

**Biotecnologia\_privado\_Alca\_Livre Comércio  
#ALCA, Trips Plus**

**– ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS AMÉRICAS  
CAPÍTULO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

**1) DO FORMATO DO TEXTO**

Acerca do formato do texto da minuta da ALCA, as seguintes observações são cabíveis:

- A sobreposição de textos legais deve ser evitada: a Propriedade Intelectual já é regida por diversos tratados internacionais (Convenção de Paris, de Berna, TRIPs etc.), de modo que a ALCA não deve repetir o conteúdo de normas já existentes. Embora a reiteração tenha seu papel no campo diplomático (enquanto ratificação de compromissos anteriores), no plano jurídico é não só desnecessária como nociva, diante do perigo da diversidade de redações e de dúvidas sobre a vigência dos artigos não reproduzidos;
- Formato ideal: limitar-se a arrolar os tratados internacionais a que os membros deveriam aderir. Apenas e tão somente no que estes não fossem suficientes é que se poderia estudar a possibilidade de complemento (vide, porém, item 2 infra), a exemplo do que o art. 16 do TRIPs fez em relação ao art. 6 bis da Convenção da União de Paris;
- Observação: nem todos os tratados destinados a criar zonas de livre comércio fixam regras sobre propriedade intelectual. O MERCOSUL, por exemplo, não contém normas desta natureza, nunca tendo entrado em vigor o Protocolo de Harmonização de Normas nesta área assinado, há muitos anos, pelos países integrantes.

**2) DAS DESVANTAGENS DA TRANSFORMAÇÃO DA ALCA EM  
TRIPs PLUS**

A ampliação na minuta da ALCA das normas sobre Propriedade Intelectual já constantes do TRIPs e/ou dos demais tratados internacionais em vigor resente-se dos seguintes inconvenientes:

- Desproporção entre as vantagens obtidas e as concessões eventualmente feitas pelo Brasil, já estas forçosamente estender-se-ão (por força do disposto no art. 4º do TRIPs)

a países não membros da ALCA, que serão beneficiados sem que para tanto tenham concedido qualquer contra-partida ao Brasil;

- Impossibilidade de negociar alterações nos tratados ainda não ratificados pelo Brasil, aos quais a minuta da ALCA prevê a obrigatoriedade de adesão (em especial o Protocolo de Madri, sobre o qual discorrer-se-á no item 3.4 infra), uma vez que tais alterações dependeriam da anuência de países membros não integrantes da ALCA; e
- Indevida maturação de alguns institutos jurídicos, sobre os quais ainda pairam incertezas e controvérsias nos estudos travados a respeito no âmbito da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual e demais instituições similares, em especial no tocante às seguintes áreas:
  1. Nomes de Domínio: indefinição quanto às causas de invalidade do registro de nome de domínio (fundadas só em ofensa a direitos marcários previamente adquiridos, ou também na ofensa a indicações geográficas, nomes civis, etc. ?), acerca das quais a proposta da ALCA é por demais restritiva (alude apenas à questão marcária);
  2. Biotecnologia: indefinição quanto à sistemática de proteção ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético (catalogação em banco de dados ?), quanto à identificação das comunidades detentoras de conhecimentos tradicionais (deve abarcar comunidades não indígenas ?) e quanto às penalidades aplicáveis em caso de acesso desautorizado ao patrimônio genético (deve acarretar a nulidade da patente ?);
  3. Patentes: indefinição quanto à melhor sistemática de proteção (pelo ato de invenção ou pelo ato de depósito ?), divergências quanto aos requisitos de patenteabilidade, período de graça, estado da técnica etc.

Por estas razões, o foro mais apropriado para discutir temas de Propriedade Intelectual é a OMC e não a ALCA.

### **3) DO CONTEÚDO DO TEXTO DA ALCA**

O capítulo de Propriedade Intelectual da minuta da ALCA, em várias passagens, apresenta disposições que estão além das normas contidas no TRIPs e em outros tratados internacionais existentes. Este caráter TRIPs Plus, no entanto, afeta sensivelmente a legislação e os interesses brasileiros, notadamente nos seguintes pontos:

1. **REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES:** a repressão às violações a registros de marcas passaria a ser feita pelo Estado, por meio de ação penal pública. Isto é indesejável tanto para as

empresas (perda do controle sobre o processo, perda do processo penal como instrumento de pressão, negociação e composição), quanto para o Estado (aumento de ônus e de pressões políticas de países descontentes com a repressão à pirataria);

2. **INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DE DOMÍNIO PÚBLICO:** ainda que tenham se transformado no nome comum do produto, as indicações geográficas não cairiam no domínio público se continuassem a ser protegidas no país de origem. Isto viola o art. 180 da Lei de Propriedade Industrial e o art. 24, § 6º do TRIPS, ampliando a norma especial contida no art. 4º do Acordo de Madri para a Repressão às Falsas Indicações de Procedência, restrita a vinhos. Sendo este tema de especial interesse dos países europeus, apresenta melhores condições de negociação no âmbito da OMC, no que se refere a contra-partidas;
3. **NOMES DE DOMÍNIO:** os Países estariam sujeitos aos procedimentos da ICANN americana para a solução de conflitos relativos a pirataria cibernética. Isto traria alguns reflexos positivos para as empresas nacionais (sob a ótica da redução de custos e da morosidade na solução de conflitos), mas para o Estado representaria inaceitável abdicação de soberania. Cada Estado deve criar o seu procedimento administrativo de solução de controvérsias, sendo que a ABPI no passado já fez esta recomendação à FAPESP, no bojo de sua Resolução nr. 5<sup>1</sup>;
4. **PROTOCOLO DE MADRI:** trata-se de um tratado internacional que institui um registro internacional de marca, expedido pela OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Para obter este registro internacional, o depositante formula um pedido ao INPI de seu país, que o remete à OMPI, a quem caberá intermediar os contatos com os INPI's dos países para os quais o registro foi pretendido, sem necessidade do depositante constituir um agente local em cada um destes. Acerca desta sistemática, as seguintes considerações prévias merecem ser feitas:
  - os nomes empresariais e as marcas notoriamente conhecidas já são protegidas independentemente de registro pela Convenção da União de Paris (arts. 6 bis e 8º), que reconhece ainda um direito de preferência, válido por 6 (seis) meses, para que o depósito efetivado no exterior seja apresentado no Brasil. A apresentação após tal prazo também é permitida, mas nesta hipótese a data de prioridade passa a ser a do depósito nacional;
  - o custo de depósito de marcas no Brasil (incluindo as taxas oficiais e os honorários do agente local) é de cerca de US\$ 500.00 (quinhentos dólares), bastante inferior ao custo nos Estados Unidos (US\$ 1,000.00), Alemanha (US\$ 1,200.00), Canadá (US\$ 850.00), Portugal (US\$ 800), França (800 euros) e Inglaterra (580 libras);

---

<sup>1</sup> Disponível para consulta no endereço eletrônico [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br), seção biblioteca, sub-seção resoluções.

- este custo abarca o ato de depósito propriamente dito, o monitoramento até o final do procedimento administrativo com ele instaurado, o informe das alterações ocorridas (oposições, exigências, recursos etc.), a vigilância do mercado no que tange a reproduções ou imitações desautorizadas, o relato de depósitos colidentes feitos por terceiros e o recebimento de citações em nome dos depositantes;
- a possibilidade dos Países obrigarem os depositantes estrangeiros a possuírem um agente local é permitida pela Convenção da União de Paris (art. 2º, § 3º) e pelo TRIPs (art. 3º, § 2º) e é extremamente útil às empresas nacionais, que nas ações que movem têm o direito de citar os estrangeiros na pessoa de seus agentes locais, sem os custos e a morosidade de cartas rogatórias.

Os inconvenientes causados pela adesão ao Protocolo de Madri podem assim ser sumarizados:

- o Protocolo de Madri, ao tornar desnecessário que o estrangeiro possua um agente local, impede que a empresa nacional possa citá-lo na pessoa deste, obrigando-a a arcar com os custos e a morosidade do cumprimento de cartas rogatórias;
- no regime do Protocolo de Madri, é possível a concessão de registros de marca sem exame de mérito, por mero decurso de prazo, caso o pedido não seja examinado em 12 ou 18 meses (atualmente, este exame é feito no Brasil entre 36 e 50 meses). Isto ofende o princípio da igualdade (já que igual direito não é conferido aos depositantes nacionais), reduz a proteção jurídica atribuída ao registro e aumenta os litígios judiciais (ações anulatórias movidas pelos nacionais prejudicados);
- no Protocolo de Madri, as taxas cobradas do depositante abarcam apenas a publicação do seu pedido, em Inglês ou Francês, na revista editada em Genebra pela OMPI. Não há previsão de nova publicação no idioma nacional. Isto cria uma indesejável duplicidade de base de dados para buscas e exames de colidência, além de afetar a publicidade ínsita ao registro e violar a obrigatoriedade do emprego do Português nos atos oficiais com vigência no País (art. 13 da Constituição Federal);
- caso qualquer país denuncie o Protocolo de Madri (como o Brasil já fez em 1934 em relação ao Acordo de Madri), os registros internacionais existentes em tal país são cancelados após 1 ano, independentemente do prazo de vigência que lhes restava. Isto ofende a proteção a direitos adquiridos, constitucionalmente assegurada;
- o Protocolo de Madri isenta de taxas<sup>2</sup> as anotações de mudança de nome, endereço, procurador e titular (cessões) requeridas aos INPI's locais. Igual direito, porém, não é conferido aos nacionais, que viriam a pleitear e obter em juízo a equiparação de

---

<sup>2</sup> Cf. art. 9, 9 bis e 9 ter do Protocolo e art. 36 (i) do Regulamento Geral.

tratamento. Isto representaria uma perda de receita para o INPI no mínimo da ordem de R\$ 825.000,00 por ano<sup>3</sup>;

- o Protocolo de Madri suscita dúvidas sobre qual a legislação aplicável ao registro. Pelo art. 8º da Lei de Introdução ao Cód. Civil, os bens são regidos pela lei do país em que estiverem situados. Pelos arts. 108 e 115 do Cód. Bustamante<sup>4</sup>, os registros de marca são situados no país que os tiver concedido, sendo que o registro internacional é concedido em Genebra, Suíça, e não no Brasil...;
- o Protocolo de Madri implica transferência, para outros países, de empregos ocupados, hoje, por pessoas domiciliadas no Brasil: existem cerca de 1.500 agentes de propriedade industrial cadastrados no INPI, o que gera cerca de 5.000 empregos diretos e 10.000 empregos indiretos. A adesão ao Protocolo causaria uma diminuição de mercado, afetando tais empregos;
- o Protocolo de Madri causa também perdas de receitas ao País, em função da desnecessidade da atuação do agente local. Na balança de serviços, o Brasil apresentou déficit anual superior a um bilhão de dólares no quadriênio 97/00. Neste período, o item marcas e patentes foi um dos poucos que ostentaram superávit, da ordem de 125 milhões de dólares ao ano<sup>5</sup>;
- as vantagens para as empresas brasileiras da adoção do Protocolo de Madri não superam as perdas supra retratadas, pois tais empresas já gozam do benefício de poder pleitear o registro único da marca comunitária (válido em toda a Europa). Entre 1996 e 2000, as empresas brasileiras requereram somente 350 registros de marca comunitária, o que representa apenas 0,18% do total concedido no período<sup>6</sup>. Isto demonstra que o Brasil é um país receptor de pedidos de registro marcário, e não emissor;
- a mera reciprocidade de tratamento para as empresas nacionais não é vantagem suficiente para equiparar as perdas de receitas e problemas que a adesão ao Protocolo de Madri acarretaria. Para tanto, seria necessário que o Brasil obtivesse vantagens adicionais, que deveriam ser melhor negociadas no âmbito da OMC e não da ALCA.

---

<sup>3</sup> Cf. dados constantes no endereço eletrônico do INPI ([www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), seção relatórios de gestão), entre 2000 e 2001 houve uma média de 16.520 pedidos de alterações, sendo que as taxas oficiais cobradas para tanto são de R\$ 50,00 (cf. [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), seção custos). O número de pedidos em 2002 tende a aumentar significativamente, pois somente no primeiro trimestre houve um incremento de cerca de 100% em relação a igual trimestre de 2001.

<sup>4</sup> Convenção Americana de Direito Internacional Privado, assinada em Havana e promulgada pelo Decreto 18.871, de 13 de Agosto de 1929.

<sup>5</sup> Cf. dados do Banco Central, apresentados por Istvan Karoly Kasznar, em Rev. da ABPI v. 58, pág. 41.

<sup>6</sup> Cf. dados do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI-UE), disponíveis para consulta na Internet ([oami.eu.int/pdf/diff/stat2001.pdf](http://oami.eu.int/pdf/diff/stat2001.pdf)).

#### 4) VANTAGENS QUE O BRASIL PODERIA OBTER NO ÂMBITO DA OMC

##### 1) PATENTES: DISSEMINAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA

A lei brasileira dispõe que a divulgação do invento no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior ao pedido de patenteação não afeta a novidade, não impedindo a concessão do título. No entanto, igual direito não é previsto na legislação dos demais países. Desta forma, o inventor nacional que se vale do período de graça contido na lei brasileira está sujeito a ter o seu invento considerado em outros países como sendo de domínio público (dada a divulgação prévia) e como tal insuscetível de proteção patentária.

##### 2) BIODIVERSIDADE: SANÇÕES PARA O ACESSO INDEVIDO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E DO CONHECIMENTO TRADICIONAL A ELE ASSOCIADO

A Convenção de Biodiversidade (Eco 92 no RJ) conferiu proteção legal ao patrimônio genético (as espécies de origem vegetal, animal e microbiana existentes no ecossistema) e ao conhecimento tradicional a ele associado (técnicas de manipulação, receitas de uso etc.), bens estes nos quais o Brasil é bastante rico. Tal Convenção previu que:

- a) o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional deve ser feito mediante: consentimento prévio (art. 15, § 4), participação local na pesquisa científica, preferencialmente realizada no território *in situ* do material genético (art. 15, § 6º, e art. 19) e a repartição equitativa do lucros, a ser acordada entre as partes (art. 15, § 7º);
- b) os países membros deveriam adequar as suas legislações nacionais para garantir tal proteção (art. 16, § 3), à qual o sistema de patentes não poderia se opor (art. 16, § 5).

A legislação brasileira implementou estas normas, prevendo:

- o cabimento de indenização de 20% do faturamento bruto, em caso de acesso indevido ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado (art. 26 da Medida Provisória 2.186);
- a obrigatoriedade, em todo depósito de patentes relacionado à utilização de patrimônio genético, de informar-se a origem de tal material (art. 31 da aludida MP);
- a suspensão de direitos patentários em caso de desrespeito às normas que regulam o acesso ao patrimônio genético (art. 30, § 1º, incisos VIII e IX) e inclusive a nulidade de

patentes que vierem a ser concedidas em desacordo com estas normas (cf. Lei 1235/97 do Estado do Acre).

Mister se faz, no entanto, que esta legislação nacional se harmonize ao TRIPs, notadamente no que tange às penalidades supra aludidas, e que suas disposições sejam igualmente transpostas para as legislações dos demais países. Os dispositivos da Convenção de Biodiversidade não são auto-aplicáveis e dependem desta complementação para se tornarem plenamente eficazes.

Uma proteção adequada à Biodiversidade pode garantir ao País o ingresso de considerável receita, associada à transferência de tecnologia e ao desenvolvimento das comunidades locais. Para tanto, cumpre introduzir no TRIPs as necessárias alterações, com vistas a assegurar a efetividade de tal proteção.

São Paulo, 24 de setembro de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa  
Presidente

Lélio D. Schmidt  
Diretor Relator