imposto de Renda) bem como revogar disposições relativas ao Imposto de Renda que se apresentam ultrapassadas.

A legislação do Imposto de Renda trata, atualmente, da questão da dedutibilidade dos pagamentos de *royalties* pelo licenciamento de marcas, patentes e desenhos industriais, e de remuneração pelo fornecimento de tecnologia não patenteada ou *know-how* e pela prestação de assistência técnica, em vários dispositivos legais promulgados em épocas diferentes, o que vem criando divergências interpretativas que resultaram em jurisprudência discordante. De fato, vejamos:

1 – Dentre os dispositivos relativos à dedutibilidade dos referidos pagamentos, sobre os quais se baseia o atual Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/1999), o mais antigo consta do artigo 74 e seus parágrafos da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, que reza:

Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de royalties pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

§ 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

§ 2º Poderão ser também deduzidas do lucro real, observadas as disposições deste artigo e do parágrafo anterior, as quotas destinadas à amortização do valor das patentes de invenção adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa jurídica.

§ 3º A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços.

2 – Como consequência do disposto no referido parágrafo 1º do artigo 74 da Lei nº 3.470/1958, o Ministério da Fazenda emitiu a Portaria nº 436, de 30 de dezembro de 1958, estabelecendo um escalonamento de percentuais máximos de dedutibilidade fiscal, que variam de 1% a 5% sobre receita bruta de venda dos bens ou serviços produzidos, de acordo com o “grau de essencialidade” das atividades econômicas consideradas. A Portaria nº 436/58 foi, posteriormente, complementada pelas Portarias do Ministério da Fazenda nº 113, de 25 de maio de 1959, nº 303, de 25 de novembro de 1959, nº 314, de 25 de novembro de 1970 e nº 60 de 1º de fevereiro de 1994 e por várias decisões da Divisão do Imposto de Renda e Atos Declaratórios CST, em decorrência de processos específicos para acrescentar indústrias ou atividades não originalmente previstas nas referidas Portarias.

3 – Ocorre que os conceitos de “essencialidade” das atividades econômicas, que inspiraram a emissão da Portaria nº 436/58 e suas alterações posteriores, já não podem ser considerados válidos mais de meio século depois, na segunda década do século XXI. De fato, na época em que a Portaria 436/58 foi emitida, eram consideradas essenciais para o desenvolvimento econômico de uma nação as indústrias pesadas, de base, e, como consequência, eram essas indústrias beneficiadas com o percentual máximo de dedutibilidade de 5%. Hoje consideram-se essenciais as atividades voltadas à criação, à inovação, ao desenvolvimento de ideias, de tecnologias de ponta, de programações para atividades informáticas. Basta uma simples leitura da Portaria nº 436/58 para notar quão defasado está o conceito de essencialidade que a inspirou.

4 – Além da referida Lei nº 3.470/1958, também a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, tratou da dedutibilidade fiscal de royalties nos seus artigos 9º e 12:

Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties, assistência técnica científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa. (Redação dada pela Lei nº 4.390, de 29/08/1964).

§ 1º As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na SUMOC e de prova de pagamento do imposto de renda que for devido. (Renumerado pela Lei nº 4.390, de 29/08/1964).

§ 2º Em casos de registros requeridos e ainda não concedidos, nem denegados, a realização das transferências de que trata este artigo poderá ser feita dentro de 1 (um) ano, a partir da data desta lei, mediante termo de responsabilidade assinado pelas empresas interessadas, prazo este prorrogável 3 (três) vezes consecutivas, por ato do Presidente da República, em face de exposição do Ministro da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 4.390, de 29/08/1964).

§ 3º No caso previsto pelo parágrafo anterior, as transferências sempre dependerão de prova de quitação do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 4.390, de 29/08/1964).

Art. 12. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373, de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta¹ do produto fabricado ou vendido.

§ 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

¹ Posteriormente, o Decreto-lei nº 1.730, de 17 de dezembro de 1979, alterou a base de cálculo do percentual de dedutibilidade, estabelecendo, no art. 6º, que "O limite máximo das deduções, estabelecido no artigo 12 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, será calculado sobre a receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido"

§ 2º As deduções de que este artigo trata, serão admitidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, regularmente registrado no País, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial.

§ 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.

5 – Há uma evidente redundância entre as disposições do artigo 12 da Lei nº 4.131/1962 e as do artigo 74 da Lei nº 3.470/1958, mas as disposições da Lei nº 4.131/1962 aplicam-se somente aos relacionamentos entre pessoas físicas ou jurídicas com sede no Brasil e pessoas físicas ou jurídicas com sede no exterior. Independentemente desta distinção, os limites de dedutibilidade previstos no artigo 12 da Lei nº 4.131/1962 pecam pelos mesmos motivos expostos acima. Adicionalmente, os artigos 9º e 12 da Lei nº 4.131/1962 estão claramente defasados, já que mencionam o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC, órgão que já não existe, tendo sido substituído em suas funções pelo Banco Central do Brasil.

6 – Posteriormente, a Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, também tratou da dedutibilidade, para fins do imposto de renda, dos pagamentos de royalties e de remuneração por assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, nos artigos 52 e 71:

Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como percentagens da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos:

a) constarem de contrato por escrito registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito;

b) corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos, desenhos ou instruções enviados ao país, estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa;

c) o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.

Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas:

a) pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;

b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.

Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou royalties para efeito de apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda, será admitida:

a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento; e

b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito, nem distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.

Parágrafo único. Não são dedutíveis:

a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de bens que não produzam rendimentos, como o prédio de residência;

b) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes, em relação à parcela que exceder do preço ou valor do mercado;

c) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;

d) os royalties pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;

e) os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:

1) Pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;

2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto;

f) os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedam dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade e em conformidade com o que dispõe a legislação específica sobre remessa de valores para o exterior;

g) os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedem dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividade ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, de conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.

7 – Note-se que o disposto no artigo 74 da Lei nº 3.470/1958 aplica-se a todas as pessoas jurídicas e a todos os pagamentos de royalties e remuneração lá mencionados, quer esses pagamentos sejam feitos para o exterior, quer sejam feitos dentro do território nacional. Já os artigos 52 e 71 da Lei nº 4.506/1964, posto que redundantes, até certo ponto, com as disposições das Leis nos 3.470/1958 e 4.131/1962, tratam da dedutibilidade de pagamentos feitos ao exterior.

8 – Em vista desta proliferação de disposições sobre o tema da dedutibilidade dos pagamentos de royalties e de remuneração por assistência técnica, científica, administrativa e semelhante, alguns autores consideram que a Lei nº 4.506/1964, por ser posterior e por tratar integralmente da matéria, teria revogado, implicitamente, o artigo 74 da Lei nº 3.470/1958. Há jurisprudência neste sentido:

O pagamento de royalties a empresa com sede no País, por uso de marca, não está sujeito a limite de dedutibilidade, tendo em vista que o art. 74 da Lei nº 3.470/1958 foi revogado pelo Art. 71 da Lei nº 4.506/1964. (Acórdãos do C.C. nos 101-88.802/1995 e 101-89.925/1995, publicados no DOU de 08/03/1996).

Há, entretanto, jurisprudência também em sentido contrário. O Acórdão proferido em Recurso Extraordinário nº 104.368-7 pelo STF conclui que:

Recurso extraordinário. Imposto de Renda. Royalties. Deduções por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, em montante superior ao limite estabelecido no art. 74, da Lei nº 3.470/1958. Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 71 e seu parágrafo único. R.I.R. de 1966, arts. 232, 233 e 234. A Lei nº 4.506/1964, embora haja estabelecido modificações, no que concerne à dedutibilidade de despesas com royalties, não revogou o art. 74 da Lei nº 3.470/1958. R.I.R. de 1966, arts. 174 e 175. Acórdão que negou vigência ao art. 74, da Lei nº 3.470/1958, devidamente prequestionado, e ao art. 175, do RIR de 1966. Recurso extraordinário conhecido e provido, para restabelecer a sentença.

Segundo comentário contido no “Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática”, de Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi (30ª Edição, págs. 306/307): “O 1º C.C. decidiu, pelos acórdãos nºs 193-29.277/2000 (DOU de 11/08/2000) e 105-12861/1999 (DOU de 10/06/1999) que o art. 71 da Lei nº 4.506/1964, não revogou o art. 74 da Lei nº 3.470/1958. Assim, o limite da Portaria nº 436 de 1958, aplica-se tanto a *royalties* pagos a domiciliados no País, como no exterior.

A 1ª e a 7ª Câmaras do 1º C.C. decidiram pelos ac. nºs 101-94.546/2004 (DOU de 30/06/2004) e 107-07.514/2004 (DOU de 25/05/2004) que o art. 71 da Lei nº 4.506/1964 deu nova redação ao art. 74 da Lei nº 3.470/1958, operando-se a revogação tácita (LICC, art. 2º, § 1º). Isso significa que não estão sujeitos ao limite de dedução os *royalties* pagos para beneficiários residentes no Brasil.

A CSRF, também decidiu pelo acórdão nº 01-04.046/2002 (DOU de 05/08/2003) que o art. 71 da Lei nº 4.506/1964 deu nova redação ao art. 74 da Lei nº 3.470/1958, operando-se a revogação tácita.”

Estas divergências jurisprudenciais explicam-se pela proliferação de normas tributárias sem que tenha havido uma clara revogação das anteriores pelas posteriores. Tais divergências jurisprudenciais causam insegurança jurídica, prejudicam o planejamento fiscal das empresas e acrescentam um fardo adicional ao “custo Brasil”.

Além disso, não há, atualmente, justificativa para limitar a dedução dos pagamentos em questão ao máximo de 5% ou aos percentuais inferiores de acordo com o escalonamento da Portaria 436/58. De fato, é praxe em alguns tipos de indústrias, tais como a indústria de artigos de luxo, de hotelaria e outras, que percentuais significativamente superiores a 5% sejam rotineiramente praticados.

Este PL tem a intenção de esclarecer de uma vez por todas as divergências jurisprudenciais, revogando expressamente o art. 74 da Lei nº 3.470/1958, e alterando os artigos acima mencionados das Leis nºs 4.131/1962 e 4.506/1964, para aumentar o limite máximo de dedutibilidade para 10% para todas as atividades ou indústrias, eliminando, assim, o escalonamento de limites inferiores aplicáveis às atividades ou indústrias consideradas menos “essenciais”. O PL, pois, propõe: (i) a adoção do limite de 10% para dedutibilidade dos pagamentos entre subsidiárias com sede no Brasil e suas controladoras com sede no exterior; (ii) que não haja limite legal para a dedutibilidade de remessas ao exterior para pagamentos devidos entre pessoas independentes, já que, nestes casos, devem prevalecer as negociações livremente pactuadas entre as partes, que refletem as condições de mercado no momento da transação; (iii) que não haja limite de dedutibilidade entre pessoas domiciliadas no Brasil, quer coligadas, quer independentes, pois neste caso, a dedutibilidade praticada pela empresa pagante representa receita tributável da sociedade recebedora, não havendo, pois, perda de arrecadação.

Com isto, ficariam definitivamente e automaticamente eliminadas as Portarias do Ministério da Fazenda nº 436/58 e as Portarias posteriores que a complementaram, resolvendo, inclusive, a longa e inconclusa discussão doutrinária sobre se a referida Portaria 436/58 ainda estaria em vigor ou não.

Consequentemente, com a aprovação deste PL e sua promulgação em Lei, o Regulamento do Imposto de Renda deverá também ser atualizado, para refletir corretamente as alterações havidas.

É inegável que, nos tempos atuais, em que a única certeza permanente é a de que as mudanças tecnológicas continuarão a ocorrer com velocidade cada vez maior, é necessário “desengessar” o sistema de dedutibilidade fiscal dos pagamentos de *royalties* e de remuneração por aquisição ou licença de tecnologia, para permitir aos empresários nacionais maior flexibilidade em suas negociações. A necessidade de inovação – que tem sido estimulada pelo Governo – passa também pelo estímulo à aquisição de tecnologia, seja do exterior, seja internamente. A flexibilização da dedutibilidade fiscal para esse tipo de pagamento contribuirá para incentivar a busca de inovação tecnológica por parte das empresas nacionais.

Brasília, ___ de _____ de 201__

Deputado Sr. _____

PROJETO DE LEI Nº _____, DE 2011

(Do Deputado _____)

Altera o art. 9º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, os arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, e revoga disposições em contrário.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º. O artigo 9º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de *royalties* pela licença de uso de marcas, pela exploração de patentes, de desenhos industriais, ou a título de remuneração pelo fornecimento ou licenciamento de tecnologia não patenteada, prestação de serviços de assistência técnica que impliquem fornecimento de tecnologia, e por contratos de franquia deverão apresentar os contratos, faturas ou outros documentos representativos das transações ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para averbação ou registro, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e ao Banco Central do Brasil para fins de Registro Declaratório Eletrônico, módulo de Registro de Operações Financeiras - RDE-ROF nos termos de Regulamento emitido pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo Único. As remessas para o exterior de que trata o caput deste artigo ficam sujeitas à comprovação do recolhimento do Imposto de Renda na fonte que for devido.

Art. 2º. O artigo 52 e seu parágrafo único, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de *royalties* pela licença de uso de marcas, pela exploração de patentes, de desenhos industriais, ou a título de remuneração pelo fornecimento ou licenciamento de tecnologia não patenteada, prestação de serviços de assistência técnica que impliquem fornecimento de tecnologia e por contratos de franquia, quer fixas quer como percentagens da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas e comprovadas como despesas operacionais quando constarem de contrato ou outro documento por escrito averbado ou registrado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI nos termos da Lei nº 9.279/1996, e registrado pelo Banco Central do Brasil, quando for o caso, obedecido o prazo do contrato ou de outro documento averbado ou registrado.

§ 1º. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de assistência técnica que implique fornecimento de tecnologia poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos, desenhos ou instruções, enviados ao país, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa, quando for o caso;

§ 2º. Quando as despesas referidas no caput deste artigo forem pagas ou creditadas por pessoa jurídica com sede no Brasil à pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle de seu capital com direito a voto, deverá ser observado o limite máximo anual de dedutibilidade de 10% (dez por cento) da receita líquida dos respectivos produtos vendidos ou serviços prestados, independentemente dos tipos de produtos ou serviços ou das áreas de atividade em questão, ou do tipo de contrato envolvido.

§ 3º. No caso de patentes ou desenhos industriais adquiridos por pessoa jurídica com sede no Brasil e incorporados ao seu ativo, de pessoa física ou jurídica com sede ou domicílio no exterior que mantenha direta ou indiretamente controle de seu capital com direito a voto, as quotas destinadas à amortização poderão ser deduzidas no limite estabelecido no §2º deste artigo.

Art. 3º. Os itens (e), e (f) do parágrafo único do artigo 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o item (g) do mesmo parágrafo:

Art. 71. (...)

Parágrafo único. (...)

(e) os *royalties* pela exploração de patentes, ou pelo uso de desenhos industriais, ou pelo uso de marcas, e a remuneração pelo fornecimento ou licença de tecnologia não patenteada, prestação de serviços de assistência técnica que impliquem fornecimento de tecnologia e contratos de franquia quando pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz.

(f) os *royalties* pela exploração de patentes, ou pelo uso de desenhos industriais, ou pelo uso de marcas, e a remuneração pelo fornecimento ou licença de tecnologia não patenteada, prestação de serviços de

assistência técnica que impliquem fornecimento de tecnologia e contratos de franquia, pagos a beneficiário domiciliado no exterior que não sejam objeto de contrato ou outro documento averbado ou registrado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI de acordo com a Lei nº 9.279/1996 e registrado pelo Banco Central do Brasil, obedecido o prazo do contrato ou de outro documento averbado ou registrado.

Art. 7º. Ficam revogados, a partir da entrada em vigor desta Lei os artigos 10, 11, 12 e 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962; o artigo 74 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, e demais disposições em contrário.

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.



Confederação Nacional da Indústria

CNI. A FORÇA DO BRASIL INDÚSTRIA

