RESOLUÇÕES | AIPPI

2015 A 2024

AIPPI

AIPPI

Nota do relator

por Rafael Atab

A Propriedade Intelectual (PI) vem exercendo papel central no desenvolvimento da economia global, impulsionando a inovação, a criatividade e a competitividade. Nesse contexto, a AIPPI (Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual) se sobressai como um dos principais atores na formulação de diretrizes e no desenvolvimento de reflexões jurídicas de alcance internacional sobre o tema.

Com mais de 125 anos de história, AIPPI é a principal associação sem fins lucrativos de âmbito global dedicada ao desenvolvimento e aprimoramento das leis de proteção da Propriedade Intelectual e um dos principais foros para o estudo e aprimoramento das normas que regem patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais e outros direitos nesse campo. Trata- se de uma organização politicamente neutra, sediada na Suíça, com quase 9.000 membros em mais de 110 países.

A Associação nasceu de um espírito visionário: foi fundada pelos mesmos idealizadores da Convenção da União de Paris, ainda no século XIX, Convenção que continua, aliás, sendo um dos pilares mais importantes da regulamentação internacional da Propriedade Industrial. Desde então, a AIPPI vem evoluindo e se consolidando como um dos mais relevantes espaços de discussão e produção acadêmica na área.

Sob a supervisão do Relator Geral e do Presidente do seu Comitê Estatutário de Programa, a AIPPI conduz seus trabalhos acadêmicos, estudando questões de interesse atual no mundo da Propriedade Intelectual.

Após a definição do programa anual de trabalho e identificação dos temas a serem examinados, são formados Comitês de Estudo para analisar cada uma das questões escolhidas. A equipe do Relator Geral elabora Diretrizes de Estudo que serão seguidas pelos mais de 65 Grupos Nacionais e Regionais que compõem a AIPPI, para a preparação de seus Relatórios individuais, os quais se tornam valiosas fontes de Direito Comparado.

Esses Relatórios Nacionais são, em seguida, consolidados pelo time do Relator Geral em um Relatório Final, servindo de base para os Comitês de Estudo na preparação das Minutas de Resolução a serem debatidas durante os Congressos anuais. Quando um consenso é alcançado, uma Resolução é finalmente aprovada pelo Comitê Executivo, consolidando a posição da Associação acerca de um determinado tema. Até o momento, a AIPPI já aprovou mais de 700 Resoluções, exercendo grande influência no desenvolvimento do direito internacional da Propriedade Intelectual.

As Resoluções da AIPPI são publicadas em inglês, francês, espanhol e alemão, e traduzidas em diversos outros idiomas pelos Grupos Nacionais da AIPPI, incluindo o português. São, ademais, enviadas à OMPI, à OMC, a organizações governamentais e não governamentais, bem como a escritórios de marcas e patentes ao redor do mundo.

Os representantes da AIPPI atuam como seus embaixadores, mantendo contato com importantes organizações governamentais e não governamentais internacionais, promovendo a coordenação e cooperação mútua. A AIPPI mantém contatos regulares com instituições internacionais e regionais de alto nível. Em particular, realiza reuniões anuais com o Diretor-Geral da OMPI, permitindo que as propostas dessa organização sejam consideradas na agenda de trabalho da AIPPI, além de encontros com os principais escritórios de PI. Além disso, a AIPPI se reúne periodicamente com representantes de outras ONGs para discutir temas de interesse comum. A associação se empenha em promover o desenvolvimento das leis nacionais nos fóruns e simpósios internacionais e por meio de consultas diretas, especialmente em países em desenvolvimento e diante de uma sociedade altamente inovadora.

As Resoluções da AIPPI são, portanto, fruto desse trabalho intenso de pesquisa e debate, e são fundamentais para influenciar normativas nacionais e internacionais. São elas que possibilitam a atuação da associação nos diversos foros, permitindo a contribuição em processos legislativos, a participação como amicus curiae perante as mais diversas Cortes, e o diálogo direto com organismos como o INPI e a OMPI. Dessa forma, essas resoluções exercem um impacto real e concreto na formulação de políticas públicas e na orientação das melhores práticas no campo da PI.

No Brasil, a ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), que representa o país na AIPPI, tem desempenhado um papel de grande destaque nesse cenário. A ABPI é um espaço privilegiado para o debate e a construção de conhecimento na área da propriedade intelectual, promovendo um valioso intercâmbio entre os setores público e privado. Sua atuação permite levar a visão brasileira ao debate internacional, garantindo que nossas especificidades econômicas e jurídicas sejam consideradas na formulação de diretrizes globais.

A presente coletânea tem como objetivo reunir as principais e mais recentes resoluções da AIPPI, proporcionando aos profissionais da área uma visão ampla sobre os temas mais re- levantes do direito da propriedade intelectual na atualidade e a posição dessa Associação sobre eles. Esperamos que esta publicação contribua para a disseminação do conhecimento e para o fortalecimento da discussão técnica e acadêmica, incentivando novos profissionais a se engajarem ativamente na ABPI e na AIPPI.

Por fim, fica o convite, especialmente aos jovens profissionais, a explorarem essas oportunidades e ajudarem no desenvolvimento do estudo sobre temas novos e extremamente instigantes como, por exemplo, a Inteligência Artificial Generativa, cujas ferramentas, como não poderia deixar de ser, auxiliaram a redação desse prefácio.

A participação ativa em associações como a ABPI e a AIPPI abre portas para um mundo de aprendizado, networking e contribuições significativas para a evolução do direito da Propriedade Intelectual, conduzindo ao futuro esse importante legado dos pioneiros da PI.

Boa leitura!

Rafael Atab | *Relator Geral Assistente da AIPPI*

Sumário

2015 CONGRESSO DO RIO DE JANEIRO

RESOLUÇÃO Q244: Patentes 13
Autoria de invenção em Invenções Multinacionais

RESOLUÇÃO Q245: Marcas 16
Aproveitamento indevido de marcas registradas:
parasitismo e *free riding*

RESOLUÇÃO Q246: Direito Autoral 18
Exceções e limitações à proteção de direitos autorais
para bibliotecas, arquivos e instituições de ensino e pesquisa

RESOLUÇÃO Q247: Segredos Comerciais 21
Segredos comerciais: sobreposição com restrição
de comércio, aspectos de aplicação

2016 CONGRESSO DE MILÃO

RESOLUÇÃO Q249: Patentes 25
Adição de matéria: o padrão para determinar o suporte
adequado para emendas

RESOLUÇÃO Q250: Desenhos 28
Requisitos para proteção de desenhos industriais

RESOLUÇÃO Q251: Direito Autoral 30
Vinculação e disponibilização na Internet

RESOLUÇÃO Q252: Geral 32
Interesses de garantia sobre direitos de
propriedade intelectual

RESOLUÇÃO Q253: Patentes 34
Publicação de Pedidos de Patente

RESOLUÇÃO Q254: Patentes e Tecnologia verde 36
Direitos de Patentes e Tecnologia Verde /
Mudanças Climáticas

CONGRESSO DE SYDNEY

2017

RESOLUÇÃO Q255: Patentes 40
Patenteabilidade de invenções implementadas por computador

RESOLUÇÃO Q256: Marcas 42
Marcas de má-fé

RESOLUÇÃO Q257: Geral 44
Proteção de interfaces gráficas de usuário

RESOLUÇÃO Q258: Geral 47
Quantificação do alívio monetário

RESOLUÇÃO Q259: Patentes 51
Patenteamento de Genes

RESOLUÇÃO Q260: Geral/Indicações geográficas 53
Requisitos para a proteção de indicações geográficas
de denominações de origem.

2018

CONGRESSO DE CANCÚN

RESOLUÇÃO Q261: Patentes: 57
Pedidos de patentes conflitantes

RESOLUÇÃO Q262: Marcas 59
Registrabilidade de marcas 3D

RESOLUÇÃO Q263: Desenhos 61
Desenhos Parciais

RESOLUÇÃO Q264: Geral 63
Responsabilidade solidária por violação de DPI

RESOLUÇÃO Q265: Geral 65
Projeto sobre Sentenças da HCCH

RESOLUÇÃO Q266: Patentes 67
Uso de dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade

2019

CONGRESSO DE LONDRES

RESOLUÇÃO Q267: Patentes 70
Plausibilidade

RESOLUÇÃO Q268: Marcas 73
Prova de Pesquisa entre Consumidores

RESOLUÇÃO Q269: Direito Autoral e Inteligência Artificial . . . 75
Direitos autorais sobre obras geradas artificialmente

RESOLUÇÃO Q270: Geral 78
Indenização de PI para atos distintos de vendas

RESOLUÇÃO Q271: Geral 81
Comitê de Estudos de confidencialidade cliente-advogado
Esboço de proposta de um acordo multilateral sobre
a confidencialidade cliente-advogado apresentado
pelo Grupo Central de delegações B+ da Austrália, Canadá,
Japão, Coreia, Suécia, Espanha, Suíça e o Reino Unido

2020 CONGRESSO ONLINE

RESOLUÇÃO Q272: Patentes 87
Autoria de invenção em invenções feitas
utilizando Inteligência Artificial

RESOLUÇÃO Q273: Marcas 89
Uso descritivo como defesa em processos marcários

RESOLUÇÃO Q274: Direito Autoral 91
Direitos de PI sobre dados

RESOLUÇÃO Q275: Geral 93
Legitimidade para litigar e efeito sobre medidas judiciais

2021

CONGRESSO ONLINE

RESOLUÇÃO Q276: Patentes 97
Inventividade e suficiência descritiva em invenções de IA

RESOLUÇÃO Q277: Marcas 99
Registrabilidade de marcas contra a ordem pública ou os bons costumes

RESOLUÇÃO Q278: Desenhos 101
Desenhos industriais e o papel do estado da técnica

RESOLUÇÃO Q279: Geral 103
Ciência razoável em relação à indenização por violação de direitos de PI

2022

CONGRESSO DE SÃO FRANCISCO

RESOLUÇÃO Q280: Patentes 107
Patenteabilidade de Métodos Diagnósticos

RESOLUÇÃO Q281: Marcas 108
Marcas e a Internet e as Mídias Sociais

RESOLUÇÃO Q282: Direito Autoral 110
Direitos Morais

RESOLUÇÃO Q283: Geral 113
Proteção de segredos comerciais durante o processo civil

2023

CONGRESSO DE ISTAMBUL

RESOLUÇÃO Q284: Patentes 119
Doutrina dos Equivalentes

RESOLUÇÃO Q285: Marcas 121
Comprovação do uso de marcas

RESOLUÇÃO Q286: Direito Autoral 124
Associações de gestão coletiva de direitos autorais

RESOLUÇÃO Q287: Geral 127
Responsabilidade Geral de Marketplaces On-line
por Violações On-line de Direitos de Propriedade Industrial

RESOLUÇÃO Q288: Patentes 130
Comitê Permanente sobre Resolução Farmacêutica
Uso Experimental e Isenções do tipo Bolar

2024

CONGRESSO DE HANGZHOU

RESOLUÇÃO Q289: Patentes 135
Harmonização dos requisitos de divulgação
e consequências da não conformidade

RESOLUÇÃO Q290: Marcas 137
Conflitos entre marcas mistas que incluem elementos
não distintivos

RESOLUÇÃO Q291: Direito Autoral 139
Defesa de paródia nos direitos autorais

RESOLUÇÃO Q292: Geral 141
Alegações Injustificadas de Violação de Direitos
de Propriedade Intelectual (“PI”)

2015

CONGRESSO DO RIO DE JANEIRO

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2015 - RIO DE JANEIRO

Resolução Adotada
14 de outubro de 2015

Resolução Q244: Patentes
Autoria de invenção de Invenções Multinacionais

Contexto:

1) Essa Resolução diz respeito à questão da autoria de invenção de invenções em que os inventores residem em países diferentes, têm cidadania diferente ou têm contratos de trabalho sob leis nacionais diferentes.

2) Devido à prevalência de corporações internacionais com grupos de pesquisa geograficamente distribuídos, projetos de joint venture multinacionais, colaborações internacionais entre empresas e universidades e outros projetos de pesquisa transnacionais, e também devido à facilidade de comunicação internacional e troca de dados, a invenção conjunta internacional é hoje uma ocorrência comum.

3) A pergunta que levou a essa resolução se concentrou em duas questões importantes para as invenções multinacionais: determinação de invenção no contexto de invenções multinacionais e requisitos nacionais relacionados a pedidos estrangeiros.

4) Para os fins desta Resolução, *invenções multinacionais* significam invenções concebidas por dois ou mais inventores em que leis nacionais diferentes relativas a invenções se aplicam a pelo menos dois dos inventores. Por exemplo, um primeiro inventor de nacionalidade X reside no país X e é de uma invenção conjunta co-inventada por um segundo inventor de nacionalidade Y residente no país Y. No entanto, podem ser aplicadas leis nacionais diferentes se eles tiverem a mesma nacionalidade, mas residirem em países diferentes, ou se residirem no mesmo país, mas tiverem nacionalidades diferentes ou tiverem contratos de trabalho sob leis nacionais diferentes.

5) Também para os fins desta Resolução:

a) *Exigência de primeiro pedido* significa uma exigência processual de que um pedido de patente para uma invenção - seja ela todas as invenções ou apenas invenções em determinadas áreas de tecnologia - feita ou parcialmente feita em um país seja depositada primeiro nesse país antes de ser pedido em qualquer outro país;

b) *Licença de pedido estrangeiro* significa qualquer procedimento ou mecanismo para obter uma isenção de uma exigência de primeiro pedido; e

c) *A análise de sigilo* refere-se a uma análise substantiva feita por uma autoridade governamental do objeto de um pedido de patente para determinar se ele prejudica a segurança nacional ou outros interesses nacionais, ou se inclui um objeto que deve ser mantido em segredo.

6) A definição de quem é um "inventor" difere significativamente entre as várias jurisdições, sendo que algumas jurisdições não têm uma definição estabelecida. A importância de se determinar adequadamente a invenção também varia muito, desde não ter importância alguma até ser a base para anular a patente ou torná-la inexequível.

7) As exigências nacionais relacionadas a pedidos estrangeiros variam significativamente de jurisdição para jurisdição. Em alguns países, um pedido de patente deve ser depositado primeiro no país onde a invenção foi feita. Em alguns países, está disponível uma licença de pedido no exterior ou um procedimento para solicitar a revisão do sigilo antes do pedido no exterior. Em outros países, não há exigências ou limitações para pedidos estrangeiros. As penalidades por violação dos requisitos de pedido no exterior incluem a invalidade da patente e possível responsabilidade criminal.

8) As leis de controle de exportação de tecnologia, separadas das leis de pedido de patentes e revisão de sigilo, existem para controlar a exportação de tecnologia potencialmente prejudicial à segurança nacional.

9) Como a conformidade simultânea com todas as leis nacionais relevantes pode ser difícil ou até mesmo impossível, é altamente desejável ter:

a) uma definição harmonizada de invenção que seria uniformemente aceita no caso de invenções multinacionais; e

b) um processo harmonizado por meio do qual as invenções multinacionais pudessem ser registradas internacionalmente de forma a atender aos interesses legítimos de segurança nacional e, ao mesmo tempo, evitar exigências conflitantes de pedido nacional estrangeiro.

10) Também é desejável adotar disposições internacionais e nacionais que tenham como objetivo minimizar a ocorrência de conflitos de leis.

11) 43 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e compilados em um Relatório Resumido. Os relatórios individuais e o relatório resumido estão disponíveis no site da AIPPI www.aippi.org. No Congresso Mundial da AIPPI no Rio de Janeiro, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Trabalho e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) Uma pessoa deve ser considerada um (co)inventor se tiver feito uma contribuição intelectual para o conceito inventivo. O conceito inventivo deve ser determinado com base em todo o conteúdo de um pedido de patente ou patente, incluindo a descrição, as reivindicações e os desenhos.

2) A regra para determinar a contribuição intelectual de um inventor deve ser consistente, independentemente da residência ou localização do inventor, de sua cidadania, da lei que rege o emprego ou do país em que a contribuição intelectual foi feita.

3) Enquanto se aguarda uma harmonização para esse fim, as leis nacionais devem: (i) levar em conta as disposições pelas quais as partes as elegeriam uma única lei aplicável; e/ou (ii) incluir disposições que minimizariam o conflito de leis.

4) Todos os escritórios de patentes devem fornecer mecanismos administrativos para registrar correções de designação de inventores com relação a um pedido de patente ou patente a qualquer momento após a data do pedido.

a) As solicitações de correção da designação de inventores devem ser permitidas se: (i) todos os inventores e depositante (s) previamente nomeados consentirem; ou (ii) um inventor ou depositante/titular fornecer provas que sejam prima facie suficientes para estabelecer que a solicitação nomeia corretamente todos os es com base nos critérios estabelecidos no parágrafo 1) acima.

b) Os depositantes/titulares e inventores não devem ser penalizados nos casos em que a designação de inventores tenha sido corrigida. Isso não prejudica a possibilidade de qualquer parte entrar com uma ação judicial e obter as medidas adequadas quando seus direitos forem afetados negativamente pela correção.

c) Nos países em que a designação dos inventores exige apenas uma declaração do depositante, as correções da designação dos inventores devem exigir apenas uma nova declaração do depositante. Os mecanismos disponíveis aos inventores para reclamar da declaração original devem estar disponíveis para reclamar da correção.

5) Nenhum país deve impor uma exigência de primeiro pedido, exigir uma licença de pedido no exterior ou insistir em uma análise prévia de sigilo. No entanto, se isso não puder ser feito, os seguintes princípios devem ser aplicados:

a) Se, ainda assim, for mantida a exigência do primeiro pedido, essa exigência não deverá se aplicar a invenções das quais um coinventor seja residente ou cidadão de outro país.

b) Uma licença de pedido estrangeiro obtida em uma jurisdição deve isentar todos os es das obrigações de primeiro pedido e da obtenção de licenças de pedido estrangeiro em qualquer outro país.

c) Se for mantida uma revisão de sigilo ou uma exigência de primeiro pedido, as licenças de pedido no exterior deverão ser disponibilizadas a um custo razoável e em um período de tempo razoavelmente curto. Se esse período de tempo expirar sem resposta do órgão competente, deverá ser aplicado um consentimento tácito para pedidos estrangeiros.

d) Se for mantida uma revisão de sigilo, essa revisão deverá ser limitada a campos técnicos predefinidos nos quais as invenções possam afetar a segurança nacional, e deverão ser publicadas informações suficientes sobre esses campos para permitir que os inventores entendam se é necessária uma revisão de sigilo.

6) Os governos devem ter o dever de atualizar as ordens de revisão de sigilo com uma frequência razoável. Quando o assunto coberto pela ordem de sigilo se tornar publicamente disponível por meio de uma fonte que não seja o inventor ou depositante, a ordem de sigilo deverá ser suspensa.

7) Os governos devem implementar meios eficazes para proteger os interesses legítimos das partes que possam ser afetadas negativamente pela imposição ou revogação de uma ordem de sigilo.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2015 - RIO DE JANEIRO

Resolução Adotada
14 de outubro de 2015

Resolução Q245: Marcas
Aproveitamento indevido de marcas registradas: parasitismo e *free riding*

Contexto:

1) Essa Resolução diz respeito à obtenção de vantagens injustas de marcas registradas, o que também é comumente chamado de "parasitismo" ou "*free riding*".

2) O artigo 6bis da Convenção de Paris diz respeito à proteção de marcas notórias no caso de produtos idênticos ou similares contra uma reprodução, imitação ou tradução que possa gerar confusão. O artigo 16 do TRIPS estabelece que o artigo 6bis da Convenção de Paris também se aplica (i) no caso de serviços e (ii) no caso de produtos ou serviços diferentes, se o uso indicar uma conexão com o titular da marca registrada e se houver a possibilidade de os interesses do titular da marca registrada serem prejudicados.

3) A "Recomendação conjunta da WIPO sobre disposições relativas à proteção de marcas notórias" (1999) inclui a seguinte disposição: "4(b) Independentemente dos produtos e/ou serviços para os quais uma marca é usada, é objeto de um pedido de registro ou é registrada, essa marca será considerada em conflito com uma marca notória quando a marca, ou uma parte essencial dela, constituir uma reprodução, uma imitação, uma tradução ou uma transliteração da marca notória, e quando pelo menos uma das seguintes condições for atendida: (...) (iii) o uso dessa marca tiraria vantagem indevida do caráter distintivo da marca notória."

4) Para os fins desta Resolução, os termos tirar vantagem indevida de marcas registradas, parasitismo e parasitismo são usados como sinônimos, a fim de denotar o uso de uma marca registrada de terceiros em circunstâncias em que se tira vantagem da reputação (ou do caráter distintivo) dessa marca registrada de terceiros, e de maneira injusta. Notavelmente, essa definição se distingue do conceito de diluição, termo que geralmente se refere à situação em que o prejuízo é (ou pode ser) causado ao caráter distintivo de uma marca.

5) No contexto do escopo e dos requisitos de qualquer proteção disponível para a obtenção de vantagem indevida de marcas registradas, os fundamentos para a ação, quaisquer defesas disponíveis e o tipo de procedimento no qual a proteção pode ser invocada, a harmonização é favorecida até certo ponto.:

6) 47 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido. Os relatórios individuais e o Relatório Resumido estão disponíveis no site da AIPPI www.aippi.org. No Congresso Mundial da AIPPI no Rio de Janeiro, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Trabalho e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) Os titulates de marcas registradas devem ter o direito de tomar medidas e obter recursos contra um terceiro em circunstâncias em que esse terceiro tire proveito indevido da reputação ou do caráter distintivo de sua marca registrada.

2) De acordo com a lei de marcas registradas, essa ação deve ser possível pelo menos em processos civis e administrativos (incluindo processos de oposição, invalidação ou cancelamento).

3) Para tal ação, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

a) a marca registrada tem uma reputação;

b) uma conexão feita pelo público relevante entre o sinal de terceiros e a marca registrada de renome; e

c) uma vantagem injusta por parte do terceiro sobre a reputação ou o caráter distintivo da marca registrada.

4) O ônus da prova deve recair sobre o titular da marca registrada para demonstrar que os requisitos do parágrafo 3 acima foram cumpridos.

5) A proteção concedida ao titular da marca registrada não deve ser absoluta. As limitações e defesas devem estar disponíveis de acordo com a lei de marcas registradas em geral e, pelo menos, em cada um dos casos a seguir:

a) paródia e/ou liberdade de expressão, desde que o uso seja para fins não comerciais;

b) publicidade comparativa lícita.

6) O ônus da prova de tais limitações e defesas deve recair sobre a parte que invoca a limitação ou defesa.

CONGRESSO RIO DE JANEIRO 2015

Resolução Adotada
14 de outubro de 2015

Resolução Q246: Direito Autoral
Exceções e limitações à proteção de direitos autorais para bibliotecas, arquivos e instituições de ensino e pesquisa

Contexto:

1) Essa resolução trata da questão de quais exceções e limitações específicas à proteção de direitos autorais devem ser reconhecidas, se houver, para o benefício de bibliotecas, arquivos e instituições de ensino e pesquisa. Outras possíveis exceções e limitações à proteção de direitos autorais (por exemplo, para uso privado/pessoal ou para obras órfãs) estão fora do escopo desta Resolução, a menos que estejam relacionadas a bibliotecas, arquivos e instituições de ensino e pesquisa.

2) Vários tratados internacionais geralmente abordam o tópico desta Resolução, estipulando, entretanto, que a questão da criação de tais exceções e limitações é deixada para os estados membros relevantes. Um exemplo é o Artigo 10(2) da Convenção de Berna, que trata da utilização de obras literárias ou artísticas para o ensino. Atualmente, na WIPO, em seu Comitê Permanente de Direitos Autorais e Direitos Relacionados (SCCR), as "limitações e exceções para biblio- tecas e arquivos" e as "limitações e exceções para instituições de ensino e pesquisa" são discutidas separadamente, tentando desenvolver instrumentos para promover a harmonização em nível internacional. Na UE, um certo grau de harmonização é proporcionado pelas Diretivas 2001/29/UE (Diretiva de Direitos Autorais) e 2012/28/UE (Diretiva de Obras Órfãs).

3) Quase todas as legislações nacionais/regionais preveem algumas exceções ou limitações à proteção de direitos autorais em benefício de bibliotecas, arquivos e instituições educacionais e de pesquisa. No entanto, além desse consenso básico, há abordagens muito diferentes quanto aos requisitos, às condições prévias, ao escopo e às consequências financeiras de tais exceções e limitações.

4) À medida que as coleções de bibliotecas e arquivos se tornam mais acessíveis digitalmente, sua disponibilidade geográfica aumenta. Como parte de uma "base de conhecimento global", as limitações e exceções puramente nacionais/regionais assumem menos relevância. Da mesma forma, as atividades de educação e pesquisa não estão mais limitadas a um campus físico; as salas de aula e os laboratórios de pesquisa estão se tornando cada vez mais virtuais, envolvendo e dependendo da troca eletrônica e do acesso a obras protegidas por direitos autorais.

5) Nesse contexto, é desejável pelo menos algum grau de harmonização internacional.

6) O termo Teste em Três Etapas, conforme utilizado nesta Resolução, significa o teste previsto no Artigo 9(2) da Convenção de Berna, segundo o qual a reprodução de uma obra protegida por direitos autorais é permitida:

a) em certos casos especiais;

b) quando a reprodução não entrar em conflito com a exploração normal da obra; e (c) quando a reprodução não prejudicar injustificadamente os interesses legítimos do autor.

7) Foram recebidos 40 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido. Esses relatórios individuais e o relatório resumido estão disponíveis no site da AIPPI www.aippi.org. No Congresso Mundial da AIPPI no Rio de Janeiro, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Trabalho e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) Deve haver algumas exceções ou limitações à proteção de direitos autorais para bibliotecas e arquivos, e instituições educacionais e de pesquisa. Essas exceções e limitações devem ser adaptadas ao ambiente da rede digital para alcançar um equilíbrio justo entre os interesses legítimos dos detentores de direitos autorais e do público, e devem ser consistentes com o Teste de Três Etapas.

2) Com relação a bibliotecas e arquivos, as exceções e limitações devem se aplicar a bibliotecas e arquivos públicos e privados, mas somente a bibliotecas ou arquivos sem fins lucrativos e acessíveis ao público. Com relação às instituições de ensino e pesquisa, as exceções e limitações devem ser aplicadas tanto a instituições públicas quanto privadas, para atividades não comerciais.

3) As exceções e limitações com relação a bibliotecas e arquivos devem permitir, entre outras coisas:

a) reprodução, incluindo a realização de cópias de segurança, digitalização em larga escala e mudança de formato, desde que sejam proprietários do original ou de uma cópia legalmente adquirida, sendo que, em cada caso, a reprodução deve ser feita exclusivamente para fins de preservação, restauração ou reparo do referido original ou cópia legalmente adquirida;

b) a cópia reprográfica e digital de originais ou cópias legalmente adquiridas existentes em suas coleções para usos privados e não comerciais;

c) a disponibilização em terminais dedicados em suas instalações de obras ou outros materiais contidos em suas coleções; e

d) o empréstimo de cópias entre bibliotecas, inclusive cópias digitais, desde que uma cópia legalmente adquirida da obra emprestada esteja em poder da biblioteca emprestadora e não substitua a possível compra de tais materiais.

Em conexão com os pontos 3b e 3c acima, uma remuneração equitativa deve ser paga ao detentor dos direitos autorais pela instituição que utiliza a obra, remuneração essa que deve ser estabelecida por acordo privado ou por meio de acordos coletivos entre representantes dos respectivos grupos de interesse ou, na falta de tal acordo, deve ser determinada por um tribunal ou autoridade relevante.

4) Com relação às instituições de ensino e pesquisa, as exceções e limitações devem permitir a reprodução e a comunicação a professores, alunos, estudantes e pesquisadores de partes razoáveis e limitadas de obras, com o único propósito de dar ou receber instruções e prepará-las, dentro de suas instalações e/ou disponibilizando-as on-line de forma restrita.

Em conexão com as atividades acima, uma remuneração equitativa deve ser paga ao detentor dos direitos autorais pela instituição que utiliza a obra, remuneração essa que deve ser estabelecida por acordo privado ou por meio de acordos coletivos entre representantes dos respectivos grupos de interesse ou, na falta de tal acordo, deve ser determinada por um tribunal ou autoridade relevante. Ao determinar o nível de tal remuneração, deve-se levar em conta as circunstâncias particulares de cada caso. Pode haver casos em que não haja obrigação de pagamento.

5) As bibliotecas e arquivos e as instituições de ensino e pesquisa devem ter salvaguardas adequadas para garantir o exercício legal e legítimo das exceções e limitações, de modo a evitar prejuízos indevidos aos direitos exclusivos dos detentores dos direitos autorais. Além disso, devem ser adotadas medidas de proteção tecnológica eficazes contra a reprodução não autorizada de conteúdo digital.

6) Todas as atividades acima devem ser permitidas automaticamente, sem a necessidade de solicitar permissão prévia de um tribunal ou autoridade relevante.

7) As obras órfãs só devem ser usadas por bibliotecas, arquivos e instituições de ensino e pesquisa para fins relacionados à sua missão de interesse público. As bibliotecas, os arquivos e as instituições de ensino e pesquisa devem fazer uma busca diligente por qualquer detentor de direitos autorais antes de usar uma obra órfã. Na medida em que essa pesquisa não leve a um resultado positivo, essas instituições devem ter permissão para usar o trabalho, sujeito a remuneração caso o detentor dos direitos autorais seja encontrado posteriormente e, nesse caso, a atribuição da autoria também deve ser exigida.

8) As exceções ou limitações acima não devem, em princípio, poder ser anuladas por contrato, tendo em vista o interesse público que as fundamenta. Elas podem ser anuladas por contrato somente e na medida em que os direitos fundamentais protegidos pelas exceções ou limitações, como o direito de acesso à informação, o direito à educação e a liberdade de citação, não sejam indevidamente restringidos.

9) Devem ser incentivados os esforços de organizações privadas, como as organizações de licenciamento que representam os titulares de direitos autorais, para facilitar o uso de obras por meio de acordos contratuais e pagamento de royalties e outras compensações aos titulares de direitos.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2015 - RIO DE JANEIRO

Resolução Adotada
14 de outubro de 2015

Resolução Q247: Segredos Comerciais
Segredos comerciais: sobreposição com restrição de comércio, aspectos de aplicação

Contexto:

1) Essa resolução trata de quatro aspectos da lei de segredos comerciais:

a) se e em que medida o exercício de direitos de de segredos comerciais deve ser restringida para evitar que essa aplicação se torne uma restrição ilegal ao comércio;

b) garantir que o sigilo dos segredos comerciais não seja prejudicado durante os procedimentos de exercício de direitos e pelos processos judiciais em geral;

c) a natureza e a disponibilidade de indenização por violações de segredos comerciais; e

d) métodos eficazes de coleta de provas em relação a violações de segredos comerciais.

2) A AIPPI estudou a proteção de segredos comerciais no contexto do Artigo 39 do TRIPs e do Artigo 10bis da Convenção de Paris, mas não especificamente os quatro aspectos abordados por esta Resolução.

3) Restrições ao comércio: As leis nacionais variam muito em relação à interface entre restrições ao comércio e proteção de segredos comerciais. Entretanto, muitas jurisdições adotaram uma abordagem de definição de segredos comerciais protegíveis de forma suficientemente restrita para evitar possíveis sobreposições com questões como restrições comerciais ou leis de concorrência.

4) Confidencialidade: Já existe um consenso bastante significativo de que, em casos apropriados, os procedimentos de um tribunal ou órgão administrativo aplicável (coletivamente, "Tribunais") (a pauta/arquivo do tribunal, bem como audiências e julgamentos) devem ser confidenciais e privados. O uso de qualquer mecanismo para proteger a confidencialidade é altamente dependente dos fatos, por exemplo, da importância das informações confidenciais e do fato de as partes terem consultores jurídicos internos não envolvidos diretamente nos negócios que possam ter acesso às informações. Deve ser possível para o tomador de decisões determinar, caso a caso, os métodos exatos a serem usados, levando em conta todos os fatores relevantes, inclusive o direito de uma parte de conhecer o caso que deve ser apresentado, os requisitos de política pública que exigem justiça aberta e julgamentos públicos e os direitos do réu e do autor de manter o sigilo de suas informações confidenciais.

5) Remuneração: Como a publicação de um segredo comercial pode destruir seu valor, o principal recurso em casos de segredo comercial continua sendo uma liminar (de preferência também antes de qualquer uso indevido) para impedir a aquisição, divulgação ou uso não autorizado do segredo comercial. No entanto, a indenização também pode ser um recurso adicional adequado.

Está bem estabelecido em muitas jurisdições que a indenização pode ser obtida em relação a violações de segredos comerciais, e as bases usuais para o cálculo da indenização são a perda do autor, o lucro ilegal do réu e/ou royalties razoáveis como uma estimativa da perda do autor. Se houver um nexo causal suficiente entre a violação do segredo comercial e o dano à reputação do autor, a indenização por perda de reputação também deverá ser recuperável. Como alternativa, em algumas jurisdições, esse tipo de dano é classificado como dano moral ou perda não pecuniária.

6) Coleta de provas: Os métodos de coleta de provas antes do início do processo judicial, como as investigações preparatórias por meio de ordens de busca disponíveis em alguns países, são métodos úteis quando, de outra forma, seria difícil ou impossível obter provas factuais relevantes, especialmente quando os fatos relacionados à violação são de conhecimento do réu e o autor não pode obter acesso a esses fatos de outra forma. Poderia ser útil que esses métodos estivessem disponíveis de forma mais ampla, autorizados pelos tribunais caso a caso.

7) Foram recebidos 45 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido. Os relatórios individuais e o Relatório Resumido estão disponíveis no site da AIPPI www.aippi.org. No Congresso Mundial da AIPPI no Rio de Janeiro, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Trabalho e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Restrições ao comércio

1) Como regra geral, a aquisição, divulgação ou uso não autorizado, real ou ameaçado, de segredos comerciais deve ser proibida. No entanto, uma pessoa não deve ser impedida de usar de forma justa seu conhecimento geral, suas habilidades e sua experiência que sejam úteis para um trabalho específico em todas as empresas de um setor e que sejam de conhecimento geral ou prontamente acessíveis a pessoas dentro dos círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão.

2) Em relação a qualquer item específico de informações de segredo comercial, o padrão de confiança a ser aplicado deve ser o mesmo para qualquer pessoa, independentemente de a senioridade ou qualquer outro dever fiduciário ou outro dever aplicável impor uma obrigação diferente ou adicional.

Confidencialidade durante os processos judiciais

3) Em todos os processos que envolvam supostos segredos comerciais, o Tribunal, mediante solicitação de uma parte do processo ou por sua própria iniciativa, deve preservar o sigilo de um suposto segredo comercial por meios razoáveis adequados à natureza e às circunstâncias do caso, o que pode incluir:

a) conceder ordens de confidencialidade (proteção) (ou equivalente) em relação a processos de descoberta ou outros processos semelhantes;

b) realização de audiências em câmera;

c) selar todos os registros do processo que contenham o suposto segredo comercial;

d) Permitir que quaisquer pleitos, julgamentos ou outros documentos disponíveis publicamente omitam (ou editem) o suposto segredo comercial; e

e) ordenar a qualquer pessoa envolvida no processo que não divulgue o suposto segredo comercial sem a aprovação prévia do Tribunal.

Compensação

4) Independentemente da medida cautelar como recurso primário, uma pessoa deve ter o direito de recuperar a indenização pela aquisição, divulgação ou uso não autorizado de segredos comerciais. A remuneração deve incluir:

a) o prejuízo real causado pela aquisição, divulgação ou uso não autorizado de segredos comerciais, inclusive lucros cessantes e prejuízos à reputação; e/ou

b) o enriquecimento sem causa causado pela aquisição, divulgação ou uso não autorizado de segredos comerciais que não são levados em conta no cálculo da perda real.

5) Como um nível mínimo de compensação por uma aquisição, divulgação ou uso comprovadamente não autorizado de um segredo industrial, quando o valor da perda e/ou enriquecimento sem causa não for comprovado, uma pessoa deve ter direito a um royaty razoável determinado pelo Tribunal.

6) A medida do valor da indenização deve ser baseada no valor do segredo comercial antes de sua aquisição, divulgação ou uso não autorizado.

7) Um Tribunal em um processo, ou em um processo pretendido, por suposta aquisição, divulgação ou uso não autorizado de um segredo comercial deve ter autoridade, mediante solicitação ex parte, para emitir ordens apropriadas para preservar possíveis provas para uso no processo e para impedir a divulgação e o uso do suposto segredo comercial que é objeto do processo. A menos que autorizado pelo Tribunal, as provas apreendidas somente poderão ser utilizadas no processo para o qual foram preservadas.

8) Qualquer solicitação ex parte nos termos do parágrafo 7 acima deve:

a) incluir uma declaração completa e franca do requerente que identifique todos os fatos relevantes e potencialmente relevantes para a solicitação dos quais o requerente realmente tenha conhecimento; e

b) ser seguido, assim que possível, por um processo inter partes, no qual o réu poderá contestar a decisão de conceder a ordem ex parte. A decisão do Tribunal com relação a qualquer contestação desse tipo deve ser dada por escrito.

9) O requerente em qualquer pedido ex parte nos termos do parágrafo 7 acima deve ser responsável perante o requerido por qualquer perda real causada ao requerido pela concessão injustificada do pedido ex parte.

2016

CONGRESSO DE MILÃO

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2016 - MILÃO

Resolução Adotada
20 de setembro de 2016

Resolução Q249: Patentes
Adição de matéria: o padrão para determinar o suporte adequado para emendas

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito exclusivamente ao papel e aos efeitos da matéria adicional inadmissível em relação às emendas aos pedidos de patente e às patentes. Não se refere a outros possíveis motivos de rejeição ou consequências de emendas a pedidos de patentes e patentes (incluindo a extensão do escopo de proteção de uma patente concedida como tal).

2) O principal objetivo desta Resolução é definir o que deve ser considerado "matéria adicional inadmissível". Mais especificamente, esta Resolução aborda as restrições legais sobre emendas à descrição, reivindicações e desenhos de patentes e pedidos de patentes, e as exigências de que as emendas sejam apoiadas pelo pedido conforme apresentado.

3) Reconhecendo que a terminologia pode diferir entre jurisdições, para os fins desta Resolução:

a) O termo *"matéria adicional inadmissível"* refere-se a uma emenda proposta a um pedido de patente ou a uma patente que é inadmissível porque carece de apoio (muitas vezes chamado de "base") no pedido conforme apresentado;

b) O termo *especificação* inclui a descrição, os desenhos (se houver), as listas de sequência (se houver) e as reivindicações;

c) O termo *emenda* refere-se a qualquer emenda, exclusão ou acréscimo à especificação de um pedido de patente ou à especificação de uma patente;

d) Nas jurisdições em que a data de apresentação de um pedido de continuação ou de um pedido divisionário for considerada a data em que esse pedido for apresentado, a data de apresentação do pedido será considerada a data de apresentação do pedido principal mais antigo a partir do qual um pedido de continuação ou um pedido divisionário foi apresentado.

4) Se não forem limitadas, as emendas podem envolver a introdução de assuntos adicionais não permitidos. Uma justificativa para a limitação de emendas, proibindo emendas que introduzam matéria adicional inadmissível, é que a segurança jurídica e os interesses de terceiros podem ser equilibrados em relação ao direito do depositante ou do titular da patente à proteção justa da patente.

1) Foram recebidos 45 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido.

5) Com base nos Relatórios individuais, conforme resumido no Relatório resumido, parece que, no momento, a lei referente a assuntos adicionais não permitidos não é uniforme. Em particular, há variações entre as leis relatadas pelos Grupos com relação a, entre outras coisas:

a) a definição de matéria adicional não permitida;

b) as regras usadas para interpretar o pedido conforme apresentado, se, e em que medida, o conhecimento geral comum do técnico nocional deve ser levado em consideração, e se, e em que medida, as divulgações implícitas no pedido conforme apresentado devem ser levadas em consideração;

c) se a adição de reivindicações a um pedido de patente ou a uma patente é proibida *per se*;

d) se e sob quais condições é permitido estender o escopo de proteção de uma patente ou pedido de patente, com base em matéria adicional.

6) Os parágrafos 5 e 6 dessa Resolução dizem respeito, *entre outras* coisas, ao que é conhecido em algumas jurisdições como "generalizações intermediárias".

7) A grande maioria dos Grupos apoiou a harmonização da definição de matéria adicional inadmissível para todas as patentes e pedidos de patente.

8) No Congresso Mundial da AI PPI em Milão, em setembro de 2016, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) *Matéria adicional inadmissível* deve ser definida como matéria que vai além do conteúdo de um pedido de patente conforme apresentado.

2) O conteúdo do pedido, conforme apresentado, deve ser interpretado:

a) para incluir o que é explicitamente divulgado no pedido conforme registrado; e

b) para incluir o que está implícito ou inerente ao pedido, conforme registrado, para uma pessoa especializada na técnica, usando seu conhecimento geral comum na data do pedido.

3) As emendas propostas pelo depositante ou pelo titular da patente não precisam ser encontradas palavra por palavra no requerimento conforme apresentado.

4) O acréscimo de uma reivindicação que não esteja presente no requerimento conforme apresentado não deve, por si só, ser considerado como introdução de matéria adicional inadmissível.

5) O acréscimo a uma reivindicação de um subconjunto de recursos divulgados em uma incorporação no pedido conforme apresentado não introduz matéria adicional inadmissível se a combinação resultante de recursos for entendida pelo especialista como uma incorporação da invenção conforme divulgada no pedido conforme apresentado.

6) A exclusão de uma característica de uma reivindicação não introduz matéria adicional inadmissível se a reivindicação resultante for entendida pela pessoa qualificada como uma incorporação da invenção, conforme divulgada no pedido

conforme apresentado, apesar de a reivindicação resultante poder incluir apenas um subconjunto de características divulgadas como uma incorporação.

7) A correção de erros de escrita ou de erros óbvios não deve ser considerada como a introdução de um matéria adicional inadmissível.

8) A legislação nacional e regional deve incluir uma definição de matéria adicional inadmissível consistente com os parágrafos 1) a 7) acima.

9) Uma emenda a um pedido de patente ou a uma patente concedida não deve ser aceita por um Escritório ou Tribunal de Patentes se introduzir matéria adicional não permitida.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2016 - MILÃO

Resolução Adotada

20 de setembro de 2016

Resolução Q250: Desenhos

Requisitos para proteção de desenhos

Contexto:

1) Essa resolução diz respeito à definição e aos requisitos para a proteção de desenhos, com foco especial no papel da funcionalidade. A proteção de "desenhos parciais" (ou seja, uma parte ou partes de um produto inteiro) está fora do escopo desta Resolução.

2) De acordo com o artigo 5º da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, os desenhos industriais devem ser protegidos em todos os países da União. O artigo 25 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) exige que os membros forneçam a proteção de designs industriais criados independentemente que sejam novos ou originais.

3) O escopo da proteção de desenhos e o papel da funcionalidade em relação à elegibilidade para essa proteção são tópicos atuais e importantes, cercados de considerável incerteza. A harmonização nesses aspectos é desejável.

4) Reconhecendo que a terminologia pode diferir entre jurisdições, esta Resolução trata de um direito de propriedade intelectual registrado ou patenteado (examinado ou não) que protege especificamente a aparência externa ou a ornamentação de um objeto ou artigo de fabricação.

5) Esta Resolução não aborda se a proteção independente para partes visuais constituintes do produto como um todo pode ser buscada em registro(s) de desenho(s) independente(s).

6) Para os fins desta Resolução, os termos funcional e função referem-se à funcionalidade técnica, e não à "funcionalidade estética", que tem suas origens na lei de marcas registradas em determinadas jurisdições.

7) 43 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

8) No Congresso Mundial da AIPPI em Milão, em setembro de 2016, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) A proteção de desenhos deve estar disponível, por meio de registro, para proteger a aparência visual geral (incluindo ornamentação) (Aparência) de um objeto ou artigo de fabricação como um todo (Produto).

2) O termo preferido para o direito mencionado no parágrafo 1) é "Desengi Registrado" e é usado daqui em diante.

3) No mínimo, a novidade deve ser um requisito para a proteção de um Desenho Registrado.

4) A proteção como Desenho Registrado não deve estar disponível para a Aparência de um Produto que seja ditada exclusivamente pelas características funcionais ou atributos funcionais do Produto (Função Técnica). A proteção como um Desenho Registrado deve estar disponível para a Aparência de um Produto, mesmo que uma parte da Aparência seja ditada exclusivamente pela Função Técnica do Produto.

5) A avaliação para determinar se a aparência de um produto deve ser considerada ditada exclusivamente por sua função técnica deve incluir, no mínimo:

a) se não há uma aparência alternativa para o Produto que obtenha substancialmente a mesma função técnica e, opcionalmente.

b) se a necessidade de atingir a função técnica do produto foi o único fator relevante quando se chegou à aparência do produto.

6) Um Desenho Registrado deve proteger a Aparência de um Produto, mas não deve proteger separadamente ou independentemente quaisquer partes visuais constituintes dessa Aparência.

Na avaliação do escopo de proteção de um Desenho Registrado, nenhuma parte visual da Aparência do Produto deve ser excluída da consideração, mesmo que a aparência de qualquer parte seja ditada exclusivamente pelas características funcionais ou atributos funcionais de qualquer parte do Produto, mas essas partes podem receber menos peso na avaliação. Embora as características funcionais ou os atributos funcionais de qualquer uma dessas partes não devam ser protegidos, todos os aspectos visuais dessa parte, inclusive seu tamanho, posição e relação espacial em relação à aparência do Produto, devem ser levados em consideração ao se avaliar o escopo de proteção do Desenho Registrado.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2016 - MILÃO

Resolução Adotada
20 de setembro de 2016

Resolução Q251: Direito Autoral
Vinculação e disponibilização na Internet

Contexto:

1) Essa Resolução diz respeito à questão de se e em que circunstâncias o ato de criar um link para uma obra protegida por direitos autorais na Internet deve constituir violação do direito de disponibilização da obra protegida por direitos autorais.

2) Para os fins desta Resolução, o termo vinculação refere-se aos quatro métodos de vinculação a seguir: (a) hipervinculação à página inicial; (b) hipervinculação na forma de linkagem profunda; (c) enquadramento; e (d) incrustação, sendo que, em cada caso, o ato não envolve a reprodução de qualquer trabalho do segundo site pelo vinculador. Em vez disso, o fornecimento do link permite ou faz com que o usuário do primeiro site acesse o segundo site diretamente ou por meio da exibição de uma obra do segundo site emoldurada ou incorporada ao primeiro site.

3) No caso de hiperlinks, o link é uma referência ativada pelo usuário para o segundo site (normalmente um endereço de URL), que permite que um usuário do primeiro site acesse o segundo site clicando ou passando o mouse sobre um "hiperlink" colocado no primeiro site. Por outro lado, no caso de enquadramento e incorporação, o primeiro site faz com que o navegador do usuário estabeleça uma conexão com o segundo site automaticamente e reúna trabalhos protegidos por direitos autorais do segundo site. Para os fins desta Resolução, considera-se que um hiperlink ou deep link (link profundo) é sempre um link ativado pelo usuário, enquanto um link de enquadramento ou um link de incorporação é sempre um link automático.

4) Para os fins desta Resolução, o direito de disponibilização refere-se ao direito exclusivo de um detentor de direitos autorais de autorizar qualquer comunicação ao público de sua obra, incluindo a disponibilização ao público de uma obra protegida por direitos autorais de tal forma que os membros do público possam acessar a obra de um local e em um momento escolhido individualmente por eles, conforme previsto no Artigo 8 do Tratado de Direitos Autorais da WIPO (WCT).

5) Por meio de sua Resolução Q216B - "Exceções à proteção de direitos autorais e usos permitidos de obras protegidas por direitos autorais nos setores digital e de alta tecnologia" (Hyderabad, 2011), a AIPPI resolveu, entre outras coisas, que "fornecer ... hiperlinks para uma obra protegida por direitos autorais que já tenha sido disponibilizada ao público na Internet com a autorização do detentor dos direitos relevantes não constitui, por si só, um ato adicional de disponibilizar tal obra ao público". Essa resolução e o estudo subjacente referiam-se apenas a hiperlinks ativados pelo usuário e não levavam em conta especificamente deep linking (linkagem profunda), framing (enquadramento) e embedding (incrustação). Além disso, desde essa Resolução, houve importantes desenvolvimentos jurisprudenciais, especialmente no Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU).

6) Atualmente, o tratamento do ato de vincular em relação ao direito de disponibilização varia significativamente de país para país. Como as questões relacionadas à Internet facilmente ultrapassam as fronteiras nacionais, a harmonização nessa área é altamente desejável.

7) 41 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido. (Veja os links abaixo.)

8) No Congresso Mundial da AIPPI em Milão, em setembro de 2016, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) O fornecimento de um hiperlink para uma obra protegida por direitos autorais que já tenha sido disponibilizada ao público na Internet com a autorização do respectivo detentor dos direitos ou em outras circunstâncias legais não deve, por si só, constituir um ato adicional de disponibilização dessa obra ao público. Nesse sentido, a resolução sobre o Q216B é confirmada.

2) Além disso, o fornecimento de um hiperlink para um trabalho protegido por direitos autorais que já tenha sido disponibilizado ao público na Internet legalmente não deve, por si só, constituir uma comunicação desse trabalho ao público.

3) Para os fins dos parágrafos 1) e 2), não deve ser feita distinção entre uma referência de hiperlink para uma página inicial de um segundo site ou uma referência de deep link (link profundo) para outra página dentro desse segundo site.

4) Se um trabalho protegido por direitos autorais for disponibilizado legalmente em uma página da Web sem nenhuma restrição de acesso, esse trabalho deverá ser considerado como tendo sido disponibilizado a todos os membros do público que tenham acesso à Internet.

5) O ato de colocar um link emoldurado ou um link incorporado deve constituir uma comunicação ao público, pelo menos quando a maneira pela qual a obra foi emoldurada ou incorporada induz o público a acreditar que a parte envolvida na moldura ou no link é a fonte da obra.

6) Uma simples declaração no segundo site que proíba a criação de links não deve, por si só, tornar a colocação de um link para o segundo site no primeiro site uma violação de direitos autorais por parte de quem cria o link.

7) O ato de colocar um hiperlink ou deep link (link profundo) no primeiro site para o segundo site que contém um trabalho protegido por direitos autorais que foi publicado no segundo site ilegalmente não deve, por si só, constituir uma violação de direitos autorais. No entanto, isso pode atrair responsabilidade quando o vinculador:

a) sabe ou deveria saber que o trabalho protegido por direitos autorais foi carregado sem o consentimento do detentor dos direitos;

b) forneça um incentivo ou autorização para copiar, exibir ou comunicar ao público a obra não autorizada; ou

c) contribui para a cópia ou comunicação ao público ou exibição de tal obra.

8) O link para uma obra protegida por direitos autorais que contorna uma restrição tecnológica, em particular, mas não se limitando a uma medida de proteção técnica, um pay wall ou uma proteção por senha em um site, deve ser responsabilizado de acordo com a lei de direitos autorais. Além disso, podem surgir responsabilidades de acordo com outras leis relacionadas à violação de tais restrições.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2016 - MILÃO

Resolução Adotada
20 de setembro de 2016

Resolução Q252: Geral
Garantias sobre direitos de propriedade intelectual registrados

Contexto:

1) Essa Resolução diz respeito a garantias (por exemplo, penhoras, hipotecas, encargos equitativos, encargos fixos) sobre direitos de propriedade intelectual registrados, mas exclui encargos flutuantes.

2) Para os fins desta Resolução, as referências a DPIs são limitadas a patentes, marcas registradas e desenhos registrados, e excluem todos os outros direitos de propriedade intelectual, como marcas não registradas, desenhos não registrados ou direitos autorais.

3) Atualmente, os regimes jurídicos relativos ao uso de *DPIs* como garantias variam significativamente de país para país, especialmente com relação à disponibilidade e ao efeito das garantias sobre DPIs e aos direitos do provedor e do tomador da garantia. A questão da lei aplicável e as regras de conflitos de leis também diminuem a segurança jurídica.

4) O uso prático dos DPIs como garantia, especialmente em transações internacionais, depende em grande parte da previsibilidade, viabilidade, disponibilidade e efeito dos direitos de garantia nas jurisdições relevantes.

5) 47 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido. (Veja os links abaixo.) Esses relatórios indicam um amplo consenso de que pelo menos alguma harmonização é desejável. Esse consenso é consistente com o trabalho realizado e em andamento pela UNCITRAL para a harmonização de leis para transações garantidas.

6) No Congresso Mundial da AIPPI em Milão, em setembro de 2016, o assunto dessa Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, o que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Disponibilidade, registro, criação e efeito de garantia de direitos de propriedade intelectual

1) As garantias de segurança em DPIs devem estar disponíveis e passíveis de registro. Os interesses de segurança de- vem ser executáveis contra terceiros por meio de registro em um cadastro da jurisdição em que o DPI está registrado, seja um cadastro nacional, regional ou multinacional.

2) De preferência, todos os tipos relevantes de garantias devem estar disponíveis. Como padrão mínimo, devem estar disponíveis garantias que não exijam cessão de propriedade, como penhoras, e garantias por cessão total de propriedade.

3) Disposições gerais relacionadas a garantias de segurança devem ser aplicadas aos DPIs. Disposições específicas devem tratar de questões específicas para levar em conta a natureza particular dos DPIs, quando necessário.

Escolha da lei e liberdade de contrato

4) Embora reconhecendo a importância da harmonização de acordo com os parágrafos 1) e 2) acima, a disponibilidade, o registro, a criação e o efeito das garantias de DPIs devem ser regidos pela lei designada pela jurisdição na qual o direito de propriedade intelectual está registrado. Os direitos e obrigações contratuais entre o provedor de segurança e o tomador de segurança devem ser regidos pela lei designada de acordo com os princípios de escolha de lei aplicáveis.

5) Deve haver liberdade contratual para que o provedor da garantia e o tomador da garantia cheguem a um acordo sobre seus respectivos direitos e obrigações em relação à garantia e aos DPIs subjacentes, por exemplo, em relação às questões mencionadas no parágrafo 6) abaixo. No entanto, esse acordo contratual não deve se sobrepor a quaisquer disposições obrigatórias da jurisdição na qual o DPI está registrado, ou designadas por ela, em relação à disponibilidade, ao registro, à criação e ao efeito de garantias sobre DPIs.

Direitos e obrigações do provedor de segurança e do tomador de segurança na ausência de uma disposição contratual em contrário

6) Na ausência de uma disposição contratual em contrário entre o provedor de segurança e o tomador de segurança, pelo menos os seguintes princípios devem ser aplicados:

a) O provedor da garantia, ou o cessionário, no caso de a garantia ser por cessão total de propriedade, deve ser responsável pela manutenção e defesa do DPI subjacente.

b) Exceto quando o direito de garantia for por cessão total de propriedade, o provedor da garantia deve ter o direito de ceder o DPI subjacente onerado pelo direito de garantia, desde que o DPI permaneça onerado em favor do tomador da garantia. O tomador de segurança deve ser notificado pelo provedor de segurança e a atribuição deve ser registrada no registro no qual o DPI está inscrito.

c) O tomador da garantia deve ter o direito de tentar impedir a caducidade ou a revogação do DPI subjacente. Para esse fim, o tomador da garantia deve ser notificado sobre a caducidade ou revogação pendente, e deve ter o direito de pagar as taxas de renovação e de intervir no processo de revogação.

d) Sujeito ao subparágrafo 6) c) acima, o provedor de segurança não deve ser limitado em seu uso dos DPIs subjacentes. No entanto, o provedor de segurança tem a obrigação geral de não prejudicar o exercício dos direitos de propriedade intelectual.

e) Antes de qualquer evento de inadimplência, o tomador da garantia não deve ter legitimidade para processar por violação do DPI subjacente, incluindo ações por danos, liminares ou taxas de licença, exceto quando o direito de garantia for por cessão total de propriedade.

f) Antes de qualquer evento de inadimplência, o tomador da garantia não deve ter direito a uma parte das indenizações ou taxas de licença recebidas pelo provedor da garantia em relação ao DPI subjacente.

Estudos adicionais

7) Recomenda-se que sejam realizados estudos adicionais sobre os direitos e as obrigações do provedor da garantia, do tomador da garantia, do cedente, do cessionário e de terceiros após o caso de inadimplência em relação às garantias de direitos de propriedade intelectual. Recomenda-se também que sejam realizados estudos adicionais sobre direitos de segurança em direitos de propriedade intelectual não registrados.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2016 - MILÃO

Resolução Adotada
20 de setembro de 2016

Resolução Q253: Patentes
Publicação de Pedidos de Patente

Contexto:

1) Essa Resolução diz respeito à questão da publicação de pedidos de patente.

2) A AIPPI estudou a publicação de pedidos de patentes no Q89 - "Harmonização de certas disposições dos sistemas legais para proteção de invenções" (Amsterdã, 1989) em conexão com uma série de resoluções relacionadas a uma minuta de Tratado de Lei de Patentes da WIPO referente à harmonização de disposições substantivas da lei de patentes que nunca se tornou definitiva. A AIPPI também estudou a publicação antecipada e a proteção provisória de pedidos de patente no Q98 (Barcelona, 1990).

3) Devido, *entre outras coisas*, à natureza internacional da lei de patentes, à segurança jurídica e ao funcionamento prático do sistema de patentes, é importante que os procedimentos relativos à publicação de pedidos de patentes e seus impactos sejam uniformes em diferentes jurisdições.

4) O Comitê Permanente de Patentes circulou um questionário que levou a essa Resolução, com foco na publicação automática de pedidos de patente; no impacto da retirada, abandono ou rejeição de pedidos de patente antes da publicação; e na possibilidade de publicação antecipada de pedidos de patente e exceções à publicação.

5) Para os fins desta Resolução:

a) *data de publicação proposta* significa a data na qual o pedido de patente deve ser publicado, conforme notificado pelas autoridades de patentes ao depositante da patente;

b) *data de vencimento da preparação da publicação* significa a última data antes da data de publicação pro- posta na qual é praticamente possível para as autoridades de patentes aplicáveis - levando em consideração os requisitos técnicos para publicação - aceitar alterações nas informações relativas aos pedidos de patente para que tais informações sejam incluídas na publicação a ser publicada na data de publicação proposta;

c) *retirado*, com relação a um pedido de patente, significa que o depositante da patente apresentou uma solicitação de retirada final às autoridades de patentes aplicáveis;

d) *abandonado*, com relação a um pedido de patente, significa que o pedido de patente foi abandonado e o abandono se tornou definitivo; e

e) *rejeitado*, com relação a um pedido de patente, significa que o pedido de patente foi rejeitado e a rejeição se tornou definitiva.

6) 39 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa publicação de pedidos de patente. Esses relatórios foram analisados por um Grupo de Trabalho do Comitê Permanente de Patentes e destilados em um Relatório Resumido. Veja os links abaixo.

7) No Congresso Mundial da AIPPI em Milão, o assunto dessa Resolução foi discutido em uma Sessão Plenária completa, que levou à adoção da presente Resolução pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) Como regra geral, um pedido de patente deve ser publicado 18 meses após a data de prioridade ou a data de depósito do pedido de patente (doravante, a data geral de publicação de 18 meses). Quando um pedido é derivado de um pedido anterior, como um pedido de divisão ou de continuação, o pedido deve ser publicado o mais rápido possível após o depósito, se o pedido pai mais antigo já tiver sido publicado e, caso contrário, simultaneamente com o pedido pai mais antigo ou o mais rápido possível após a publicação do pedido pai mais antigo.

2) O depositante da patente deve ter o direito de solicitar que seu pedido de patente seja publicado antes da data geral de publicação de 18 meses. Caso essa solicitação seja feita, a publicação antecipada deverá se aplicar apenas ao pedido de patente em questão, a menos que o depositante da patente solicite que a publicação antecipada se aplique a todos os pedidos de patente derivados do mesmo pedido de prioridade. A data de publicação antecipada deve ter o mesmo efeito legal que a data geral de publicação de 18 meses, inclusive, sem limitação, com relação à proteção provisória.

3) Os escritórios de patentes devem notificar a data de publicação proposta ao depositante da patente com pelo menos dois meses de antecedência, exceto nos casos em que for solicitada a publicação antecipada. A data de vencimento da preparação da publicação não deve ser anterior a um mês antes da data de publicação proposta e não deve ser anterior a 17 meses após a data de prioridade do pedido de patente. Um pedido de patente não deve ser publicado se for retirado, abandonado ou rejeitado antes da data de vencimento da preparação da publicação. No entanto, se esse pedido de patente servir como prioridade para um pedido subsequente, ele deverá, de qualquer forma, ser disponibilizado ao público no arquivo do pedido subsequente assim que for publicado.

4) Se solicitado pelo depositante da patente no momento do depósito do pedido e na medida em que o escritório de patentes da respectiva jurisdição tenha a prática de fornecer um relatório de busca e uma avaliação preliminar de patenteabilidade, o escritório de patentes deverá fornecer um relatório de busca e uma avaliação preliminar de patenteabilidade:

(i) se nenhuma solicitação de publicação antecipada tiver sido feita, antes ou ao mesmo tempo da notificação da data de publicação proposta; ou

(ii) se uma solicitação de publicação antecipada tiver sido feita, no máximo dois meses antes da data que seria a data geral de publicação de 18 meses, se não houvesse a solicitação de publicação antecipada.

5) Reconhecendo as exigências de segurança jurídica, os escritórios de patentes devem ter o direito de adiar a publicação de um pedido de patente para além da data geral de publicação de 18 meses se as autoridades governamentais nacionais relevantes forem razoavelmente da opinião de que tal publicação causaria uma ameaça à segurança nacional.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2016 - MILÃO

Resolução Adotada
20 de setembro de 2016

Resolução Q 254: Patentes e Tecnologia Verde
Direitos de Patentes e Tecnologia Verde/
Mudanças Climáticas

Contexto:

1) Essa resolução trata do papel da propriedade intelectual *(PI)*, especialmente dos direitos de patente, em relação ao desenvolvimento, à disseminação e à implementação de tecnologias verdes. Para os fins desta Resolução, o termo *tecnologias verdes* refere-se a tecnologias voltadas para mitigar ou reverter os efeitos da atividade humana sobre o meio ambiente, incluindo, mas não se limitando à conservação de recursos naturais, especialmente tecnologias voltadas para a eliminação, redução ou restrição da emissão de gases de efeito estufa *(GEE)*, e que não tenham outros efeitos adversos sobre o meio ambiente.

2) A AIPPI já considerou as questões abordadas nesta Resolução em seu Comitê Permanente de PI e Tecnologia Verde, cujo Relatório de 2014, intitulado "Climate Change and Environmental Technologies - the Role of Intellectual Property, esp. Patents" (Mudanças climáticas e tecnologias ambientais - o papel da propriedade intelectual, esp. Patentes), publicado no Congresso Mundial da AIPPI de 2014 em Toronto (Canadá) *(Relatório)*, oferece uma discussão completa sobre os ante- cedentes das questões abordadas nesta Resolução.

3) De acordo com a maioria dos especialistas e confirmado no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas *(iPcC)* "Climate Change 2013: A Base da Ciência Física. A mudança climática observada nos últimos anos se deve, em grande parte, aos efeitos do impacto humano sobre o meio ambiente. Com a assinatura do Acordo de Paris das Nações Unidas sobre Mudança Climática por 168 países em abril de 2016, foi dado um passo decisivo para enfrentar esse desafio.

4) O desenvolvimento, a disseminação e a implementação de tecnologias verdes são altamente significativos para uma economia mundial sustentável.

5) Isso requer a aceleração da pesquisa e do desenvolvimento no campo das tecnologias verdes, bem como a *disseminação* e a *implementação* dessas tecnologias em escala mundial. Inventores individuais, empresas iniciantes e pequenas e médias empresas *(PMEs)* desempenham um papel fundamental nesse sentido.

6) O desenvolvimento e o acesso a tecnologias verdes por países em desenvolvimento e emergentes têm sido debatidos há muitos anos. Alguns países em desenvolvimento e emergentes consideram que os direitos de patente funcionam como uma barreira, dificultando o acesso às tecnologias verdes ou tornando-as proibitivamente caras. Os países desenvolvidos geralmente consideram que as questões relacionadas ao PI devem ser debatidas no âmbito da Organização Mundial do Comércio e não como parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

7) Não há evidências suficientes para sugerir que sejam necessárias mudanças fundamentais nos sistemas de PI para incentivar o desenvolvimento, a disseminação e a implementação de tecnologias verdes.

8) O relatório, no parágrafo que une as páginas 17 e 18, citando o relatório conjunto do Escritório Europeu de Patentes e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente "Patents and clean energy in Africa" (Patentes e energia limpa na África), sugere que, atualmente, na maioria dos países em desenvolvimento, a maior parte das tecnologias verdes não é coberta por direitos de patente (ou outros direitos de PI) e, portanto, está disponível gratuitamente para uso por todos. Dessa forma, propostas de licenças compulsórias ou propostas para diluir os padrões do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio *(TRIPS)* para licenciamento compulsório não oferecem uma solução para as necessidades identificadas no parágrafo 4) acima.

9) Além disso, o know-how para o desenvolvimento e a implementação prática de tecnologias verdes, incluindo habilidades para adaptar essas tecnologias às condições locais, é importante para os países em desenvolvimento e emergentes.

10) O Relatório, nas páginas 18-21, afirma que "O desenvolvimento de padrões no domínio da tecnologia verde também pode ser bastante relevante". Ele chama a atenção e identifica as vantagens da "Plataforma de Informações para Patentes e Padrões de Energia Renovável" da Agência Internacional de Energia Renovável, uma plataforma de informações baseada na Web que visa integrar as informações existentes sobre os padrões nacionais e internacionais, bem como as patentes no campo das tecnologias de energia renovável. A Organização Internacional de Padrões observa, em sua publicação "GHG Schemes addressing Climate Change How ISO Standards help" (Esquemas de GEE que abordam as mudanças climáticas Como as normas ISO ajudam), que "os padrões desempenharão um papel cada vez mais importante na mudança das sociedades e economias para um caminho de desenvolvimento mais seguro para o clima. Os padrões podem fornecer diretrizes claras, ajudar a estruturar processos e definir normas de qualidade".

11) Como a propriedade de PI incentiva os inventores a desenvolver e comercializar novas tecnologias, inclusive tecnologias verdes, um sistema de patentes forte contribuirá para a pesquisa e o desenvolvimento *(P&D)* no campo das tecnologias verdes. É importante promover a P&D de todas as fontes, incluindo inventores individuais, empresas iniciantes e PMEs.

A AIPPI resolve que:

1) Os padrões mínimos para sistemas de patentes prescritos no Acordo TRIPS envolvem um cuidadoso equilíbrio e exigem a não discriminação entre áreas tecnológicas. Não há base suficiente para sugerir que sejam necessárias quaisquer mudanças fundamentais na lei de patentes que diferenciem o tratamento dado às tecnologias verdes de quaisquer outras áreas tecnológicas.

2) Reconhecendo o imediatismo da ameaça da mudança climática, os procedimentos que permitem que os depositantes optem por um exame acelerado dos pedidos de patente que abrangem tecnologias verdes devem ser apoiados.

3) As patentes são uma importante fonte de informações sobre a natureza e a propriedade das tecnologias existentes e, portanto, desempenham um papel fundamental na disseminação de informações sobre tecnologias verdes. Para usar melhor esse recurso e facilitar a colaboração e a comunicação tecnológica, os recursos de patentes on-line devem ser aprimorados, assim como as medidas para educar, facilitar o acesso e o uso de tais recursos.

4) As iniciativas que demonstraram que as leis de PI podem ser implementadas de forma a promover o desenvolvimento, a disseminação e a implementação de tecnologias verdes devem ser apoiadas. Isso inclui:

a) o trabalho do Escritório Europeu de Patentes sobre informações de patentes como uma forma de aumentar a transparência do sistema de patentes;

b) o programa "WIPO GREEN", que consiste em uma plataforma na Internet na qual empresas e órgãos públicos de todo o mundo podem registrar suas necessidades e/ou tecnologias verdes que estejam dispostos a transferir mediante remuneração razoável, o que incentiva a transferência de tecnologias verdes;

c) programas de treinamento conduzidos pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual e outras instituições para capacitar e habilitar indivíduos e partes interessadas a usar o sistema de PI.

5) O desenvolvimento, a adoção e o uso de padrões internacionais para a tecnologia verde devem ser incentivados, pois esses padrões ajudam a promover a adoção rápida e generalizada da tecnologia verde.

6) Para que o sistema de PI ofereça uma contribuição real e prática para o desenvolvimento, a disseminação e a implementação de tecnologias verdes nos países em desenvolvimento e emergentes, a infraestrutura de inovação nesses países deve ser fortalecida de modo a impulsionar o desenvolvimento de ativos de PI e permitir o licenciamento de PI e a colaboração em P&D como um meio de facilitar a comercialização.

7) O sistema de PI faz parte de um ecossistema maior que contribui para o desenvolvimento, a disseminação e a implementação de tecnologias verdes. Isoladamente, o sistema de PI não pode tratar de todos os problemas enfrentados pelos países em desenvolvimento e emergentes nesse sentido. Incentivos fiscais e de outra natureza devem estar disponíveis para estimular a disseminação de novas tecnologias, inclusive por meio de licenciamento voluntário e colaboração equitativa entre as partes em países desenvolvidos, em desenvolvimento e emergentes.

2017

CONGRESSO DE SYDNEY

AIPPI

39. Caderno Especial • 2025

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2017 - SYDNEY

Resolução Adotada
17 de outubro de 2017

Resolução Q255: Patentes
Patenteabilidade de invenções implementadas por computador

Contexto:

1) Essa resolução diz respeito à questão da patenteabilidade de invenções implementadas por computador (CIIs).

2) Para os fins desta Resolução:

- A abreviação CII refere-se a uma invenção que envolve o uso de um computador, rede de computadores ou outro aparelho programável, em que um ou mais recursos são realizados total ou parcialmente por meio de um programa de computador e/ou implementados em hardware;

- O termo patenteabilidade do CII se refere à questão de saber se o CII pode ser adequadamente objeto de uma reivindicação de patente.

3) A patenteabilidade das células tem sido muito debatida desde a década de 1960 em muitos países, e as leis e práticas nacionais/regionais evoluíram significativamente ao longo do tempo. No entanto, o desenvolvimento das diversas práticas não foi de forma alguma linear. Em vez disso, a patenteabilidade das CIIs é um cenário dinamicamente mutável e disperso. Isso criou um alto grau de confusão e frustração entre os usuários do sistema de patentes e os profissionais.

4) As práticas divergem até mesmo sobre a questão de como nomear os CIIs.

5) A AIPPI já se posicionou anteriormente com relação à patenteabilidade de CIIs, em especial nas Resoluções Q133 - "Patenting of computer software" (Viena, 1997) e Q158 - "Patentability of business methods" (Melbourne, 2001). Em termos gerais, essas resoluções representam uma posição de que qualquer software de computador deve se qualificar para proteção de patentes, independentemente de a invenção reivindicada contribuir ou não para qualquer campo específico do esforço humano ou da tecnologia.

6) A AIPPI deseja atualizar sua posição com o objetivo de melhorar a harmonização das leis nacionais/regionais.

7) Foram recebidos 44 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório resumido (veja os links abaixo). Esses relatórios indicam um amplo consenso de que a harmonização é desejável.

8) No Congresso Mundial da AIPPI em Sydney, em outubro de 2017, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) Como uma questão de princípio claramente refletida no Acordo TRIPS, e levando em conta outras razões de natureza jurídica, econômica e prática, as patentes devem estar disponíveis e os direitos de patente devem ser usufruídos, sem discriminação, para invenções em todos os campos da tecnologia, incluindo as CIIs.

2) Não deve haver exclusão geral da patenteabilidade de CIIs, incluindo programas de computador.

3) Uma reivindicação direcionada a uma CII deve se qualificar para proteção de patente se definir uma invenção em pelo menos um campo da tecnologia. Uma reivindicação direcionada a uma CII deve ser examinada usando os mesmos critérios aplicados a outros tipos de invenções.

4) A elegibilidade de uma CII para proteção de patentes não deve depender do estado da técnica ou de qualquer avaliação de novidade ou etapa inventiva.

5) A avaliação, incluindo o exame, para determinar se uma ou mais reivindicações direcionadas a um CII definem uma invenção em pelo menos um campo da tecnologia deve ser feita reivindicação por reivindicação e em relação a cada reivindicação como um todo.

6) Uma reivindicação direcionada a um CII pode ser uma reivindicação direcionada a, entre outros:

a) um sistema ou aparelho;

b) um método ou processo executado por pelo menos um processador;

c)Instruções que podem ser executadas ou interpretadas por pelo menos um processador para executar etapas de um método ou processo, armazenadas em pelo menos uma mídia de armazenamento ou na forma de pelo menos um sinal ou portador de dados, na forma de um programa de computador ou de outra forma; ou

d) uma estrutura de dados gerada por um método ou processo implementado por computador, seja armazenado em uma mídia de armazenamento ou na forma de pelo menos um sinal ou portador de dados.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2017 - SYDNEY

Resolução Adotada
17 de outubro de 2017

Resolução Q256: Marcas
Marcas de má-fé

Contexto:

1) Essa Resolução diz respeito à má-fé em relação a marcas.

2) Esta Resolução se concentra na má-fé no contexto de pedidos e registros de marcas. Ele não aborda a má-fé no contexto do uso, nem cobre o papel da má-fé no contexto da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção de Paris) e as referências do TRIPS, conforme descrito nas Diretrizes do Estudo nos parágrafos 7) e 8).

3) Os fatores que devem ser levados em conta ao avaliar se há uma situação de má-fé e os tipos de procedimentos nos quais deve ser possível invocar a má-fé são tópicos atuais e importantes. As situações de má-fé geralmente envolvem elementos transfronteiriços. A harmonização nesses aspectos é desejável.

4) Dada a variedade de situações que podem envolver elementos de "má-fé", esta Resolução não tentará atribuir uma definição legal a esse termo, que deve permanecer flexível o suficiente para abranger todos os tipos de situações.

5) 47 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

6) No Congresso Mundial da AIPPI em Sydney, em outubro de 2017, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) Uma ação deve estar disponível para uma Parte B contra o pedido ou registro de uma marca em uma jurisdição por uma Parte A, se esse sinal ou um sinal semelhante já for usado em uma ou mais jurisdições pela Parte B, mas não for registrado pela Parte B na jurisdição onde a Parte A registrou ou requereu a marca, desde que a Parte A tenha apresentado o pedido de má-fé, conforme determinado de acordo com o parágrafo 2 abaixo.

2) No mínimo, os seguintes fatores devem ser levados em consideração ao avaliar uma ação descrita no parágrafo 1 acima, mas sem prejuízo de quaisquer outros fatores relevantes ou do peso a ser concedido aos fatores listados abaixo, dependendo das circunstâncias do caso:

a) A Parte A sabia ou deveria razoavelmente saber do uso de um sinal idêntico ou semelhante na mesma jurisdição e/ou no exterior para produtos ou serviços idênticos e/ou semelhantes;

b) A Parte A pretende impedir a Parte B de usar o sinal da Parte B ou permitir esse uso somente sob determinadas condições (por exemplo, uma licença);

c)o grau de proteção legal desfrutado pelo sinal da Parte A ou da Parte B, incluindo, mas não se limitando ao grau de distinção dos sinais;

d) o grau de similaridade entre os sinais; e

e) o grau de similaridade entre os bens/serviços.

3) Ao determinar se a Parte A sabia ou deveria razoavelmente saber, conforme descrito acima no parágrafo 2a), no mínimo os seguintes fatores devem ser levados em consideração, sem prejuízo de quaisquer outros fatores relevantes ou do peso a ser concedido aos fatores listados abaixo, dependendo das circunstâncias do caso:

a) se a Parte A opera no mesmo ramo de negócios ou em um ramo de negócios semelhante ao da Parte B;

b) se o sinal da Parte B é bem conhecido ou goza de reputação; e

c)se houve negociações formais ou informais ou contato entre as Partes A e B (por exemplo, um acordo, comunicação por escrito, etc.).

4) Quando uma marca objeto de um pedido ou registro for idêntica ou substancialmente idêntica a uma marca objeto de um registro de marca anterior na mesma jurisdição e em nome do mesmo titular, o pedido ou registro apresentado posteriormente poderá ser contestado com base em má-fé.

5) Ao avaliar se uma marca, conforme descrito acima no parágrafo 4, foi solicitada de má-fé, no mínimo os seguintes fatores devem ser levados em consideração, sem prejuízo de quaisquer outros fatores relevantes ou do peso a ser concedido aos fatores listados abaixo, dependendo das circunstâncias do caso:

a) o registro anterior não atendeu aos requisitos de uso genuíno;

b) o depósito ou pedido subsequente foi apresentado com o único propósito de contornar os requisitos de uso genuíno;

c)o depositante não tinha intenção de usar a marca;

d) o grau de sobreposição entre os bens/serviços;

e) se os sinais não forem idênticos, o grau de diferença; e

f) se existem motivos legítimos para a repetição do pedido.

6) Deve ser possível contestar um pedido ou registro com base na conduta descrita acima nos parágrafos 1 e 4 nos seguintes procedimentos:

a) um processo de oposição perante o Escritório de marcas registradas/PI;

b) uma ação de cancelamento perante o Escritório de marcas registradas/PI; ou

c)um processo judicial referente a um pedido ou registro de má-fé, incluindo, sem limitação, uma ação de cancelamento ou qualquer ação com o objetivo de obter a cessão de uma marca.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2017 - SYDNEY

Resolução Adotada

17 de outubro de 2017

Resolução Q257: Geral

Proteção de interfaces gráficas de usuário

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito à questão de se e como as interfaces gráficas de usuário *(GUIs)* podem ser protegidas por vários direitos de propriedade intelectual *(direitos de PI)*.

2) Para os fins desta Resolução, o termo *GUI* refere-se a uma interface que permite aos usuários interagir com dispositivos eletrônicos por meio de elementos gráficos (por exemplo, ícones, menus, barras de rolagem, janelas, animações de transição, caixas de diálogo) em vez de digitar caracteres.

3) Esta questão de estudo trata principalmente da questão de saber se as GUIs devem ser protegidas por meio de direitos de PI "tradicionais", a saber:

- patentes
- direitos de desenhos
- direitos autorais; e
- marcas

Quando as jurisdições permitem a proteção da propriedade intelectual para GUIs por meio de direitos semelhantes, como a proteção da imagem comercial, esses direitos estão dentro do escopo desta Pergunta de Estudo.

4) Formas mais amplas de proteção legal que também podem ser aplicadas às GUIs, como leis relacionadas à concorrência desleal, práticas comerciais desleais ou princípios contratuais gerais, geralmente estão fora do escopo desta Pergunta de Estudo, exceto nas jurisdições em que as marcas não-registradas e a imagem comercial não registradas podem ser protegidas sob princípios gerais de concorrência desleal.

5) As GUIs estão diretamente ligadas à experiência do usuário e, portanto, podem afetar significativamente a escolha dos produtos pelos consumidores. Como resultado, as empresas dedicam recursos significativos ao desenvolvimento de GUIs. Isso significa que tanto a proteção adequada dos direitos de PI das GUIs quanto a liberdade de operar no cenário dos direitos de PI são questões econômicas muito importantes para as empresas estabelecidas e para os novos participantes do mercado. As GUIs podem ser protegidas por direitos de PI, incluindo patentes, direitos de desenhos, direitos autorais e marcas.

6) Por sua natureza, o software geralmente é desenvolvido para ter ampla aplicação. Computadores, smartphones, tablets, jogos e outras máquinas fixas e portáteis são apenas alguns dos setores em que as GUIs são relevantes. Esses setores são altamente competitivos e suas operações ultrapassam as fronteiras nacionais. Diferentes tipos de proteção de

direitos de PI podem se aplicar a diferentes aspectos das GUIs, o que leva a perguntas sobre que tipo ou combinação de tipos de proteção está ou deveria estar disponível. Além disso, com a variação entre as jurisdições quanto a como e se determinados tipos de direitos de PI se aplicam (ou não) às GUIs, é desejável a harmonização da proteção dos direitos de PI disponíveis em relação às GUIs.

7) 39 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pelo Relator Geral da AIPPI e destilados em um Relatório resumido (veja os links abaixo).

8) No Congresso Mundial da AIPPI em Sydney, em outubro de 2017, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Patentes

1) Em geral, as GUIs devem ser passíveis de proteção por patentes.

2) O envolvimento das atividades mentais de um usuário em uma interação com uma GUI não deve impedir a patenteabilidade da GUI.

3) Não deve ser um pré-requisito que uma reivindicação de uma GUI inclua um recurso físico.

4) Nenhum formato de reivindicação específico deve ser exigido para a proteção de patentes de GUIs.

Desenhos

5) Em geral, as GUIs devem ser passíveis de proteção por direitos de desenhos.

6) Os movimentos e as transições em uma GUI geralmente podem ser protegidos por direitos de design.

7) Em geral, uma GUI deve ser passível de proteção por direitos de desenhos sem exigir qualquer conexão com um dispositivo físico.

Direitos Autorais

8) Em geral, as GUIs devem ser passíveis de proteção por direitos autorais.

9) O fato de as GUIs serem geradas por computador não deve excluir sua elegibilidade para proteção de direitos autorais.

10) O limite para a proteção de direitos autorais de GUIs não deve ser maior do que o de outros trabalhos.

Marcas

11) Em geral, as GUIs devem poder ser protegidas por direitos de marca.

12) Os movimentos e as transições em uma GUI geralmente são passíveis de proteção por direitos de marca.

13) Não se deve exigir que uma GUI adquira distinção por meio do uso para que possa ser protegida como marca Quando uma GUI não for inerentemente distinta, deverá ser exigida uma distinção adquirida.

Outras formas de proteção

14) Considerando os direitos de PI que devem estar disponíveis para a proteção de GUIs, conforme estabelecido nos parágrafos 1), 5), 8) e 11) acima, a proteção *sui generis* para GUIs não deve ser necessária.

Procedimentos das autoridades

15) As autoridades para a concessão de direitos de de patentes, desenhos, direitos autorais e marcas devem adotar medidas para aceitar e publicar dados eletrônicos que possam representar dinamicamente movimentos e transições em uma GUI.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2017 - SYDNEY

Resolução Adotada
17 de outubro de 2017

Resolução Q258: Geral
Quantificação do alívio monetário

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito à quantificação da indenização monetária em relação à violação de direitos de propriedade intelectual (PI). Esta Resolução não se refere a danos estatutários ou contas de lucro e outras compensações nas quais os lucros ilegais do infrator são entregues ao detentor do direito.

2) Questões específicas relacionadas a royalties FRAND (justos, razoáveis e não discriminatórios) no contexto de patentes essenciais padrão estão fora do escopo desta Resolução, exceto na medida em que royalties razoáveis são relevantes para a quantificação de danos de forma mais geral.

3) O objetivo principal desta Resolução é formular métodos de quantificação de danos para auxiliar em uma recuperação de danos mais harmonizada e consistente. O objetivo desta Resolução é determinar como as indenizações monetárias devem ser calculadas de acordo com metodologias justas e objetivas.

4) Nesta Resolução:

- O termo *direitos de PI* inclui patentes e certificados de proteção suplementar, patentes "petty" e modelos de utilidade, marcas, direitos para evitar concorrência desleal ou falsificação, direitos autorais, direitos de topografia de semicondutores, direitos de banco de dados e direitos de desenhos, mas exclui segredos comerciais, direitos de confiança e direitos de know-how;

- O termo *danos* refere-se à indenização monetária prevista em relação aos direitos de PI, incluindo, mas não se limitando a i) perda real sofrida pelo detentor do direito como resultado da atividade infratora, por exemplo, perda de vendas ou erosão de preços; ii) o "dano comprovado", conforme mencionado no parágrafo 6(a) da Resolução da AIPPI sobre Q134 - "Enforcement of Intellectual Property Rights (Exercício dos Direitos de Propriedade Intelectual) - TRIPS" (Rio de Janeiro, 1998); e iii) royalties razoáveis concedidos quando a perda real não for comprovada;

- o termo *direitos de PI* em processo refere-se aos direitos de PI considerados violados, em relação aos quais o tribunal precisará quantificar os danos;

- O termo *erosão de preço* refere-se às vendas de produtos ou serviços que implementam o direito de PI em processo, realizadas com uma margem de lucro menor do que a que o detentor do direito teria obtido se não houvesse a infração;

- O termo *vendas em comboio* refere-se às vendas de produtos ou serviços não protegidos pelos direitos de PI em processo que são de fato vendidos em conjunto pelo infrator com os produtos ou serviços que implementam os direitos de PI em processo, independentemente de esses produtos serem ou não vendidos em conjunto por outros ou habitualmente.

5) É uma premissa desta Resolução que a quantificação dos danos deve partir do ponto de partida de que os danos compensam a perda sofrida pelo titular do direito.

6) Devido à óbvia sensibilidade da investigação aos fatos e à inevitável falta de fatos críticos (por exemplo, as vendas perdidas do detentor do direito que nunca aconteceram), pode ser necessário empregar mecanismos de estimativa e proxies. Em vez de deixar o detentor do direito sem qualquer alívio, o tribunal deve estar preparado para fazer um julgamento com base nas provas disponíveis, mas sem ultrapassar os limites dessas provas. O tribunal tem o direito de avaliar e dar o peso adequado às provas disponíveis.

7) Ao aumentar as possibilidades de obtenção de provas em relação ao quantum e prever métodos eficazes de manutenção da confidencialidade das informações confidenciais do titular do direito (e também das informações confidenciais do infrator), os tribunais poderão ter acesso a provas financeiras de melhor qualidade sobre as perdas.

8) Foram recebidos 40 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

9) No Congresso Mundial da AIPPI em Sydney, em outubro de 2017, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

10) O estudo que levou a essa resolução concentrou-se nas consequências das vendas infratoras. A quantificação da indenização monetária em relação a atos de infração que não sejam vendas deve ser considerada para estudo futuro pela AIPPI

A AIPPI resolve que:

1) Os danos devem compensar o detentor do direito:

a) por seus lucros perdidos em relação às vendas de produtos ou serviços que o titular do direito teria feito se não fosse a infração; e/ou

b) por seus lucros cessantes em relação à erosão de preços; e/ou

c) por um royalty razoável em relação às vendas infratoras que não forem comprovadas como vendas perdidas do detentor do direito, exceto pelo fato de que o titular do direito não pode se recuperar duas vezes pela mesma perda..

2) Ao avaliar os lucros cessantes, os tribunais devem reconhecer que a tarefa é, por sua natureza, uma estimativa e estar preparados para fazer um julgamento com base nas provas disponíveis, buscando garantir que o detentor do direito seja totalmente compensado em relação à sua perda.

3) Os lucros cessantes devem ser avaliados levando-se em conta as circunstâncias relevantes, incluindo, sem limitação:

a) as semelhanças e diferenças entre os produtos ou serviços concorrentes das partes (por exemplo, design, qualidade, preço, canais de vendas);

b) a disponibilidade de outros produtos ou serviços substituíveis no mercado;

c) a capacidade do detentor do direito de atender à demanda;

d) ofertas de vendas, serviços e garantias das partes;

e) alcance geográfico;

f) reputação das partes no mercado;

g) gastos com publicidade;

h) preço dos produtos ou serviços;

i) a mudança no faturamento do detentor do direito após o início das vendas infratoras.

4) Para fins de avaliação dos lucros cessantes, as provas em posse, custódia ou controle do infrator relevantes para as circunstâncias mencionadas no parágrafo 3 acima devem ser disponibilizadas ao titular do direito e ao tribunal.

5) Para fins de quantificação de danos, os lucros cessantes do detentor do direito devem ser calculados como a receita líquida das vendas do detentor do direito (ou seja, após descontos e abatimentos) menos os custos do detentor do direito diretamente atribuíveis a essas vendas.

6) Os danos também devem ser recuperáveis quando as vendas de produtos ou serviços do titular do direito que concorrem com a infração, mas não incorporam o direito de PI, forem perdidas devido à infração, desde que o titular do direito prove um nexo causal entre a infração e as vendas perdidas. O tribunal pode levar em consideração o grau ou a força do nexo causal ao considerar o quantum apropriado de indenização.

7) Devem ser disponibilizados mecanismos para preservar a confidencialidade das informações comerciais e financeiras de uma parte relevantes para a avaliação de danos contra a divulgação ao público ou à outra parte.

8) O parágrafo 7 acima não se destina a impedir a divulgação de provas em posse, custódia ou controle do infrator, de acordo com o parágrafo 4 acima, quando medidas adequadas de proteção de confidencialidade estiverem em vigor.

9) Ao avaliar um royalty razoável, o tribunal deve levar em conta fatores que incluem, entre outros:

a) outros contratos de licença do mesmo direito de PI que o direito de PI em questão (mas levando em devida conta as circunstâncias em que qualquer outro contrato de licença foi negociado e, em particular, mas não limitado a, se a violação e/ou validade do direito de PI em questão foi determinada);

b) outros contratos de licença de direitos de PI semelhantes ao direito de PI em questão;

c)o custo de alternativas não infratoras;

d) vantagens do direito de PI em questão quando comparado com alternativas (incluindo quaisquer taxas de licença aplicáveis para alternativas);

e) lucratividade dos produtos ou serviços que englobam o direito de PI em questão;

f) custos de desenvolvimento do direito de PI em processo; e

g) a ausência e/ou circunstâncias de discussões prévias sobre licenciamento entre as partes.

10) Na avaliação de um royalty razoável, as partes devem ser consideradas como se fossem licenciantes e licenciados dispostos, respectivamente, com os atributos do titular do direito e do infrator reais, mas desconsiderando o fato de que uma ou ambas as partes não teriam, na prática, concordado em licenciar o direito de PI em questão.

11) Um royalty razoável deve ser avaliado com base no fato de que o direito de PI em questão é válido e infringido quando a validade e a infração tiverem sido determinadas no mesmo processo ou, de outra forma, se justificado pelas circunstâncias.

12) Ao avaliar os lucros cessantes, a indenização deve estar disponível em relação às vendas de arrasto feitas pelo infrator, na medida em que essas vendas resultem da perda de vendas de bens ou serviços que implementem o direito de PI em questão.

13) Quando o direito de PI em questão estiver relacionado a uma parte de um produto ou serviço multicomponente vendido pelo infrator, o valor a ser atribuído ao direito de PI em questão (e a compensação disponível por meio de lucros cessantes ou royalties razoáveis) deve ser avaliado levando-se em conta o grau em que o componente infrator fornece a base para a demanda do cliente por esse produto ou serviço multicomponente.

14) Ao avaliar os lucros cessantes, deve-se levar em conta o valor atual das perdas futuras que serão sofridas pelo detentor do direito após a data da indenização. O simples fato de uma liminar também ser concedida, além dos danos, não significa que não haverá perdas futuras.

15) Quando uma liminar é concedida, as perdas futuras podem incluir os efeitos de:

a) quedas de preços; e/ou

b) perda de participação no mercado; e/ou

c) o tempo necessário para restaurar o mercado aos lucros anteriores à infração.

Se não for concedida uma liminar, as perdas futuras poderão incluir os efeitos de a) e b), mas não de c).

16) Ao avaliar um royalty razoável quando nenhuma liminar é concedida, o royalty deve incluir um royalty referente a futuras infrações, se houver.

17) Os princípios relativos à quantificação de danos expressos nesta Resolução devem ser aplicados a reclamações por violação feitas por um titular de direito de PI e qualquer licenciado do titular de direito de PI, desde que tal licenciado tenha legitimidade para processar por violação ou para intervir em uma ação por violação. No entanto, quando os interesses do titular da PI e de qualquer licenciado são diferentes, a quantificação de quaisquer danos resultantes deve refletir esse fato.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2017 - SYDNEY

Resolução Adotada
17 de outubro de 2017

Resolução Q259: Patentes
Patenteamento de Genes

Contexto:

1) Há quase 40 anos, os genes isolados e o material genético gozam de patenteabilidade geral em todo o mundo. No entanto, mais recentemente, uma série de decisões legais, com destaque para os casos Myriad, questionou a patenteabilidade desse material per se em várias jurisdições, incluindo os Estados Unidos da América *(EUA)* e a Austrália. O escopo desta Resolução diz respeito ao patenteamento de materiais genéticos, seja em uma forma isolada da natureza por um processo técnico ou sintetizada artificialmente pelo homem.

2) Esta Resolução não aborda os requisitos de patenteabilidade para materiais genéticos que não sejam matéria passível de patente, moralidade e utilidade.

3) Há uma grande falta de harmonização entre as jurisdições quanto à patenteabilidade de materiais genéticos. Por exemplo, nem mesmo a Diretiva 98/44/CE da UE é implementada de forma consistente nos Estados Membros da UE.

4) O Tribunal de Justiça da União Europeia, na Decisão C428/08, determinou que a legislação nacional de patentes não pode oferecer "proteção absoluta" ao DNA patenteado como tal, "independentemente de ele desempenhar uma função no material que o contém".

5) O artigo 27(1) do TRIPS estabelece que as patentes devem estar disponíveis para quaisquer invenções, sejam produtos ou processos, em todos os campos da tecnologia, desde que sejam novas, envolvam uma etapa inventiva e sejam passíveis de aplicação industrial.

6) O artigo 27(2) e (3) do TRIPS permite que os membros excluam da patenteabilidade invenções cuja exploração comercial seja contrária à *ordem pública* ou à moral, métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos e animais, plantas e animais que não sejam microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, mas não exige que o façam.

7) O patenteamento de materiais genéticos isolados da natureza por um processo técnico ou sintetizados artificialmente não é algo que pareça inerentemente passível de exclusão nos termos do artigo 27(2) e (3) do TRIPS, por motivos que incluem:

a) Os genes e outros ácidos nucleicos, uma vez isolados, não estão na mesma forma que in situ na natureza;

b) a mera existência na natureza não equivale a ter uma aplicação em um cenário aplicado; e

c) As jurisdições que permitem o patenteamento de materiais genéticos exigem que a especificação da patente cite pelo menos uma aplicação industrial confiável para a molécula e, em alguns casos, que seja demonstrada.

8) Descobriu-se que os genes isolados de microrganismos, plantas, insetos e animais, bem como de seres humanos, incluindo variantes associadas a doenças, têm aplicações industriais, agrícolas, diagnósticas e terapêuticas. O patenteamento dessas moléculas facilita o financiamento de pesquisas adicionais por órgãos públicos e instituições acadêmicas, além do desenvolvimento farmacêutico e agrícola de forma mais geral.

9) A exclusão da patenteabilidade impede esse esforço na pesquisa genética, impedindo que desenvolvimentos benéficos estejam disponíveis para o benefício do público em todo o mundo.

A AIPPI resolve que:

1) Por uma questão de princípio claramente refletida no Acordo TRIPS, as patentes devem ser concedidas para quaisquer invenções em todos os campos da tecnologia, incluindo genes ou partes deles isolados da natureza por um processo técnico ou moléculas de ácido nucleico sintetizadas artificialmente, desde que uma aplicação industrial, agrícola, diagnóstica e/ou terapêutica seja identificada e outros critérios de patenteabilidade sejam atendidos.

2) Os materiais genéticos não devem ser considerados matéria excluída da patenteabilidade em virtude do artigo 27(2) e (3) do TRIPS e, em particular, não devem ser considerados invenções contrárias à ordem pública ou à moral.

3) O material genético "isolado" da natureza por um processo técnico não deve ser tratado como um mero "produto da natureza" e não deve ser tratado como inelegível para proteção patentária somente por esse motivo.

4) O material genético isolado, seja ele idêntico ou não ao que ocorre na natureza, deve ser tratado para fins de patente como um composto químico, sendo sua produção e uso "uma forma de fabricação".

5) A Diretiva 98/44/CE da UE deve ser implementada em cada Estado-Membro da UE de forma consistente.

6) Uma reivindicação de patente para uma molécula de ácido nucleico per se deve oferecer um escopo de proteção não diferente daquele oferecido por quaisquer outras reivindicações que definam um composto químico.

7) A AIPPI recomenda enfaticamente que os governos implementem as medidas legislativas necessárias para garantir que os materiais genéticos, quando isolados da natureza ou sintetizados artificialmente, constituam matéria passível de patente.

8) A AIPPI também recomenda enfaticamente que os governos evitem quaisquer medidas que apliquem um escopo diferente de proteção para reivindicações de patentes de materiais genéticos e ácidos nucleicos somente em razão do objeto dessas reivindicações.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2017 - SYDNEY

Resolução Adotada
17 de outubro de 2017

Resolução Q260: Geral/Indicações Geográficas
Requisitos para a proteção de indicações geográficas e de denominações de origem

Contexto:

1) Esta Resolução trata de vários aspectos da proteção das indicações geográficas (IGs) e denominações de origem (DOs).[1]

2) A definição de IGs e DOs, o processo para seu registro, seu escopo de proteção e diversos outros aspectos relacionados são temas atuais e importantes, em relação aos quais a harmonização é desejável.

3) Esta Resolução não trata da relação entre IGs/DOs e marcas registradas ou nomes de domínio.

4) Foram recebidos 28 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI, bem como de Membros Independentes, fornecendo informações detalhadas e análises sobre as legislações nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses Relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e sintetizados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

5) No Congresso Mundial da AIPPI em Sydney, em outubro de 2017, o tema desta Resolução foi discutido em Sessão Plenária completa, após a qual a presente reslução foi adotada pelo Comitê Excutivo da AIPPI.[2]

A AIPPI resolve que:

1) Devem existir definições harmonizadas de IGs (Indicações Geográficas) e DOs (Denominações de Origem).

[1] A diferença entre IGs e DOs é explicada pela OMPI nos seguintes termos:
"As denominações de origem são um tipo especial de indicação geográfica (IG). IGs e DOs exigem um vínculo qualitativo entre o produto ao qual se referem e seu local de origem. Ambas informam os consumidores sobre a origem geográfica deum produto e uma qualidade ou característica do produto ligada ao seu local de origem. A diferença básica entre os dois conceitos é que o vínculo com o local de origem deve ser mais forte no caso de uma DO. A qualidade ou as características de um produto protegido como DO devem resultar exclusivamente ou essencialmente de sua origem geográfica. Isso geralmente significa que as matérias-primas devem ser obtidas no local de origem e que o processamento do produto também deve ocorrer ali. No caso das IGs, um único critério atribuível à origem geográfica é suficiente – seja uma qualidade ou outra característica do produto – ou até mesmo apenas sua reputação." (veja http://www.wipo.int/geo_indications/en/faq_geographicalindications.html)

[2] Nada na presente Resolução diverge ou substitui a Resolução da AIPPI sobre a Questão Q191 – "Relação entre marcas registradas e indicações geográficas" (Gotemburgo, 2006), exceto no que se refere à questão do registro de IGs/DOs.

2) Uma IG deve ser definida como uma indicação que identifica um produto como originário do território de um país, ou de uma região ou localidade nesse território, quando uma determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto for essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

3) Uma DO deve ser definida como um tipo específico de IG, sendo uma denominação geográfica de um país, região ou localidade, que serve para designar um produto originário desse local, cuja qualidade ou outras características se devem exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos.

4) Deve haver um procedimento de registro que tenha o efeito de proteger as IGs e as DOs, incluindo, no mínimo, os seguintes elementos:

a) um pedido detalhado solicitando a proteção de uma IG ou DO (conforme o caso), que deve conter, no mínimo:

i) identificação do requerente e sua legitimidade jurídica;

ii) identificação do tipo de produto a ser protegido;

iii) o nome específico do produto a ser protegido;

iv) a área geográfica de origem;

v) demonstração da relação entre as características do produto e a área geográfica;

vi) uma descrição do processo de fabricação;

vii) quaisquer regulamentos sobre o uso da IG ou DO, incluindo eventuais controles sobre esse uso; e

viii) os produtores autorizados a utilizar a IG ou DO;

b) exame de mérito do pedido por uma autoridade pública independente;

c) publicação do pedido;

d) possibilidade de terceiros apresentarem oposição ao registro, e;

e) uma decisão sobre o registro.

5) As IGs/DOs devem ser protegidas contra, no mínimo:

a) qualquer uso da IG/DO para um produto, quando esse uso for enganoso ou induzir os consumidores em erro quanto à origem ou às características do produto;

b) qualquer conduta que prejudique ou explore indevidamente ou se aproveite da reputação da IG/DO.

6) IGs/DOs nacionais e estrangeiras devem ser protegidas em igualdade de condições.

7) Em caso de violação de direitos relacionados a uma IG/DO, devem ter legitimidade para protegê-la:

a) o titular ou detentor dos direitos sobre a IG/DO;

b) qualquer pessoa autorizada a utilizar a IG/DO, desde que obtenha autorização prévia do titular ou detentor dos direitos da IG/DO;

c) grupos, consórcios, organizações, associações e/ou entidades gestoras que administrem a IG/DO e representem os interesses dos produtores dos produtos em questão; e

d) autoridades públicas, em nível governamental ou local.

8) Em caso de violação de direitos relacionados a uma IG/DO, devem estar disponíveis, ao menos, os seguintes meios de reparação:

a) liminar; e

b) indenização pecuniária.

9) As razões para recusa de um pedido de registro, invalidação ou outra perda de direitos relacionados a uma IG/DO devem incluir, no mínimo:

a) o fato de que a indicação não se qualifica como uma IG/DO e/ou as condições para sua proteção não existem ou deixaram de existir;

b) a indicação ser ou ter se tornado genérica;

c) o não uso da IG/DO por um número determinado de anos; e

d) o fato de que a indicação é ou que a IG/DO venha a se tornar suscetível de induzir o público em erro.

2018

CONGRESSO DE CANCÚN

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPII 2018 - CANCÚN

Resolução Adotada
26 de setembro de 2018

Resolução Q261: Patentes
Pedidos de patentes conflitantes

Contexto:

1) Esta Resolução versa sobre pedidos de patente que entram em conflito com pedidos de patentes depositados anteriormente, mas publicados posteriormente, pelo mesmo depositante ou por um diferente depositante *(pedidos em conflito)*.

2) Para os fins desta Resolução:

- Um primeiro pedido de patente que é depositado antes de um pedido de patente depositado posteriormente se encontra dentro da definição padrão de estado da técnica publicamente disponível se for publicado antes da data de depósito efetiva do pedido de patente depositado posteriormente. Na maioria das jurisdições, os pedidos de patentes são publicados em uma data de publicação após a data de depósito, o que significa que há um intervalo durante o qual os pedidos depositados posteriormente podem ser depositados antes da publicação do primeiro pedido. Se o pedido de patente depositado posteriormente for depositado antes que o primeiro pedido de patente seja publicado, o instituto de patentes examinador deve determinar se e em que medida o primeiro pedido de patente poderá impedir a patenteabilidade das reivindicações no pedido de patente depositado posteriormente. O primeiro pedido de patente nesta situação referir-se-á aqui como *estado da técnica secreto*.

- *Auto-colisão* refere-se à situação em que o estado da técnica secreto "colide" com um pedido depositado posteriormente pelo mesmo (ou parcialmente o mesmo) depositante(s) e/ou inventor(es).

3) Devido a diferentes abordagens para o tratamento de pedidos em conflito em diferentes jurisdições, ocorre habitualmente que uma reivindicação considerada patenteável em uma jurisdição não seja patenteável em outra. Isso leva a situações em que múltiplas patentes podem ser acumuladas em um país, enquanto a proteção igual ou semelhante não pode ser obtida em outro. Invenções multinacionais, as colaborações de pesquisa conjuntas entre as indústrias e a universidade-indústria, e a globalização em geral complicam ainda mais essa situação.

4) 44 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI assim como de Membros Independentes, os quais fornecem informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Estes relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

5) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em pormenor dentro de um Comitê de Estudo dedicado, e novamente em Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

1) Por uma questão de princípio, seria benéfico harmonizar o tratamento de pedidos de patentes em conflito.

2) O estado da técnica secreto deveria estar disponível contra as reivindicações de um pedido depositado posteriormente, após a publicação do estado da técnica secreto, para examinar apenas a novidade. Com relação ao esse estado da técnica secreto, todo o seu conteúdo, além do resumo, deveria ser considerado.

3) O padrão aplicável para o exame da novidade no caso do estado da técnica secreto deveria ser idêntico ao padrão para o exame da novidade no caso do estado da técnica não secreto.

4) O estado da técnica secreto não deveria estar disponível contra as reivindicações do pedido depositado posteriormente para o exame da atividade inventiva/obviedade.

5) Não deveria haver disposições para evitar a auto-colisão para o exame de novidade, mas somente desde que haja pleno reconhecimento de direitos de prioridade múltipla e parcial para cada reivindicação de forma individual.

6) Os pedidos internacionais deveriam ser tratados como estado da técnica secreto a partir da data de depósito internacional ou da data de prioridade efetiva da divulgação relevante.

7) Um pedido internacional deveria ser considerado como estado da técnica secreto apenas em jurisdições onde a fase nacional/regional tenha sido iniciada.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2018- CANCÚN

Resolução Adotada
26 de setembro de 2018

Resolução Q262: Marcas
Registrabilidade de marcas 3D

Contexto:

1) Esta Resolução versa sobre a registrabilidade de marcas tridimensionais *(3D)* e certos fundamentos de negação/nulidade que têm relevância específica para as marcas 3D.

2) Esta Resolução estabelece se, e se sim sob quais condições substantivas, a proteção de marcas registradas para sinais que consistem em formas 3D compostas unicamente pela forma tridimensional de produtos ou embalagens sem qualquer adição *(Formas 3D)* deveria estar disponível.

3) O trabalho anterior da AIPPI nesta área não aborda algumas das questões que se tornaram cada vez mais importantes desde aquele trabalho anterior. Por exemplo, os testes legais que evoluíram em certas jurisdições dificultaram o registro de Formas 3D como marcas nessas jurisdições.

4) Esta Resolução aborda especificamente a proteção de Formas 3D como marcas registradas *(Marcas 3D)*. Também aborda quais fundamentos de negação específicos para Formas 3D deveriam ser aplicados e quais fundamentos de nulidade específicos para Marcas 3D deveriam estar disponíveis para terceiros. Marcas não registradas estão fora do escopo desta Resolução. Essa Resolução também não aborda proteção que poderá ser conferida por outra propriedade intelectual ou outros direitos, e nem aborda o escopo da proteção de Formas 3D uma vez registrada como marca.

5) 48 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI assim como de Membros Independentes, os quais fornecem informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Estes Relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

6) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em pormenor dentro de um Comitê de Estudo dedicado, e novamente em Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

1) As Formas 3D deveriam ser suscetíveis para registro como marcas.

2) Deveria ser possível que as Formas 3D sejam registradas como marcas com base na distintividade inerente.

3) Também deveria ser possível que as Formas 3D sejam registradas como marcas com base no caráter distintivo adquirido.

4) As Formas 3D deveriam ser negadas como marcas, e as Marcas 3D deveriam ser declaradas nulas, se consistirem exclusivamente em formas que resultem da natureza dos produtos declarados no pedido ou registro.

5) Não deveria ser possível superar, com base no caráter distintivo adquirido, a negação ou declaração de nulidade com base no fundamento de que as Formas 3D ou Marcas 3D consistem exclusivamente em formas que resultam da natureza dos produtos declarados no pedido ou registro.

6) Formas 3D deveriam ser negadas como marcas, e as Marcas 3D deveriam ser declaradas nulas, se consistirem exclusivamente em formas necessárias para obter um resultado técnico.

7) Não deveria ser possível superar, com base no caráter distintivo adquirido, a negação ou declaração de nulidade com base no fundamento de que as Formas 3D ou Marcas 3D consistem exclusivamente em formas necessárias para obter um resultado técnico.

8) As Formas 3D não deveriam ser negadas como marcas, e Marcas 3D não deveriam ser declaradas nulas, com base no fundamento de que elas consistem exclusivamente em formas que dão valor substancial aos produtos.

9) No caso em que a lei prevê que as Formas 3D deveriam ser negadas como marcas, e as Marcas 3D deveriam ser declaradas nulas, com base no fundamento de que consistem exclusivamente em formas que dão valor substancial aos produtos, deveria ser possível superar, com base no caráter distintivo adquirido, uma negação ou declaração de nulidade com base nesse fundamento.

10) Cada fundamento de negação ou nulidade resolvido acima deve ser aplicado independentemente. Uma Forma 3D deveria ser negada como marca, e a Marca 3D deveria ser declarada nula, somente se pelo menos um dos fundamentos de negação ou nulidade se aplicar à totalidade da Forma 3D ou da Marca 3D.

11) Não deveria haver outros fundamentos de negação ou nulidade específicos para Formas 3D ou Marcas 3D.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2018 - CANCÚN

Resolução Adotada
26 de setembro de 2018

Resolução Q263: Desenhos Desenhos Parciais

Contexto:

1) Desenhos que protegem a aparência de um produto inteiro foram discutidos na Resolução da AIPPI sobre "Requisitos para a proteção de desenhos" (Milão, 2016), doravante referida como a Resolução de Milão. Desenhos parciais, sendo uma parte ou partes de um produto inteiro, foram excluídos da Resolução de Milão. O objetivo desta Resolução é abordar tais desenhos parciais.

2) Para os fins desta Resolução:

- *Produto* é um objeto ou artigo de fabricação;

- *Desenho* significa a aparência visual geral de um Produto, incluindo qualquer ornamentação;

- *Desenho Parcial* é um desenho para uma parte ou partes de um produto inteiro. Em especial, um Desenho Parcial é um desenho onde menos do que o Produto inteiro retratado é reivindicado. Onde o desenho reivindicado é retratado e descrito como sendo um Produto inteiro, esse desenho não é considerado como um Desenho Parcial para o propósito desta Resolução;

- a *Parte Reivindicada* de um Produto é a parte ou partes do Produto que é/são reivindicada(s) como um Desenho Parcial;

- a *Parte Não Reivindicada* de um produto é a parte ou partes do Produto que não é/são reivindicada(s) como um projeto parcial;

- o *Contexto Circundante* de um desenho anterior ou produto infrator é a parte ou partes do desenho anterior ou produto infrator que não corresponde(m) à Parte Reivindicada, ou seja, ela(s) está(ão) fora do Desenho Parcial; e

- *Acervo de Desenhos* refere-se ao conjunto relevante do estado da técnica que foi disponibilizado ao público.

3) Esta Resolução:

- prevê métodos uniformes para definir graficamente a Parte Reivindicada de Desenhos Parciais, por renúncia ou de outra forma; e

- aborda o papel e a relevância da Parte Não Reivindicada e do Contexto Circundante.

4) 40 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI assim como de Membros Independentes, os quais fornecem informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução.

Estes Relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

5) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em pormenor dentro de um Comitê de Estudo dedicado, e novamente em Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

1) A proteção dos Desenhos deveria estar disponível, por meio de registro, para Desenhos Parciais. Tais desenhos registrados protegem apenas a aparência visual geral (incluindo ornamentação) da Parte Reivindicada.

2) A Parte Reivindicada e a Parte Não Reivindicada dos Desenhos Parciais deveriam ser explicitamente indicadas, inclusive usando os seguintes métodos:

a) Representações gráficas ou fotográficas são preferidas.

b) As renúncias visuais devem ser usadas para indicar a Parte Não Reivindicada. As renúncias visuais devem indicar claramente que a proteção não está sendo solicitada para a Parte Não Reivindicada. Uma descrição por escrito poderá opcionalmente ser usada para esclarecer uma renúncia visual.

c) As renúncias visuais da Parte Não Reivindicada deverão ser exibidas de forma consistente em todas as vistas nas quais a Parte Não Reivindicada aparece.

d) Linhas quebradas são a forma preferida de renúncia visual, e poderão ser usadas para indicar a Parte Não Reivindicada, com a Parte Reivindicada indicada com linhas contínuas.

e) Como alternativa, quando linhas quebradas não são usadas, por exemplo, devido a razões técnicas (por exemplo, quando são usadas para indicar costura em roupas ou padrões, ou onde fotografias são usadas), outras renúncias visuais podem ser usadas, incluindo:

(i) sombreamento de cor, em que tons de cores contrastantes podem ser usados para obscurecer a Parte Não Reivindicada;

(ii) limites (por exemplo: uma borda visual distinta, como um contorno vermelho) para indicar que apenas a parte dentro desse limite forma a Parte Reivindicada; e

(iii) embaçamento, em que a Parte Não Reivindicada é obscurecida.

3) Ao determinar a natureza e o uso, o Acervo de Desenhos e o observador relevante do Produto para o qual o Desenho Parcial é direcionado, deveria se considerar a Parte Reivindicada e a Parte Não Reivindicada. A validade e o escopo da proteção do Desenho Parcial são avaliados através dos olhos desse observador relevante daquele Produto, considerando exclusivamente a Parte Reivindicada.

4) Na avaliação da impressão geral criada por um desenho anterior (validade) e um produto infrator (infração), o Contexto Circundante não precisa ser excluído.

5) A Resolução de Milão deverá ser aplicada aos Desenhos Parciais registados *mutatis mutandis*.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2018 - CANCÚN

Resolução Adotada
26 de setembro de 2018

Resolução Q264: Geral
Responsabilidade solidária por violação de DPI

Contexto:

1) Esta Resolução versa sobre a Responsabilidade Solidária por violação de patentes, marcas, desenhos e direitos autorais.

2) Em alguns casos, é difícil, impraticável ou impossível para uma única parte violar os direitos de propriedade intelectual (*DPIs* ou *IPRs*, por suas siglas em inglês) na matéria objeto de proteção. De maneira alternativa, uma parte poderá não violar por si mesma um DPI, mas poderá contratar ou empregar ou instruir outros a realizar alguns ou todos os atos que constituem violação, eludindo assim a responsabilidade por violação direta ou indireta de DPI. Por conseguinte, só poderá ser possível encontrar violação mediante a combinação das ações de mais de uma parte. Isso se refere geralmente como "Violação Conjunta".

3) Para os fins desta Resolução:

- referência a *Violação Conjunta, Responsabilidade Solidária* ou *Responsabilidade Solidária por Violação de DPI* significa que o demandado é responsável solidariamente com uma ou mais partes, não obstante o próprio demandado possa não ser responsável por qualquer ato de Violação Direta, Violação Indireta ou Violação Contributiva sob as leis existentes, devendo-se entender o termo *Responsabilidade Solidária* em conformidade;

- *Violação Indireta* significa qualquer violação que não seja violação direta (mas que não inclui uma Violação Conjunta como tal).

- *Violação Contributiva* define-se como uma espécie de Violação Indireta, conforme segue:

> *... [compreendo] apenas a forma de violação indireta que consiste na oferta ou fornecimento de meios adequados para praticar um ato que seja uma violação direta de um DPI; "violação contributiva" não deverá incluir outros atos conhecidos como violações indiretas, tais como incentivo ou prestação ou outra assistência distinta da oferta ou fornecimento de meios para praticar uma violação direta.*[1]

4) Esta Resolução propõe normas harmonizadas para situações em que atos de uma parte não se qualificam como Violação Direta ou Violação Contributiva, mas a parte poderá, contudo, ser responsabilizada por tais atos, pois esses atos efetivamente põem em perigo um DPI, se combinados com atos alheios.

5) 43 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI assim como de Membros Independentes, os quais fornecem informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução.

[1] A Resolução sobre Q204 – "Responsabilidade por violação contributiva de DPIs" (Boston, 2008)

Estes relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

6) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em pormenor dentro de um Comitê de Estudo dedicado, e novamente em Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

1) Uma parte que auxilie ou facilite de outra maneira uma violação de DPI que ocorre em uma determinada jurisdição, deveria ser responsabilizada por Violação Conjunta que surge naquela jurisdição no caso de:

- a parte participou ativamente ou de maneira substancial facilitou a violação de DPI e

- a parte tem conhecimento, ou deveria ter tido conhecimento da referida violação de DPI; inclusive quando tal parte não tomou medidas razoáveis para evitar participar ou de maneira substancial facilitar a violação de DPI após ser notificada da atividade infratora.

2) Se nenhuma violação de DPI puder ser estabelecida pelos atos de uma única pessoa, mas a violação de DPI surgir apenas pelos atos coletivos de duas ou mais partes, qualquer parte que atenda às condições do parágrafo (1) deveria ser considerada Solidariamente Responsável.

3) Quando apenas algumas das atividades que constituiriam Violação Conjunta por duas ou mais partes ocorrerem dentro de uma determinada jurisdição, os tribunais na jurisdição deveriam ser autorizados a considerar as atividades de qualquer uma das partes que tenham ocorrido em outra jurisdição, sujeitas a uma conexão objetiva suficiente com a jurisdição.

4) Os recursos disponíveis contra atos que constituam Violação Conjunta não deveriam divergir dos recursos disponíveis em caso de Violação Direta e Violação Indireta. Os seguintes recursos deveriam, entre outros, estar disponíveis na jurisdição competente contra atos que constituam Violação Conjunta: tutelas provisórias, medidas cautelares permanentes e pedidos de indenização (e outras formas de compensação monetária).

5) Todas as partes responsáveis no âmbito de Responsabilidade Solidária deveriam ser solidariamente responsáveis por danos. As demandas por contribuição entre essas partes podem refletir a extensão da participação de cada parte.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2018 - CANCÚN

Resolução Adotada
26 de setembro de 2018

Resolução Q265: Geral
Projeto sobre Sentenças da HCCH

Contexto:

Esta resolução versa sobre o projeto em curso da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado (*HCCH*, por suas siglas em inglês), a saber, o desenvolvimento de uma convenção sobre o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras (Convenção). Este projeto é referido como o *Projeto sobre Sentenças*. O último esboço disponível da Convenção no momento da adoção desta Resolução é de 27 de maio de 2018 (ver link) *(Esboço da Convenção)*.

1) Esta Resolução busca estabelecer se, e em caso afirmativo em que medida, a propriedade intelectual deveria ser incluída no, ou excluída do, âmbito da Convenção.

2) Esta Resolução não aborda apenas controvérsias contratuais, sejam relacionadas a um direito de propriedade intelectual (por exemplo, uma licença) ou não.

3) 22 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI assim como de Membros Independentes, os quais fornecem informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Estes Relatórios foram revisados pelo Comitê de Execução e pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

4) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em pormenor dentro de uma Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

1) A propriedade intelectual deveria ser excluída do âmbito da Convenção.

2) O artigo 2° do Esboço da Convenção deveria ser reformulado do seguinte modo:

a) de acordo com a redação do artigo 1°(1) do Esboço da Convenção, o início do artigo 2°(1) do Esboço da Convenção deveria ser reformulado para: *"A presente convenção não deverá se aplicar ao reconhecimento e à execução de sentenças relacionadas com os seguintes: (...)"*;

b) o artigo 2°(m), do Esboço da Convenção deveria ser reformulado para: *"direito, propriedade, validade ou violação (incluindo também outras medidas monetárias a que o titular do direito tem direito) de propriedade intelectual*

como previsto na Parte I da Seção 1(2) do ADPIC [Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ou TRIPS, por suas siglas em inglês], a saber:

i) direitos autorais e direitos conexos;

ii) marcas;

iii) indicações geográficas;

iv) desenhos industriais;

v) patentes;

vi) topografias de circuitos integrados; e

vii) informação não divulgada, conforme descrito em pormenor na Parte II, Seção 2 a 7 inclusive, do ADPIC, bem como quaisquer outros direitos de propriedade intelectual registrados e não registrados";

c) a redação *"[e assuntos análogos]"* como incluída no artigo 2°(1)(m) do Esboço da Convenção deveria ser excluída.

3) Não obstante os parágrafos 1) e 2) acima, se a propriedade intelectual estiver incluída no escopo da Convenção:

a) uma sentença que decide sobre a validade de um direito de propriedade intelectual só deveria ser suscetível de reconhecimento e execução se for proferida por um tribunal do Estado contratante no qual a proteção é reivindicada;

b) uma sentença que decide sobre a violação de um direito de propriedade intelectual só deveria ser suscetível de reconhecimento e execução se for proferida por um tribunal do Estado contratante no qual a proteção é reivindicada e aplicando a lei desse Estado. Não deveria ser suscetível de reconhecimento se o demandado no processo de violação não tiver agido nesse Estado e/ou a sua atividade não puder ser razoavelmente vista como tendo sido dirigida a esse Estado;

c) uma sentença que decide sobre um direito de propriedade intelectual diferente dos listados nos parágrafos 3 a) e b) acima, deveria ser suscetível de reconhecimento e execução se for proferida por um tribunal do Estado contratante no qual a proteção é reivindicada;

d) uma sentença que decide sobre, ou uma decisão relacionada a, um direito de propriedade intelectual proferida por um órgão que não seja um tribunal não deveria ser reconhecida e executada a menos que tal sentença ou de- cisão seja final, vinculante e sujeita a todos os direitos do devido processo que estender-se-ia às partes se tramitado perante um tribunal;

e) a Convenção deveria cobrir apenas o reconhecimento e a execução de medidas monetárias em matéria de propriedade intelectual;

f) o reconhecimento de uma sentença que decide sobre a validade ou violação de um direito de propriedade intelectual por um tribunal do Estado contratante no qual a proteção é reivindicada, conforme previsto nos parágrafos 3a) e 3b) acima, não deveria exigir que o tribunal de outro Estado contratante declare que o direito de propriedade intelectual protegido naquele outro estado é válido ou declarar a violação do mesmo.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2018 - CANCÚN

Resolução Adotada
26 de setembro de 2018

Resolução Q266: Patentes
Uso de dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade

Contexto:

1) Esta Resolução versa sobre o uso de dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade.

2) Para os fins desta Resolução, *Dados pós-depósito* são quaisquer evidências, como dados que demonstrem uma qualidade favorável da invenção, que é submetida às autoridades nacionais após a data de depósito efetiva de um pedido de patente ou patente. Dados pós-depósito não incluem nenhuma alteração a uma reivindicação ou relatório descritivo de um pedido de patente ou patente durante o processamento da patente.

3) A Resolução limita-se ao uso de Dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade.

4) Os profissionais de patentes se esforçam para encontrar um equilíbrio adequado entre: (i) depósito antecipado de um pedido de patente, arriscando assim a negação do pedido por falta de dados que o sustentam; e (ii) atraso no depósito do pedido até o desenvolvimento de dados adicionais de apoio, arriscando assim a publicação por uma terceira da invenção antes do depósito. Em especial para invenções com longos períodos de desenvolvimento e/ou muitas partes contribuintes, qualquer atraso no depósito comporta risco considerável de publicação prévia, o que pode anular direitos potenciais de patentes. Além disso, o depósito atrasado também leva ao atraso na publicação, o que pode impactar negativamente a taxa de progresso científico. O risco de negação decorrente do depósito de um pedido de patente relativamente antecipado no processo inventivo pode ser mitigado permitindo que o depositante use Dados pós-depósito para sustentar a não obviedade/atividade inventiva.

5) Entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, foi realizada uma pesquisa para avaliar a aceitabilidade dos Dados pós-depósito em 27 jurisdições.[1] Os resultados desta pesquisa foram resumidos em um Documento da Posição da AIPPI. Os resultados da pesquisa demonstram uma divergência considerável na prática atual dos institutos de patentes pesquisados na aceitação dos Dados pós-depósito.

[1] Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Equador, França, Alemanha, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, Coréia, México, Holanda, Peru, Espanha, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos da América (EUA) e Venezuela, bem como no Instituto Europeu de Patentes (EPO).

6) Algumas jurisdições permitem o uso de Dados pós-depósito, embora possa haver restrições quanto a quando tais dados podem ser usados. Outras jurisdições permitem que todos os Dados pós-depósito sejam considerados na questão da atividade inventiva/não obviedade. Outras jurisdições ainda prescrevem que apenas as evidências presentes no pedido de patente ou patente podem ser levadas em conta para a avaliação da atividade inventiva/não obviedade.

7) Além disso, algumas jurisdições permitem o uso de Dados pós-depósito antes da concessão, mas não pós-concessão, e outras jurisdições permitem o uso de Dados pós-depósito igualmente antes da concessão e pós-concessão.

8) A presente prática divergente pode levar a resultados inconsistentes. A falta de uniformidade na aceitação dos Dados pós-depósito dificulta um equilíbrio adequado entre o depósito mais cedo ou mais tarde no processo inventivo. AIPPI observa um consenso entre os profissionais de que a harmonização nesta área é desejável.

9) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

1) Tendo em conta a crescente complexidade e duração dos processos inventivos em várias indústrias, a AIPPI apóia o uso de Dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade.

2) Nos procedimentos antes da concessão perante um instituto de patentes nacional ou regional, os requerentes de patentes deveriam poder apoiar a atividade inventiva/não obviedade do objeto reivindicado por depender de Dados Pós-depósito que mostram pelo menos uma qualidade ou efeito da invenção reivindicada, em particular em situações em que a qualidade ou o efeito já está descrito ou é evidente no pedido de patente, seja explícita ou implicitamente.

3) Nos procedimentos antes da concessão perante um instituto de patentes nacional ou regional, os depositantes de paten- tes deveriam poder (ainda) apoiar uma qualidade ou efeito técnico, a fim de apoiar a atividade inventiva/não obviedade, referindo-se em termos gerais ao estado da técnica ou especificamente fornecendo uma comparação com o estado da técnica.

4) Nos procedimentos pós-concessão, tais como oposições pós-concessão ou procedimentos pós-concessão de nulidade, os titulares de patentes devem poder depender de Dados pós-depósito de modo análogo aos procedimentos antes da concessão, seja perante um instituto de patentes nacional ou regional ou perante um tribunal nacional ou regional.

2019

CONGRESSO DE LONDRES

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL AIPPI 2019 - LONDRES

Resolução Adotada
18 de setembro de 2019

Resolução Q267: Patentes
Plausibilidade

Contexto:

1) Esta Resolução trata de a questão de "plausibilidade" dever ser considerada como um requisito (adicional) de patenteabilidade e, se for o caso, como definir suas pré-condições.

2) Plausibilidade, se considerada como um requisito de patenteabilidade, trata, de modo geral, da questão de haver prova/revelação suficiente no pedido de patente de que o efeito técnico pretendido de uma invenção reivindicada pode ser de fato obtido, em oposição a pedidos de patente "especulativos". Nesse sentido, o requisito de plausibilidade pode se referir a vários requisitos de revelação estabelecidos, inclusive suficiência, clareza, utilidade, aplicação industrial e uso de dados posteriores ao depósito, bem como requisitos de patenteabilidade tradicionais, tais como novidade e atividade inventiva. A questão da plausibilidade tem se tornado relevante, em alguns países, nos campos de química e farmacêutica, e pode se tornar relevante para outras tecnologias, tais como aquelas que envolvem inteligência artificial.

3) Tendo em vista as implicações (potencialmente) extremamente amplas e abrangentes dessa noção, o escopo dessa Resolução se limita às subquestões de (1) a credibilidade geral da invenção, (2) a proibição geral de reivindicações de patente especulativas e (3) restrições específicas sobre exemplos "proféticos". No contexto da resolução, essas subquestões são entendidas da seguinte forma:

- credibilidade da invenção refere-se a se as reivindicações de patente encontradas em pedidos que descrevem um efeito técnico parecem críveis ou não, por exemplo, porque o efeito descrito contradiz a percepção comum;

- reivindicações de patente especulativas referem-se a reivindicações de patente de uma invenção que não foi criada, concebida ou revelada] antes do depósito do pedido;

- exemplos "proféticos" referem-se à descrição que não descreve experimentos que tenham sido de fato realizados, mas que prevê que um experimento específico provará um efeito técnico.

4) Esta Resolução não considera os requisitos de suficiência geral da revelação e atividade inventiva, o requisito de utilidade geral ou o uso de dados posteriores ao depósito.

5) 37 Relatórios foram recebidos dos Grupos Regionais e nacionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhas e análises sobre leis nacionais e regionais referentes a esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e resultaram em um Relatório Sumarizado (vide links abaixo).

6) No Congresso Mundial da AIPPI em Londres, em setembro de 2019, a matéria desta Resolução foi discutida em mais detalhes dentro de um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Não é necessário um requisito de plausibilidade individual

1) Não deve haver requisito individual de patenteabilidade ou validade com base na plausibilidade. Os requisitios já existentes de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e/ou utilidade) e validade (por exemplo, suficiência, direito de prioridade, matéria acrescida) são suficientes para garantir que a invenção protegida pelas reivindicações seja equivalente à contribuição técnica feita pelo relatório descritivo para o estado da técnica. A introdução de um requisito separado de plausibilidade criaria insegurança jurídica sem um benefício equivalente.

2) Se a plausibilidade deve ser examinada (em quaisquer de seus possíveis aspectos, notavelmente como um requisito de credibilidade do efeito técnico, como uma proibição de patente especulativa ou como condição de uso de exemplos proféticos), ela deve ser considerada como um de vários elementos do exame dos requisitos já existentes de patenteabilidade e validade.

Aspectos de plausibilidade relativos à credibilidade da invenção, reivindicações especulativas e uso de exemplos proféticos

3) Se a credibilidade da invenção reivindicada for considerada com relação aos requisitos de patenteabilidade e validade, o limite deve ser baixo e entendimento de forma estrita.

4) O limite de credibilidade deve ser atendido quando, com base no relatório descritivo e no conhecimento geral comum, pelo menos um dentre os seguintes for atendido:

- o pedido de patente contém, mesmo implicitamente, uma explicação convincente sobre por que um efeito técnico pode ser obtido; ou

- é crível para o técnico no assunto que pelo menos um dos efeitos técnicos revelados ou que possam ser derivados do pedido da invenção reivindicada podem ser obtidos; ou

- o técnico no assunto não tem motivo sério para duvidar de que pelo menos um dos ditos efeitos técnicos poderia funcionar conforme descrito.

5) Qualquer efeito reivindicado ou no qual a avaliação da patenteabilidade se baseie (por exemplo, novidade ou atividade inventiva) e validade da patente deve ser crível. Mas uma promessa do relatório descritivo que não seja reivindicada ou em que tal avaliação seja baseada não deve ser crível.

6) Os requisitos de patenteabilidade e validade devem proibir reivindicações especulativas, ou seja, o pedido de patente deve fornecer base para que o técnico no assunto, com seu conhecimento geral comum, estabeleça que o inventor realizou de fato a contribuição técnica para a qual se reivindica proteção.

7) Uma reivindicação não deve ser considerada especulativa pelo simples motivo de que o efeito técnico pretendido ou sua substanciação não é mencionado explicitamente no relatório descritivo. O número e a natureza dos dados e exemplos fornecidos no pedido não deve ser determinativo nesse sentido.

8) Caso se considere a plausibilidade, ela deve ser avaliada, em consideração da matéria reivindicada, em particular considerando-se se a invenção reivindicada é caracterizada (i) apenas por recursos estruturais ou (ii) também por recursos funcionais ou um uso. Pelo item (i), não deve ser essencial, a fim de avaliar a plausibilidade, revelar seu efeito técnico ou uso. Pelo item (ii), deve ser plausível que o efeito técnico desse use ou função possa ser obtido.

9) Não se deve presumir que se um efeito seja considerado plausível para o técnico no assunto na data de prioridade com base em parte no conhecimento geral comum, então a invenção necessariamente careceria de atividade inventiva. Na avaliação de plausibilidade, o ensinamento da patente é considerado.

10) Considerações de plausibilidade não devem proibir a presença de exemplos proféticos no relatório descritivo.

Dados relevante e ônus da prova

11) Caso a plausibilidade seja considerada, ela deve ser avaliada na data de prioridade.

12) Caso a plausibilidade seja impugnada acerca de um determinado requisito de validade/patenteabilidade, o ônus da prova será aquele do referido requisito sob consideração.

Disposições Gerais

13) Institutos de patentes devem concordar quanto aos princípios básicos e expedir diretrizes sobre possíveis questões de plausibilidade.

CONGRESSO MUNDIAL AIPPI 2019 - LONDRES

Resolução Adotada
18 de setembro de 2019

Resolução Q268: Marcas
Prova de Pesquisa entre Consumidores

Contexto:

1) Esta Resolução refere-se à prova de pesquisa entre consumidores apenas no contexto de processos de marcas.

2) Esta Resolução procura estabelecer se a prova de pesquisa entre consumidores deve ser admitida a princípio e em processos de marcas e, se for o caso, em quais tipos de processos. Ela explora ainda quais matérias a prova de pesquisa entre consumidores deve abranger e se deve haver requisitos ou diretrizes específicos. Ela também aborda quais juízos ou autoridades administrativas (ou seja, os julgadores de fatos) devem estar envolvidos no preparo da pesquisa e qual peso ou valor deve ser atribuído à prova de pesquisa entre consumidores.

3) 41 Relatórios foram recebidos dos Grupos Regionais e nacionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhas e análises sobre leis nacionais e regionais referentes a esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e resultaram em um Relatório Sumarizado (vide links abaixo).

4) No Congresso Mundial da AIPPI em Londres, em setembro de 2019, a matéria desta Resolução foi discutida em mais detalhes dentro de um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) A prova de pesquisa entre consumidores deve ser admitida, mas não obrigatória em processos de marca.

2) A prova de pesquisa entre consumidores deve ser admitida em qualquer tipo de processos de marca, inclusive processos administrativos e judiciais.

3) A prova de pesquisa entre consumidores deve ser admitida para provar ou ajudar a provar quaisquer fatos ou circunstâncias relevantes em processos de marca, em reputação particular, caráter distintivo e confusão.

4) Deve haver diretrizes não vinculantes para a preparação de pesquisas entre consumidores que devem abordar itens, tais como o objetivo da pesquisa, metodologia, número e seleção de entrevistados e forma e ordem das perguntas.

5) Não deve haver porcentagem predeterminada de respostas necessárias para que se considere um fato ou circunstância como suficientemente provado por uma pesquisa entre consumidores.

6) Órgãos jurisdicionais ou autoridades administrativas (ou seja, os julgadores de fatos) não devem estar envolvidos na preparação de uma pesquisa entre consumidores.

7) O peso ou valor da prova de pesquisa entre consumidores deve ser avaliado conforme o caso concreto e considerando no mínimo os seguintes fatores:

a) relevância da pesquisa para as questões a serem decididas,

b) confiabilidade da pesquisa entre consumidores, em particular, a neutralidade, representatividade e formulação das perguntas;

c) todas as demais provas apresentadas pelas partes;

d) todas as circunstâncias relevantes do caso.

CONGRESSO MUNDIAL AIPPI 2019 - LONDRES

Resolução Adotada
18 de setembro de 2019

Resolução Q269: Direito Autoral e Inteligência Artificial
Direitos autorais sobre obras geradas artificialmente

Contexto:

1) Esta Resolução refere-se à interseção entre inteligência artificial ("IA") e direitos autorais.

2) Esta Resolução procura estabelecer se e sob quais condições Direitos Autorais e/ou Direitos Conexos devem estar disponíveis para obras geradas por IA.

3) Esta Resolução não aborda as seguintes questões relacionadas:

- infração de direitos autorais por obras geradas por IA;

- direitos autorais sobre programas de computador ou algoritmos usados para sistemas de IA;

- direitos autorais sobre obras intermediárias, ou seja, obras criadas durante cada etapa do processo. Apenas a obra final se encontra no escopo desta questão de estudo.

4) Para fins desta Resolução:

- O termo "Direitos Autorais" significa os direitos associados a direitos autorais conforme descrito na Convenção de Berna Revisada de 1979 (RBC). Certas jurisdições também preveem proteção de direitos exclusivos por direitos autorais além da RBC e não regulados pela RBC. Tal proteção por direitos autorais não está incluída no termo Direitos Autorais.

- O termo "Direitos Conexos" significa todos os demais direitos relacionados a direitos autorais, por exemplo, "direitos conexos", "direitos vizinhos", "direitos *sui generis*", etc.

- O termo "Direitos Econômicos" significa os direitos exclusivos de Direitos Autorais ou Direitos Conexos concedidos ao titular, por exemplo, o direito de reprodução (Art. 9º RBC), Art. 1º (4) Tratado Mundial de Direitos Autorais 1996 - WCT), o direito de distribuição (Art. 6º WCT) ou o direito de comunicação ao público (Art. 8º WCT).

- O termo "Direitos Morais" significa os direitos relativos a Direitos Autorais concedidos ao autor além dos Direitos Econômicos, de acordo com a RBC, por exemplo, o direito de apresentar objeção contra distorção da obra.

5) Para oferecer uma base concreta para esta Resolução, o seguinte Exemplo de Trabalho é adotado:

- Etapa 1: Uma ou mais entidades de IA são criadas que são capazes de receber entradas do meio ambiente, interpretar e aprender de tais entradas, e exibir comportamentos relacionados e flexíveis e ações que ajudam a

entidade a alcançar uma meta ou objetivo em particular ao longo de um período1. A meta ou objetivo particular a serem alcançados são selecionados por um humano e, para fins desta questão de estudo, envolve a geração de obras de um tipo que normalmente receberia proteção por direitos autorais.

- Etapa 2: Os dados são selecionados para serem inseridos em uma ou mais entidades de IA. Os dados podem ser obras anteriores, tais como obras de arte, música ou literatura. Os dados também podem ser entradas de sensores ou câmeras de vídeo ou entradas de outras fontes, tais como a internet, com base em determinados critérios de seleção.

  - [Caso 2a]. Os dados ou critérios de seleção de dados são selecionados por um humano.

  - [Caso 2b]. Os dados ou critérios de seleção de dados não são selecionados por um humano.

- Etapa 3: É feita a entrada dos dados selecionados nas uma ou mais entidades de IA, que alcança a meta ou o objetivo particular ao longo do tempo ao gerar "novas obras" que não são idênticas a nenhuma obra anterior.

  - [Caso 3a]. Um ser humano cria uma seleção qualitativa ou estética de uma obra a partir das novas obras.

  - [Caso 3b]. Nenhuma intervenção humana está envolvida na seleção de uma obra a partir das novas obras.

6) 32 Relatórios foram recebidos dos Grupos Regionais e nacionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhas e análises sobre leis nacionais e regionais referentes a esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e resultaram em um Relatório Sumarizado (vide links abaixo).

7) No Congresso Mundial da AIPPI em Londres, em setembro de 2019, a matéria desta Resolução foi discutida em mais detalhes dentro de um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) A harmonização acerca da proteção de obras geradas por IA é desejável.

2) Obras geradas por IA apenas devem ser elegíveis para proteção por Direitos Autorais se houver intervenção humana na criação da obra e desde que as demais condições de proteção sejam cumpridas. Obras geradas por IA não devem ser protegidas por Direitos Autorais sem intervenção humana.

Considera-se que esse princípio se aplica ao Exemplo de Trabalho da seguinte forma:

- Na Etapa 1, a obra gerada por IA não deve ser elegível para proteção por Direitos Autorais apenas devido à criação humana do sistema de IA para obter uma obra como saída;

- Na Etapa 2, caso 2a, a obra gerada por IA deve ser elegível para proteção por Direitos Autorais caso haja critérios humanos de seleção de dados para a entrada na IA;

- Na Etapa 2, caso 2b, a obra gerada por IA não deve ser elegível para proteção por Direitos Autorais caso haja apenas seleção de dados não humana ou critérios não humanos de seleção de dados;

- Na Etapa 3, caso 3a, a obra gerada por IA não deve ser elegível para proteção por Direitos Autorais apenas devido a uma seleção humana de uma obra a partir das novas obras geradas;

- Na Etapa 3, caso 3b, a obra gerada por IA não deve ser elegível para proteção por Direitos Autorais apenas devido a seleção não humana de uma obra a partir das novas obras geradas.

3) A originalidade (como interpretado pelas leis nacionais) da obra gerada resultante da intervenção humana deve ser uma condição para a proteção por Direitos Autorais.

4) Em caso de proteção por Direitos Autorais para a obra gerada por IA, devido ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em 2) (intervenção humana) e 3) (originalidade) acima, o regime de proteção deve ser idêntico a outras obras protegidas por Direitos Autorais. Isso é válido em particular para:

- Direitos Econômicos;

- Direitos Morais (como interpretado pelas leis nacionais).

- Prazo de proteção; - Exceções e limitações; - Propriedade inicial.

5) Obras geradas por IA podem ser elegíveis para proteção diversa de proteção por Direitos Autorais (como descrito na RBC), mesmo sem intervenção humana.

Obras geradas por IA não devem ser excluídas da obtenção de proteção por Direitos Conexos existentes sob o fundamento de serem geradas por IA e devem obter essa proteção desde que cumpram com os critérios exigidos para a obtenção de proteção. Jurisdições podem conceder proteção de direitos exclusivos sob seus regimes de direitos autorais (não na acepção da RBC), na medida em que tal proteção já exista.

Uma vez que a IA ainda está em desenvolvimento, é cedo demais para assumir uma posição sobre a questão de obras geradas por IA não cobertas por tal proteção existente deverem ser elegíveis para proteção de direitos exclusivos como um Direito Conexo ou como direitos exclusivos sob direitos autorais (não na acepção da RBC).

CONGRESSO MUNDIAL AIPPI 2019 - LONDRES

Resolução Adotada
18 de setembro de 2019

Resolução Q270: Geral
Indenização de PI para atos distintos de vendas

Contexto:

1) Esta Resolução refere-se à quantificação de indenizações por atos de infração que não incluem uma venda, tais como importação, armazenamento, fabricação uso e oferta. Ela também trata da questão de 'franqueamento'. Franqueamento significa que não deve haver responsabilidade adicional por infração em relação a transações relativas a produtos específicos considerados infringentes, após o proferimento da condenação em indenização acerca de tais produtos, e tais produtos são considerados "franqueados".

2) A quantificação de indenização por infração foi tratada de modo geral em Resolução da AIPPI sobre "Quantificação de tutela monetária" (Sydney, 2017), denominada como a Resolução de Sydney. A Resolução de Sydney se concentra na quantificação de indenização por referência a vendas de produtos pelo infrator e/ou pelo titular de direitos.

3) Esta Resolução tem por objetivo avaliar e quantificar o dano sofrido pelo titular de direitos causado pelos atos infringentes, e não avaliar o lucro ilícito obtido pelo infrator. Esta Resolução não diz respeito a indenização legal, indenização punitiva, ou contabilização de lucros e outras tutelas em que os lucros ilícitos do infrator sejam transferidos ao titular de direitos. Questões específicas em relação a royalties FRAND (justos, razoáveis e não discriminatórios) no contexto de patentes essenciais a padrões também estão fora do escopo desta Resolução.

4) A Resolução de Sydney estabeleceu que em caso de dano sofrido, mas sem a existência de nexo causal entre o dano e a infração, esse dano não é passível de ressarcimento.

5) Contudo, se esse nexo causal existir entre uma infração não relacionada a vendas e o dano, esse dano é passível de ressarcimento e quantificação, apensar de inexistir venda infringente que estabeleça um preço de vendas de referência para a quantificação de indenização.

6) Nesta Resolução:

- o termo direitos de PI inclui patentes e certificados de proteção suplementar, pequenas patentes e modelos de utilidade, marcas, direitos de prevenção de concorrência desleal ou personificação, direitos autorais, direitos sobre topografia de semicondutores, direitos de bancos de dados e direitos sobre desenhos, mas exclui segredos comerciais, direitos de confidencialidade e direitos sobre know-how;

- o termo indenização refere-se a tutelas monetárias, conforme previsto em relação a direitos de PI, incluindo, sem limitação i) prejuízo real sofrido pelo titular de direitos como resultado da atividade infringente, por exemplo, perda de vendas ou erosão de preço; ii) a "lesão provada" como citado no parágrafo 6(a) da Resolução da AIPPI em Q134 – "Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual – TRIPS" (Rio de Janeiro, 1998); e iii) royalties razoáveis conferidos quando o prejuízo real não é provado;

- o termo infração não relacionada a vendas refere-se a atos de infração que não incluem uma venda, incluindo, entre outros, importação, armazenamento, fabricação, uso e oferta; e

- o termo direitos de PI sub judice refere-se àqueles direitos de PI considerados infringidos acerca dos quais o juízo precisará quantificar indenização.

7) 37 Relatórios foram recebidos tempestivamente dos Grupos Regionais e nacionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhas e análises sobre leis nacionais e regionais referentes a esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e resultaram em um Relatório Sumarizado (vide links abaixo).

8) No Congresso Mundial da AIPPI em Londres, em setembro de 2019, a matéria desta Resolução foi discutida em mais detalhes dentro de um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) Independentemente de decisões judiciais de obrigação de fazer serem possíveis, a indenização deve estar disponível como uma tutela potencial para infrações não relacionadas a vendas.

2) A indenização por todos os tipos de atos infringentes (inclusive vendas e infrações não relacionadas a vendas) deve ser determinada aplicando-se os mesmos princípios.

3) O titular de direitos tem o direito de receber plena compensação por todos os danos causados pelos atos infringentes. Um nexo causal entre o(s) ato(s) infringente(s) e o dano deve ser estabelecido. No mínimo, o titular do direito de PI infringido deve fazer jus a royalties razoáveis pela infração estabelecida.

4) Os princípios declarados na Resolução de Sydney devem ser seguidos na quantificação de indenização, conforme aplicável. Ao quantificar a indenização por atos infringentes não relacionados a vendas relacionados a produtos específicos, quaisquer vendas posteriores em potencial dos mesmos produtos específicos (independentemente de serem infringentes e de serem na mesma jurisdição) podem ser usadas como referência para a quantificação. O objetivo é determinar o efeito econômico da infração não relacionada a vendas sobre o titular de direitos.

5) O juízo deve aplicar seus procedimentos de investigação e padrões de prova normais para determinar a extensão de quaisquer vendas posteriores em potencial. Não é necessário que tenha havido vendas posteriores de fato, mas caso elas tenham sido realizadas, então essas vendas seriam um fator relevante a ser considerado.

6) Ao aferir a indenização por infrações não relacionadas a vendas em relação a um processo que seja protegido por uma patente, o juízo deve, além dos princípios declarados na Resolução de Sydney, considerar o efeito econômico sobre o titular de direitos de (a) uso do processo e, caso relevante, (b) os produtos que possam (ou não) resultar do processo:

a) Em relação a processos patenteados (independentemente de resultarem na criação de um produto relevante pelo infrator), o juízo deve considerar, entre outras coisas:

- se o uso do processo pelo infrator produz vantagem econômica para o infrator ou uma desvantagem para o titular de direitos;

- a rotatividade e as possíveis vendas associadas ao uso do processo, desde que, quanto às vendas em potencial, o titular de direitos prove um nexo causal entre a infração e o prejuízo do titular de direitos;

- a frequência de uso do processo.

b) Em relação a produtos obtidos pelo processo patenteado, independentemente de esses produtos serem infringentes, o juízo deve considerar, entre outras coisas, o seguinte:

- vendas em potencial a serem realizadas pelo infrator de quaisquer produtos fabricados usando-se o processo, desde que o titular de direitos prove um nexo causal entre a infração e o prejuízo do titular de direitos;

- se o produto resultante do processo é protegido pela patente em questão, direta ou indiretamente;

- se tal produto compete com produtos que não sejam produzidos usando-se o processo patenteado;

- qualquer vantagem de tempo no lançamento dos produtos dados ao infrator através do uso do processo (ou seja, uma vantagem de trampolim).

7) Sem prejuízo ao poder do juízo de conferir tutelas de obrigação de fazer, e sujeito à limitação de ressarcimento duplo no parágrafo 8 abaixo, o juízo deve conferir indenização quanto a cada ato infringente. Isso pode resultar validamente no ressarcimento de várias condenações de indenização por vários atos infringentes correspondentes que se referem a um único produto. O juízo pode proferir uma sentença indenizatória abrangendo todos os vários atos infringentes.

8) Embora a plena compensação do titular de direitos seja desejada, o "ressarcimento duplo" deve ser evitado. O termo "ressarcimento duplo" nesse contexto significa obter o ressarcimento mais de uma vez quanto ao mesmo prejuízo sofrido pelo titular de direitos. Por exemplo, se um titular de direitos perde vendas porque um infrator importou, manteve e vendeu produtos infringentes, o titular de direitos pode ser ressarcido apenas uma vez em relação às vendas perdidas em razão das vendas infringentes, embora essas vendas perdidas possam ter sido causadas ao menos em parte por todos os três atos infringentes (importação, manutenção e venda).

9) Procedimentos eficazes e proporcionais, inclusive a divulgação relevante pelo titular de direitos, devem existir para reduzir o risco de ressarcimento duplo com relação a múltiplas infrações acerca de um único produto.

10) Sem prejuízo a quaisquer regras em relação a exaustão e *res judicata*, não deve haver 'franqueamento'.

CONGRESSO MUNDIAL AIPPI 2019 - LONDRES

Resolução Adotada
18 de setembro de 2019

Resolução Q271: Geral
Comitê de Estudos de confidencialidade cliente-advogado
Esboço de proposta de um acordo multilateral sobre a confidencialidade cliente-advogado apresentado pelo Grupo Central de delegações B+ da Austrália, Canadá, Japão, Coreia, Suécia, Espanha, Suíça e o Reino Unido

Contexto:

1) É bem aceito que consultores jurídicos só podem executar devidamente sua função de seus clientes puderem confiar em uma absoluta confidencialidade. Caso clientes não confiem na não divulgação de suas informações confidenciais e das instruções dadas a seus consultores, eles poderão omitir fatos relevantes, impossibilitando assim que seus consultores representem e protejam seus interesses de forma eficaz. Igualmente, se consultores jurídicos não puderem ter certeza de que suas orientações permaneçam absolutamente confidenciais e seguras contra divulgação, qualquer orientação dada precisaria necessariamente ser restringida para que qualquer divulgação posterior não causasse prejuízo ao cliente.

2) A confidencialidade cliente-advogado (nesta Resolução, "Confidencialidade") é um fundamento para resistir à divulgação de quaisquer comunicações – sejam verbais ou escritas – entre um cliente e seus consultores jurídicos. A confidencialidade existe para permitir que aqueles que procuram orientação e aqueles que prestam orientação sejam plenamente francos entre si, permitindo ao cliente receber orientação jurídica que melhor proteja seus interesses e, em última análise, serve ao interesse público.

3) A confidencialidade pode ser invocada como fundamento para resistir à divulgação de documentos em sistemas legais que tenham obrigações de produção de prova. A confidencialidade também pode ser invocada com relação a uma testemunha que forneça prova oral em juízo e que seja interrogada, ou com relação a uma testemunha que preste depoimento e forneça prova oral.

4) A pessoa que faz jus à reivindicação de Confidencialidade é o cliente. Ademais, o advogado do cliente pode alegar confidencialidade em nome do cliente.

5) A AIPPI acredita que com relação a orientações buscadas e fornecidas acerca de direitos de propriedade intelectual (direitos de PI), as mesmas regras sobre Confidencialidade devem se aplicar independentemente de a pessoa que dê a orientação ser um advogado autorizado a exercer o ofício no âmbito de uma profissão legal regulamentada ou um consultor de PI que não seja advogado mas seja admitido ou tenha permissão para exercer a função como profissional de PI. Em seu encontro da EXCO em Lucerna em 2003, a AIPPI aprovou a seguinte Resolução:

"Que a AIPPI apoia o estabelecimento em todas as jurisdições nacionais de regras de prática profissional e/ou leis que reconheçam que as proteções e obrigações da confidencialidade advogado-cliente devem se aplicar com a mesma força e efeito que as comunicações confidenciais entre advogados de patentes e marcas, qualificados ou não como advogados (bem como agentes admitidos ou licenciados para atuar perante seus institutos locais ou regionais de patentes e marcas), e seus clientes, independentemente de o teor da comunicação envolver assunto jurídico ou técnico."

6) Em 2005, a AIPPI apresentou à OMPI uma proposta para o estudo de um tratado que estabeleça padrões mínimos sobre confidencialidade e proteção contra divulgação de comunicações sobre direitos de PI (Envio pela AIPPI à OMPI para um tratado a ser estabelecido sobre Confidencialidade de Consultores de Propriedade Intelectual):

"A comunicação de ou para um consultor de propriedade intelectual que seja feita em relação a orientação sobre propriedade intelectual, e qualquer documento ou outro registro feito em relação à orientação sobre propriedade intelectual, será confidencial à pessoa para quem a comunicação é feita e será protegida contra divulgação a terceiros, a menos que tenha sido divulgada com autorização de tal pessoa.

'orientação sobre propriedade intelectual' é a informação prestada por um consultor de propriedade intelectual em relação a direitos de propriedade intelectual.

'consultor de propriedade intelectual' significa um advogado, advogado de patentes ou agente de patentes, ou advogado de marcas ou agente de marcas, ou outra pessoa qualificada, nos termos das leis do país em que a orientação é fornecida, a fornecer essa orientação.

'direitos de propriedade intelectual' inclui qualquer questão relacionada a tais direitos."

7) Em anos posteriores, a AIPPI apoiou ativamente o trabalho do Comitê Permanente de Patentes (SCP) da OMPI sobre a confidencialidade de comunicações entre clientes e seus consultores de PI com vários documentos enviados e apresentações.

8) Em 2013, a AIPPI, junto com a FICPI e a AIPLA, sediou um Colóquio com o objetivo de chegar a um consenso sobre uma estrutura global para proteger orientações confidenciais sobre propriedade intelectual prestadas a cliente por advogado e consultores de PI que não sejam advogados, e isso levou a emissão de uma Proposta Conjunta de um acordo multilateral sobre Confidencialidade, incluindo seus aspectos transfronteiriços.

9) Em setembro de 2019, o Grupo Central de delegações B+ da Austrália, Canadá, Japão, Coreia, Suécia, Espanha, Suíça e Reino Unido apresentou um esboço de proposta para um acordo multilateral sobre aspectos transfronteiriços da confidencialidade de cliente/advogado de patentes ("Esboço do Acordo B+"), cuja cópia é anexada a esta Resolução, e que se baseia amplamente na Proposta Conjunta da AIPPI/FICPI/AIPLA.

10) A AIPPI acolhe e aprecia o Esboço do Acordo B+. Tal Esboço estabelece, a nível internacional, padrões mínimos sobre Confidencialidade e proteção contra divulgação de materiais confidenciais.

11) Orientação confidencial, no Esboço do Acordo B+, inclui apenas "orientação prestada sobre direito de patentes". A AIPPI acolhe a disposição de "adesão" prevista no Artigo 5º do Esboço do Acordo B+ que prevê a possibilidade de que países signatários, por escolha própria, estendam a proteção para além da orientação sobre direito de patentes. Não obstante, no devido momento, a AIPPI também acolheria a extensão geral das disposições para incluir outros campos de PI além do direito de patentes.

12) A AIPPI procurou os pareceres de seus Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI sobre o Esboço do Acordo B+.

13) Esta Resolução foi proposta pelo Comitê Permanente da AIPPI sobre CAP e apoiada unanimemente pelo comitê. Os membros do comitê são dos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Canadá, Bielorrússia, Brasil, Chile, China, Colômbia, Croácia, República Tcheca, Egito, Estônia, Finlândia, Islândia, Indonésia, Itália, França, Geórgia, Alemanha,

Grécia, Hungria, Índia, Irlanda, Israel, Japão, Lituânia, Malásia, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Sérvia, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos da América e Venezuela.

A AIPPI resolve que:

1) A AIPPI apoia e acolhe a adoção do Esboço do Acordo B+.

2) A AIPPI também acolheria a extensão do Acordo B+ para abranger outros tipos de PI, e especificamente aqueles tipos de PI acerca dos quais há consultores profissionais qualificados para prestar orientação, por exemplo, sobre marcas e desenhos industriais.

3) No entendimento da AIPPI, os requisitos específicos estabelecidos por qualquer nação ao abrigo do Artigo 6º, que devem ser atendidos pelo consultor em propriedade intelectual, devem:

a) ser disponibilizados por tal nação em um registro público, de modo que seja possível verificar facilmente se uma comunicação específica com um consultor em tal nação é uma comunicação de ou para um indivíduo qualificador;

b) não incluir nenhuma limitação que tenha por efeito negar proteção apenas porque o consultor não tem domicílio ou é nacional de tal nação.

Anexo

Esboço da proposta de um acordo multilateral sobre aspectos transfronteiriços de confidencialidade de cliente/advogado de patentes (Esboço do Acordo B+).

Aspectos transfronteiriços de confidencialidade de cliente/advogado de patentes (CAP) – Esboço da proposta de um acordo multilateral apresentado pelo Grupo Central de delegações B+ de Austrália, Canadá, Japão, Coreia, Suécia, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Reconhecendo que

1) Direitos de propriedade intelectual (DPIs) existem a nível global e são apoiados por tratados e leis nacionais e que o comércio global requer e é apoiado pelos DPIs.

2) Os DPIs precisam ser aplicáveis em cada jurisdição envolvida no comércio de produtos e serviços que envolvem esses DPIs, em primeiro lugar, por lei e em segundo lugar, pelos órgãos jurisdicionais que aplicam o devido processo legal.

3) As pessoas precisam ser capazes de obter orientação sob confidencialidade sobre DPIs de consultores de PI a nível nacional e transnacional. Portanto, as comunicações de e para tais consultores e documentos criados para fins de tal orientação e outros registros relacionados a tal orientação precisam ser confidenciais às pessoas aconselhadas e protegidas de divulgação forçada para terceiros (a proteção), a menos (e até) que as pessoas aconselhadas tornem essas comunicações, documentos ou outros registros públicos.

4) O raciocínio subjacente para a proteção da confidencialidade de tais comunicações, documentos ou outros registros é promover informações transferias de forma plena e franca entre consultores de PI e as pessoas aconselhadas.

5) A promoção de tal transferência plena e franca de informação apoia interesses que são públicos e privados, a saber, a obtenção pelas pessoas aconselhadas de orientação jurídica correta e o seu cumprimento à lei. Contudo, essa proteção precisa ser certa para ser eficaz.

6) As nações precisam apoiar e manter confidencialidade em tais comunicações, inclusive os referidos documentos ou outros registros, e estender a proteção que aplica a nível nacional à orientação em PI prestada por consultores de PI também em outras nações. Isso é para evitar causar ou permitir que orientações confidenciais sobre DPIs por consultores de PI sejam publicadas em outra jurisdição e, assim, a confidencialidade de tal orientação seja perdida em todos os lugares.

7) As consequências adversas de tal perda da proteção incluem titulares de DPIs decidindo por não comercializar em nações em particular ou não fazer valer DPIs em tais nações em que as consequências de fazê-lo podem ser que suas comunicações relacionadas à obtenção de orientação em PI sejam publicadas e usadas contra elas a nível local e internacional.

8) São necessárias leis nacionais que tenham o efeito de oferecer o mesmo padrão mínimo de proteção contra divulgação para comunicações de e para consultores de PI em relação à orientação sobre DPIs. Tais leis também devem se aplicar à proteção sobre comunicações de e para consultores de PI no exterior em relação a tais DPIs, incluindo seus DPIs equivalentes no exterior.

9) O padrão de proteção mínimo precisa permitir que nações tenham limitações, exceções e variações, desde que sejam de efeito específico e limitado e não neguem ou reduzam o efeito da proteção requerida pelo padrão mínimo.

PARA dar efeito às declarações expressas acima, as nações citadas no Anexo deste Acordo firmaram este Acordo nas datas citadas respectivamente em tal Anexo.

As nações citadas ACORDAM conforme segue.

Artigo 1º

Neste Acordo,

"consultor de patentes" significa um consultor que seja autorizado a atuar perante uma autoridade administrativa ou judicial competente em sua própria jurisdição, e certificado oficialmente para prestar orientação confidencial profissional sobre patentes. Os critérios de qualificação e as categorias de certificação são definidos pelas leis nacionais.

"comunicação" inclui qualquer registro oral, escrito ou eletrônico.

"orientação profissional" significa orientação prestada sobre direito de patentes dentro da área de especialização do consultor de patentes, conforme definido pelas leis nacionais que estipulam as qualificações profissionais, seja essa transmitida para outra pessoa ou não.

"orientação" significa os pareceres e entendimentos subjetivos ou analíticos do consultor. Dados brutos e meros fatos não são confidenciais por si próprios, a menos que:

- sejam comunicados com a "finalidade dominante" de buscar ou fornecer orientação; ou

- estejam contidos em um documento que contenha informação confidencial e sejam relacionados à informação confidencial e tenham sido comunicados com a "finalidade dominante" de buscar ou prestar orientação.

Artigo 2º

Uma comunicação feita para a finalidade dominante de um consultor de patentes que presta orientação profissional a um cliente será confidencial e protegida contra qualquer divulgação para terceiros, a menos que seja ou tenha sido publicada com a autorização de tal cliente.

Artigo 3º

Este Acordo se aplica a comunicações entre um consultor de patentes e seu cliente independentemente do território do Estado signatário em que o consultor de patentes é oficialmente reconhecido e certificado e independentemente do território do Estado signatário em que as comunicações ocorrem.

Artigo 4º

Caso um documento que contenha informações confidenciais e não confidenciais tenha que ser divulgado, as informações confidenciais devem ser omitidas.

Artigo 5º

Nada impede que Nações estendam unilateralmente ou com base em reciprocidade o escopo e o efeito deste acordo em seus territórios para outras áreas do direito de propriedade intelectual e para consultores diversos daqueles definidos no Artigo 1º.

Artigo 6º

Nações podem ter e aplicar limitações, exceções e variações específicas quanto ao escopo ou efeito da disposição no artigo 2º, incluindo requisitos específicos que consultores em propriedade intelectual devam atender a fim de que o artigo 2º se aplique a eles, desde que tais requisitos, limitações e exceções individualmente e em efeito geral não neguem ou reduzam substancialmente o efeito objetivo do artigo 2º, tendo em conta os considerandos deste Acordo.

2020

CONGRESSO ONLINE

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2020 - ONLINE

Resolução Adotada
14 de outubro de 2020

Resolução Q272: Patentes
Autoria de invenção em invenções feitas utilizando Inteligência Artificial

Contexto:

1) Esta Resolução trata da questão da autoria de invenção para invenções feitas por meio de Inteligência Artificial ("IA"). Em especial, esta Resolução considera os vários papéis que os humanos desempenham na criação, treinamento e uso de sistemas de IA e examina como os padrões da qualidade de inventor deveriam ser aplicados ao considerar uma invenção feita usando tal sistema.

2) Hoje em dia, em uma aplicação típica de IA, os humanos poderão estar envolvidos em várias etapas, incluindo a criação de um algoritmo de IA, projetando um sistema de IA para atender a uma finalidade específica, a curadoria de dados e o treinamento do sistema com esses dados e aplicando o sistema treinado a uma tarefa específica. Já, dada a capacidade dos sistemas de IA de "aprender", as noções tradicionais da qualidade de inventor poderão ser desafiadas ao lidar com processos de invenção. No futuro, se ainda não, o envolvimento humano no processo de invenção poderá ser minimizado ou desaparecer completamente. Se a atual lei da qualidade de inventor é adequada para abordar esses cenários, ou se algo novo ou diferente é necessário, é o foco desta Resolução.

3) Para os fins desta Resolução:

a) A definição de "*inventor*" segue a Resolução AIPPI Q244 "Autoria de Invenção em Invenções Multinacionais" (Rio de Janeiro, 2015) observando que:

"Uma pessoa deve ser considerada um (co)inventor se tiver feito uma contribuição intelectual para o conceito inventivo. O conceito inventivo deve ser determinado com base em todo o conteúdo de um pedido de patente ou patente, incluindo a descrição, as reivindicações e os desenhos."

e continuando ainda que:

"[a] regra para determinar a contribuição intelectual de um inventor deve ser consistente, independentemente da residência ou localização do inventor, de sua cidadania, da lei que rege o emprego ou do país em que a contribuição intelectual foi feita," e

b) *"Invenção"* significa uma invenção patenteável para a qual uma patente seria concedida sob o sistema de patentes atual se a invenção fosse feita por uma pessoa física.

4) Foram recebidos 39 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

5) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2020, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

AIPPI resolve que:

1) A harmonização internacional em relação à autoria de invenção em invenções feitas utilizando IA é desejável.

2) Uma invenção não deveria ser excluída da proteção de patente simplesmente porque uma IA contribuiu para a invenção.

3) Os requisitos para uma pessoa física ser considerada uma inventora ou uma coinventora de uma invenção feita utilizando IA não deveriam ser diferentes em comparação com os requisitos para ser considerada uma inventora de uma invenção feita sem utilizar IA.

4) Independentemente de ter ou não sido usada IA para fazer a invenção, uma pessoa física deveria ser considerada uma inventora ou uma co-inventora, se ela tiver feito uma contribuição intelectual para o conceito inventivo. A título de exemplos não limitativos, e assumindo que os outros requisitos da invenção sejam atendidos com relação às invenções feitas utilizando IA, as seguintes poderão ser consideradas inventoras:

a) Uma pessoa física que usa um algoritmo de IA para projetar um determinado tipo de produto ou processo deveria ser considerada uma inventora ou uma coinventora quando a invenção resultante for do tipo de produto ou processo pretendido pela pessoa física.

b) Uma pessoa física que projeta um algoritmo de IA utilizado na criação de uma invenção deveria ser considerada uma inventora ou uma coinventora, dependendo do nível de contribuição da pessoa para a invenção. Se uma pessoa física projetou o algoritmo de IA para resolver um problema predeterminado que é efetivamente resolvido pela invenção, tal pessoa física deveria ser considerada uma inventora da invenção. Se o algoritmo de IA for um algoritmo de IA genérico projetado sem um problema específico em mente, a pessoa física que projetou o algoritmo de IA não deveria ser considerada uma inventora sem outra contribuição intelectual para o conceito inventivo.

c) Uma pessoa física que seleciona dados ou uma fonte de dados para treinar um algoritmo de IA deveria ser considerada uma inventora ou coinventora de uma invenção feita utilizando esse algoritmo de IA se os dados ou a fonte de dados forem selecionados com a finalidade de resolver um problema predeterminado que é efetivamente resolvido pela invenção.

d) Uma pessoa física que seleciona ou gera dados ou seleciona uma fonte de dados para entrada em um algoritmo de IA treinado deveria ser considerada uma inventora ou uma coinventora de uma invenção feita utilizando esse algoritmo de IA se os dados ou a fonte de dados forem gerados ou selecionados com o propósito de resolver um problema predeterminado e a invenção efetivamente resolve o problema.

e) Uma pessoa física que reconhece que uma saída de um algoritmo de IA constitui uma invenção deveria ser considerada uma inventora ou uma coinventora de tal invenção.

5) Uma IA não deveria ser considerada uma inventora ou uma coinventora de uma invenção, nem ser autorizada a ser indicada como tal, mesmo que nenhuma contribuição para a invenção por uma pessoa física seja identificável.

6) A fim de fomentar a inovação, as invenções feitas utilizando IA não deveriam ser excluídas da proteção de patentes por si, independentemente de haver ou não contribuição suficiente de uma pessoa física para ser identificada como uma inventora e desde que haja uma pessoa física ou jurídica identificada como depositante.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2020 - ONLINE

Resolução Adotada
14 de outubro de 2020

Resolução Q273: Marcas
Uso descritivo como defesa em processos marcários

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito a se e em quais condições um uso descritivo da marca de outra parte poderá servir como uma defesa contra uma alegação de violação de marca por essa parte. Nesta Resolução, "uso descritivo" refere-se ao uso de um sinal que é relacionado à característica dos produtos ou serviços.

2) Esta Resolução limita-se à defesa do uso descritivo no contexto de processos de violação de marca, seja perante um tribunal ou um órgão administrativo (doravante "tribunal"). Ações baseadas em outros fundamentos (por exemplo, concorrência desleal) estão fora do escopo desta Resolução, assim como as ações de nulidade de marca.

3) Foram recebidos 41 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

4) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2020, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

AIPPI resolve que:

Uso descritivo como uma defesa em processos marcários contra uma alegação de violação de marca

1) O uso descritivo da marca de um titular ou de parte dessa marca deveria estar disponível como uma defesa contra uma alegação de violação de marca por esse titular.

2) Esse uso descritivo como uma defesa poderá dizer respeito ao uso descritivo de qualquer tipo de marca.

3) Os princípios expostos nos parágrafos 1º e 2º não significam que a marca anterior devaria ser considerada nula se a defesa do uso descritivo for argumentada com êxito.

Condições para o uso descritivo constituir uma defesa em processos de marcários contra uma alegação de violação de marca

4) O uso descritivo deve estar de acordo com os princípios de uso honesto e/ou uso justo ou uso equivalente.

5) O uso da marca do titular não deveria ser considerado honesto e/ou uso justo ou uso equivalente desta, em especial quando:

- O uso aproveita deslealmente do caráter distintivo ou renome da marca do titular, ou

- O uso dá a impressão de haver vínculo comercial com o titular, ou

- O produto ou serviço é apresentado como uma imitação ou reprodução do produto ou serviço portando a marca do titular, ou

- O uso desacredita ou denigre a marca do titular ou é prejudicial à sua reputação.

6) Ao considerar se a defesa de uso descritivo deve ser permitida, um tribunal pode levar os seguintes fatores em consideração, em especial:

a) O renome da marca do titular, se houver;

b) Se o sinal alegado como infrator pode ser considerado funcionando como uma fonte ou identificador de origem;

c) O contexto em que o terceiro usa o sinal.

Regras de prova

7) Não deveria haver restrições sobre o tipo de prova aceitável.

Tipos de processos

8) Deveria ser possível invocar o uso descritivo como uma defesa em qualquer processo de violação de marca.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2020 - ONLINE

Resolução Adotada
14 de outubro de 2020

Resolução Q274: Direito Autoral
Direitos de PI sobre dados

Contexto:

1) Esta Resolução aborda a questão dos direitos sobre dados, em especial direitos de PI em dados estruturados e não estruturados sob existentes ou possíveis novas formas de proteção.

2) No contexto desta resolução, (i) "meros dados" ou "dados não estruturados", significa qualquer informação de qualquer espécie, não estruturada e não organizada de forma sistemática ou metódica; (ii) "Banco de dados" ou "dados estruturados" refere-se a uma coleção de informações organizadas de forma sistemática ou metódica e individualmente acessível por meios eletrônicos ou outros, (iii) "Dados de Saúde" refere-se a dados criados e/ou coletados nos setores de cuidados de saúde e médicos; e (iv) "Informação do Setor Público" refere-se aos dados mantidos por órgãos públicos.

3) Esta Resolução não aborda questões legais de privacidade e dados pessoais. Esta Resolução também não aborda questões legais relativas a dados usados em processos para obter aprovação de produtos ou procedimentos, tais como aprovações de marketing para produtos medicinais.

4) É provável que os rápidos desenvolvimentos técnicos na tecnologia da informação continuem e tenham impacto sobre a abordagem adequada da proteção de meros dados. Tal mudança futura está além do escopo desta Resolução.

5) Esta Resolução não considera se o direito *sui generis* [de seu próprio gênero] previsto no parágrafo no 3 deveria decorrer unicamente de um investimento substancial na criação do conteúdo de um banco de dados.

6) Foram recebidos 33 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

7) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2020, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

AIPPI resolve que:

1) A harmonização da legislação relativa à proteção de meros dados e bancos de dados é desejavel. A harmonização devería especificamente incluir definições legais de meros dados ou dados não estruturados e bancos de dados ou dados estruturados.

Meros dados

2) Sem prejuízo dos direitos existentes, meros dados não deveriam ser elegíveis para proteção por um novo específico direito de PI, como um novo direito *sui generis*.

Bancos de Dados

3) Sem prejuízo de quaisquer proteções que possam surgir sob os direitos autorais e sob as leis relativas a informações reservadas, concorrência desleal e contratos, os bancos de dados deveriam ser elegíveis para proteção por um direito *sui generis*, de acordo com A-D abaixo.

a) A proteção *sui generis* de PI deveria surgir quando houver um investimento substancial (financeiro ou outro) na obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo do banco de dados.

b) O(s) titular (es) original(is) do direito de PI *sui generis* deveria(m) ser a(s) pessoa(s) física(s) ou entidade(s) que fez(fizeram) o(s) investimento(s) que resultaram no banco de dados.

c) O escopo da proteção do direito de PI *sui generis* que abrange um banco de dados deveria proibir terceiros não autorizados de certos atos, por exemplo, de extração e reutilização, da totalidade ou de parte substancial do conteúdo do banco de dados, incluindo atos repetidos que individualmente não envolvam extração ou reutilização de uma parte substancial do conteúdo, mas que cumulativamente constituem extração ou reutilização de uma parte substancial do conteúdo do banco de dados.

d) Exceções e limitações ao direito de PI *sui generis* deveriam fornecer um equilíbrio razoável entre a proteção de PI e os interesses de terceiros, incluindo liberdade de expressão e liberdade de discurso, saúde pública e segurança, privacidade, pesquisa e desenvolvimento em todos os tipos de indústrias e uso justo.

4) Cada país deveria fornecer legislação adequada para proteger e permitir o acesso e o uso de Dados de Saúde e Informações do Setor Público para facilitar (1) pesquisa, desenvolvimento e inovação com base em tais dados; e (2) responsabilidade pública e comentários públicos.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2020 - ONLINE

Resolução Adotada
14 de outubro de 2020

Resolução Q275: Geral
Legitimidade para litigar e efeito sobre medidas judiciais

Contexto:

1) Esta Resolução aborda os requisitos de *locus standi*/legitimidade para as partes em tipos específicos de casos de propriedade intelectual.

2) Esta Resolução não prejudica quaisquer possibilidades de acordo com a legislação nacional de representação *ad litem*, segundo a qual os interesses de uma parte (constituinte ou mandante) são representados em processos por outra entidade (um representante, procurador ou qualquer equivalente).

3) Além disso, esta Resolução é sem prejuizo de quaisquer requisitos de legitimidade adicionais de acordo com a legislação nacional para uma ação de medida declaratória, tal como o de que a declaração deveria ter uma finalidade útil, não ser hipotética ou ser de benefício real e concreto para a parte que pede a ação declaratória.

4) No parágrafo 1(c) abaixo, "direitos exclusivos do titular" não inclui o puro direito de alegar violação do direito de PI.

5) Esta Resolução não exige a introdução de novos procedimentos. Especificamente, se não for possível, de acordo com a legislação nacional, pedir uma declaração de nulidade ou não infração *inter partes*, esta Resolução não pretende exigir a introdução de tal procedimento.

6) Foram recebidos 36 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses Rrelatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

7) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2020, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

AIPPI resolve que:

Ações de violação

1) Qualquer pessoa deveria ter legitimidade para mover uma ação por violação de um direito de PI se:

a) a pessoa é a proprietária ou uma coproprietária do direito de PI; ou

b) a pessoa é a licenciada exclusiva do direito de PI; ou

c) a pessoa está, de outra forma, exclusivamente autorizada (direta ou indiretamente, inclusive por sublicença) a exercer os direitos exclusivos da proprietária compreendidos no direito de PI que a pessoa alega ter sido infringido.

2) Se um direito de PI estiver sujeito a copropriedade, e a menos que um acordo de copropriedade preveja o contrário, cada cotitular deveria ter legitimidade para mover uma ação por violação individualmente, desde que o(s) outro(s) cotitular (es) seja(m) informados da ação antes da instauração do processo, para que tenha(m) a oportunidade de participar do processo. Um cotitular que opte por não participar do processo não deveria mais ter legitimidade para mover a mesma ação contra o(s) mesmo(s) réu(s) em relação ao(s) mesmo(s) ato(s) de violação posteriormente.

3) Uma pessoa com legitimidade para mover uma ação por violação de um direito de PI deveria ter o direito de requerer todas as medidas judiciais disponíveis em relação à violação de acordo com a legislação nacional.

Ações de nulidade *in rem*

4) Qualquer pessoa poderá mover uma ação de nulidade de um direito de PI com efeito *in rem* geralmente sem quaisquer requisitos de legitimidade, no entanto, levando em consideração requisitos específicos de legitimidade relacionados ao fundamento específico de nulidade (tais como os chamados fundamentos relativos para a nulidade de acordo com a lei marcária).

5) Uma ação de nulidade de um direito de PI com efeito *in rem* deve ser movida contra pelo menos todos os titulares do registro, ou seja, incluindo todos os co-titulares, do referido direito de PI, independente da participação efetiva de qualquer titular ou co-titular.

Declarações de nulidade *inter partes*

6) Uma ação de declaração de nulidade *inter partes* para um direito de PI poderá ser movida:

a) se o requerente for afetado pelo direito de PI de alguma forma suficientemente efetiva e concreta que justifique a declaração solicitada, ou

b) por um réu acusado de violação de PI. Tal réu tem o direito de invocar a nulidade do direito de PI como uma defesa, independentemente de o requerente ser o proprietário do direito de PI ou não.

7) Sujeito ao cumprimento das condições do parágrafo 6 acima, uma ação de declaração de nulidade *inter partes* poderá ser movida contra qualquer pessoa com legitimidade para alegar a violação do direito de PI, conforme especificado no parágrafo 1) acima. Uma ação de declaração de nulidade *inter partes* de um direito de PI deve ser notificada a todos os titulares do registro desse direito de PI, e cada titular do direito de PI deveria ter o direito de participar ou intervir no processo em que a declaração de nulidade é solicitada.

Declarações de não violação *inter partes*

8) Uma ação de declaração de não violação *inter partes* só poderá ser movida se o requerente for afetado pelo direito de PI de uma forma suficientemente efetiva e concreta que justifique a declaração solicitada. Para uma ação de declaração de não violação relacionada a algum objeto proposto, tal como um proposto produto, processo ou marca, este princípio exigiria uma descrição suficientemente definida e concreta do objeto proposto.

9) Sujeito ao cumprimento das condições do parágrafo 8 acima, uma ação de declaração de não violação *inter partes* de um direito de PI poderá ser movida contra qualquer pessoa com legitimidade para alegar a violação do direito de PI, conforme especificado no parágrafo 1) acima.

Tribunais administrativos

10) Os requisitos de legitimidade deveriam ser os mesmos para os mesmos processos em cortes e tribunais administrativos (como escritórios de PI).

2021

CONGRESSO ONLINE

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2021 - ONLINE

Resolução Adotada

22 de outubro de 2021

Resolução Q276: Patente

Inventividade e suficiência descritiva em invenções de IA

Contexto:

1) Esta Resolução trata das questões da inventividade e da suficiência descritiva envolvendo Inteligência Artificial ("IA").

2) Esta Resolução diz respeito, em particular: às definições de um técnico no assunto e ao conhecimento geral comum ao avaliar a atividade inventiva ou não óbvia de invenções de IA, tendo em conta o uso crescente de IA no processo de invenções e o padrão de suficiência descritiva com relação às invenções de IA. Esta resolução não aborda o exame do estado da técnica [busca de anterioridades].

3) Foram recebidos 37 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios f oram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

4) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2021, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Definição de "técnico no assunto"

1) A definição de "técnico no assunto" deve ser a mesma para invenções feitas por ou usando tecnologia de IA e invenções feitas sem o uso de tecnologia de IA.

2) O "técnico no assunto" deve ser uma pessoa física hipotética (ou equipe de pessoas físicas hipotéticas) e usaria a tecnologia de IA apenas se esse uso fosse esperado por uma pessoa média no campo (ou campos) com o(s) qual(is) a invenção é relacionada, na data pertinente.

Conhecimento Geral Comum para as Invenções de IA

3) A definição de conhecimento geral comum não deve diferenciar entre invenções feitas por ou usando tecnologia de IA e invenções feitas sem o uso de tecnologia de IA.

Leis relativas à inventividade das invenções de IA

4) A harmonização internacional das leis relativas à inventividade das invenções de IA é desejável.

5) Ao avaliar a atividade inventiva, as leis não devem diferenciar entre uma invenção feita por ou usando tecnologia de IA e invenções feitas sem o uso de tecnologia de IA.

Suficiência descritiva das invenções de IA

6) A harmonização internacional das leis relativas à suficiência descritiva das invenções de IA é desejável.

7) O padrão de suficiência descritiva deve ser o mesmo para todas as invenções. Ao avaliar a suficiência descritiva, as leis não devem diferenciar entre invenções feitas por ou usando tecnologia de IA e invenções feitas sem o uso de tecnologia de IA.

Uso de tecnologia de IA por institutos de patentes no exame de patentes

8) Os institutos de patentes não devem tentar reproduzir uma invenção usando tecnologia de IA durante o exame.

9) A tecnologia de IA poderá ser usada por um examinador humano, por exemplo, para pesquisar o estado da técnica [realizar buscas de anterioridade] ao avaliar um pedido de patente.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2021 - ONLINE

Resolução Adotada
22 de outubro de 2021

Resolução Q277: Marcas
Registrabilidade de marcas contra a ordem pública ou os bons costumes

Contexto:

1) Esta Resolução trata da registrabilidade de marcas contra a ordem pública ou os bons costumes, e examina a implementação e aplicação desses motivos de indeferimento e nulidade.

2) O julgamento ou a avaliação do que envolvem valores culturais, políticos, religiosos e morais propriamente ditos estão fora do âmbito desta Resolução, assim como a questão de uma marca ser enganosa ou ludibriante.

3) Foram recebidos 40 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

4) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2021, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Registrabilidade de marcas contra a ordem pública ou os bons costumes

1) As marcas contrárias à ordem pública devem ser objeto de indeferimento ou nulidade.

2) As marcas contrárias aos bons costumes devem ser objeto de indeferimento ou nulidade.

3) Os motivos de indeferimento ou nulidade aplicam-se à marca em si e não constituem uma avaliação da questão dos próprios produtos e serviços, ou o comportamento do depositante, serem contrários à ordem pública ou aos bons costumes.

4) Para que uma marca seja considerada contrária à ordem pública ou aos bons costumes, a mesma deve ser do ponto de vista de uma pessoa razoável, com limiares médios de sensibilidade e tolerância, levando em conta o contexto em que a marca pode ser encontrada.

5) Para determinar se uma marca é contrária à ordem pública ou aos bons costumes, os fatores que podem ser considerados incluem os seguintes:

a) o significado das palavras ou outros elementos inseridos na marca;

b) o contexto ou origem das palavras ou outros elementos inseridos na marca;

c) os bens e/ou serviços designados;

d) direitos fundamentais (por exemplo, liberdade de discurso/expressão).

6) Os motivos de ordem pública ou bons costumes poderão ser invocados nos seguintes tipos de processos:

a) Exame do pedido de marca;

b) Procedimentos de oposição ou procedimentos semelhantes;

c) procedimentos de nulidade/revogação perante o instituto de marcas; e

d) ações de nulidade/revogação perante um tribunal.

7) A data pertinente para a aplicação dos motivos de ordem pública ou bons costumes deve ser:

a) A data do pedido de marca; ou

b) A data do exame ou avaliação pelo instituto de marcas ou pelo tribunal.

8) Uma vez que as opiniões sobre a ordem pública e os bons costumes podem ser dinâmicas e mudar ao longo do tempo, somente após uma mudança nas circunstâncias, deve ser permitido:

a) depositar novamente uma marca que foi indeferida ou declarada nula por ser contrária a esses motivos;

b) ajuizar uma nova ação contra uma marca que já havia sobrevivido a uma impugnação com base nesses motivos.

9) Os motivos relativos à ordem pública e aos bons costumes devem ser avaliados com base nas opiniões das pessoas em todas as partes do território. Devem ser indeferidas ou declaradas nulas as marcas que sejam contrárias à ordem pública ou aos bons costumes aceitos por um grupo significativo de pessoas ou de uma área geográfica significativa em todo o território.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2021 - ONLINE

Resolução Adotada

22 de outubro de 2021

Resolução Q278: Desenhos

Desenhos industriais e o papel do estado da técnica

Contexto:

1) Esta Resolução trata do papel do estado da técnica em relação aos desenhos industriais ao avaliar os requisitos de proteção para um desenho e, no contexto de infração, ao determinar o âmbito de proteção para um direito sobre um desenho.

2) Uma vez que a terminologia pode divergir entre as jurisdições, por exemplo, registro de desenho vs. patente de desenho, nesta Resolução, o termo direito sobre um desenho inclui um direito sobre propriedade intelectual não registrado e registrado ou patenteado que protege a aparência externa ou ornamentação de um objeto ou artigo manufaturado. A proteção por direitos autorais, marca e patente de modelo de utilidade está fora do escopo desta Resolução.

3) Foram recebidos 39 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

4) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2021, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Uso do estado da técnica ao avaliar os requisitos de proteção/validade para um direito sobre um desenho

1) O estado da técnica deve ser usado para avaliar a registrabilidade/patenteabilidade de um direito sobre um desenho (conforme prescrito pela legislação nacional, por exemplo, novidade, caráter singular ou não obviedade) naquelas jurisdições onde há exame de mérito por um Instituto de PI.

2) O estado da técnica deve ser usado para avaliar a validade de um direito sobre um desenho (conforme prescrito pela legislação nacional, por exemplo, novidade, caráter singular ou não obviedade) quando a validade de um direito sobre um desenho é contestada.

3) O estado da técnica deve ser usado para avaliar o escopo da proteção para um direito sobre um desenho (conforme prescrito pela legislação nacional) em processos por infração/violação.

Critérios do estado da técnica

4) O estado da técnica deve ser qualquer revelação disponibilizada ao público em qualquer lugar do mundo antes da data pertinente referente ao direito sobre o desenho por qualquer meio. A revelação de um desenho não deve, contudo, ser considerada como tendo sido disponibilizada ao público quando foi revelada a terceiros sob condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.

5) A data pertinente para determinar o estado da técnica relevante deve ser: (i) para um direito sobre um desenho registrado/patenteado, a mais cedo entre a data de depósito ou a data de prioridade (se aplicável); e, (ii) para um direito sobre um desenho não registrado, a data em que o desenho foi disponibilizado ao público.

6) Com relação a um desenho registrado/patenteado, uma revelação pública realizada durante os 12 meses imediatamen- te anteriores à data pertinente de um direito sobre um desenho ("período de carência") não deve ser considerada estado da técnica para o direito sobre o desenho, desde que a revelação seja (i) realizada por, ou através do, criador, depositante ou titular, ou (ii) realizada por terceiros como consequência de um ato ilícito ou ilegítimo em relação ao criador, depositante ou titular.

Uso do estado da técnica ao avaliar os requisitos de proteção para um desenho

7) Uma referência do estado da técnica que revela (i) o desenho em questão, ou (ii) um desenho que difere do desenho em questão apenas em aspectos imateriais, deve impedir a registrabilidade/patenteabilidade, ou uma constatação de validade, do desenho em questão.

8) Deve ser possível contestar a validade de um direito sobre um desenho com base em motivos que não sejam a novidade, conforme prescrito pela legislação nacional (por exemplo, caráter singular ou não obviedade).

9) A falta de novidade de um direito sobre um desenho não deve ser baseada em uma combinação de referências do estado da técnica.

10) Não deve ser possível contestar outros requisitos prescritos pela legislação nacional (por exemplo, caráter singular ou não-obviedade) de um desenho com base em uma combinação de referências do estado da técnica revelando as características de um desenho, a menos que (i) tal combinação seja sugerida no estado da técnica, e (ii) o desenho seja avaliado como um todo.

Influência do estado da técnica na proteção e na violação/infração de um desenho

11) A validade e o escopo de proteção para um direito sobre um desenho devem depender da quantidade e da impressão visual geral das referências do estado da técnica aplicáveis.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2021 - ONLINE

Resolução Adotada
22 de outubro de 2021

Resolução Q279: Geral
Ciência razoável em relação à indenização por violação de direitos de PI

Contexto:

1) Esta Resolução trata do papel da ciência (ou seja, conhecimento) na avaliação de indenização por violação de direitos de PI, sejam eles registrados (como patentes, desenhos registrados e marcas registradas) ou não registrados (como marcas não registradas, desenhos não registrados, direitos autorais não registrados e segredos comerciais).

2) Nos termos do artigo 45 do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC):

> a) As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.
>
> b) As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas do titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos apopriados, os Membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparação e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

3) Esta Resolução diz respeito ao efeito do conhecimento na reparação de danos, em particular se os danos devem ser reduzidos ou aumentados nos termos do Artigo 45 (2) do ADPIC, dependendo do nível de conhecimento. Esta Resolução não aborda direito penal, o papel do conhecimento na indenização calculada com referência ao lucro ilícito do infrator, nem o ressarcimento das custas do litígio. Também não aborda métodos específicos para a quantificação da reparação pecuniária, propriamente dita.

4) Foram recebidos 41 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).

5) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2021, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

6) Nesta Resolução:

a) "conhecimento subjetivo" significa conhecimento que uma pessoa realmente possui;

b) "conhecimento objetivo" significa conhecimento onde havia motivos razoáveis para uma pessoa possuir; e

c) "indenização compensatória" significa indenização calculada de acordo com a resolução da AIPPI intitulada "Quantificação da Reparação Pecuniária " (Sydney, 2017).

A AIPPI resolve que:

1) Exceto conforme disposto no parágrafo 5) abaixo, quando um direito de propriedade intelectual for violado, a indenização compensatória deve estar disponível independentemente do infrator ter conhecimento subjetivo ou objetivo:

a) da existência do direito de propriedade intelectual; ou

b) que o ato do infrator infringiria o direito de propriedade intelectual.

2) A indenização compensatória deve, exceto conforme previsto no parágrafo 5), ser concedida na íntegra, conforme calculada de acordo com a resolução da AIPPI intitulada "Quantificação da Reparação Pecuniária" (Sydney, 2017) se o infrator tinha conhecimento objetivo da existência do direito de propriedade intelectual, mesmo que o infrator não tivesse conhecimento subjetivo de sua existência ou acreditasse que o ato do infrator não o infringiria (por exemplo, com base em uma pesquisa da liberdade de operação ou em um parecer de não violação). Cabe ao requerente o ônus de comprovar, através da prova das circunstâncias da violação e de quaisquer outros fatores externos relevantes, que o infrator tinha conhecimento objetivo da existência do direito de propriedade intelectual.

3) O ônus do requerente de estabelecer o conhecimento objetivo da existência do direito de propriedade intelectual deve ser presumido satisfeito se o direito de propriedade intelectual for um direito de propriedade intelectual registrado, cujos detalhes são constatáveis pelo público.

4) Quando uma alteração pós-concessão de um direito de propriedade intelectual for aplicável e permitida, a realização da alteração não deve reduzir uma concessão de indenização por violação de tal direito de propriedade intelectual conforme alterado, desde que o ato infrator tenha infringido o direito de propriedade intelectual antes da alteração.

5) Se o infrator não tinha conhecimento subjetivo nem objetivo da existência do direito de propriedade intelectual, os tribunais devem ter o poder de reduzir a condenação por indenização compensatória. Tal condenação não deve, no entanto, ser reduzido abaixo:

a) do montante do enriquecimento ilícito do infrator decorrente da infração; ou

b) do nível de um *royalty* razoável, o que for maior.

6) Cada jurisdição deve especificar o(s) idioma(s) em que um direito de propriedade intelectual registrado deve ser publica- do para ter efeito legal. O desconhecimento do infrator do idioma da publicação de um direito de propriedade intelectual registrado não deve afetar a reparação, nem diminuir o nível, da indenização compensatória, desde que o referido direito de propriedade intelectual seja publicado em um idioma aceito pelos requisitos de linguagem estipulados pela lei aplicável na jurisdição em que o referido direito de propriedade intelectual está em vigor e em que o litígio surge.

7) A indenização que excede a indenização compensatória, se disponível, não deve ser concedida para qualquer período em que o infrator não tinha conhecimento subjetivo nem objetivo do direito de propriedade intelectual antes de ser notificado da ação por violação.

8) O valor do lucro auferido pelo infrator não deve, por si só, constituir prova de intenção de infração para justificar indenização que excede a indenização compensatória, se tal indenização excedente estiver disponível.

9) Os princípios desta Resolução devem ser aplicados independentemente do tipo de direito de propriedade intelectual violado.

2022

CONGRESSO DE SÃO FRANCISCO

AIPPI

CONGRESSO INTERNACIONAL DA AIPPI 2022
SÃO FRANCISCO

Resolução adotada
13 de setembro de 2022

Resolução Q280: Patentes
Patenteabilidade de Métodos Diagnósticos

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito às questões de patenteabilidade de invenções referentes à diagnose de quaisquer condições médicas, doenças e transtornos, (doravante denominadas nesta Resolução como "Métodos Diagnósticos").

2) Métodos Diagnósticos, conforme usado aqui, podem ser expressos na forma de uma reivindicação de método, uso ou produto destinado ao uso em diagnósticos.

3) 36 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhadas e uma visão abrangente das leis, práticas e políticas nacionais e regionais referentes às questões de patenteabilidade de Métodos Diagnósticos. Tais Relatórios foram revisados pela Equipe Geral de Relatórios da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja o link abaixo).

A AIPPI delibera que:

1) Por questão de princípio, as patentes devem ser concedidas sem discriminação para quaisquer invenções em todas as áreas da tecnologia, inclusive as relativas a Métodos Diagnósticos.

2) A harmonização das leis e dos regulamentos relativos à patenteabilidade de Métodos de diagnóstico é desejável, pois uma posição de patenteabilidade clara e consistente em todas as jurisdições em relação a essa questão simplificaria a busca da proteção por patente dos Métodos de Diagnóstico.

3) Ademais, essa harmonização aumentaria a segurança jurídica das tecnologias médicas.

4) Com o objetivo de incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento, os Métodos Diagnósticos serão matérias elegíveis à proteção patentária. Particularmente:

a) Produtos e kits não serão excluídos da elegibilidade de patente apenas pelo fato de serem destinados a aplicações em Métodos Diagnósticos.

b) Métodos e usos envolvendo decisões diagnósticas baseadas em um ou mais parâmetros biológicos não serão excluídos da elegibilidade à proteção patentária.

5) Os países podem isentar violações de patente cometidas por médicos e/ou veterinários no exercício de suas funções profissionais.

CONGRESSO INTERNACIONAL DA AIPPI 2022
SÃO FRANCISCO

Resolução adotada
13 de setembro de 2022

Resolução Q281: Marcas
Marcas e a Internet e as Mídias Sociais

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito ao uso e à proteção de marcas na internet e nas mídias sociais. Isso inclui sites e plataformas online (incluindo marketplaces online).

2) Esta Resolução diz respeito a questões relacionadas à violação de marcas. Não são abordados quaisquer requisitos de uso para registro ou manutenção de marcas, nem outros motivos de nulidade de marcas.

3) A questão de conflitos entre marcas e nomes de domínio (abordados na Resolução para o Q143) não é abordada nesta Resolução. Adicionalmente, o uso da marca e questões relacionadas à violação de marcas e obras de NFTs do Metaverse [Metaverso] não são abordadas nesta Resolução.

3) 44 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhadas e análise sobre as leis nacionais e regionais relativas a esta Resolução. Tais Relatórios foram revisados pela Equipe Geral de Relatórios da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja o link abaixo).

4) No Congresso Mundial da AIPPI realizado em São Francisco em 2022, a matéria desta Resolução foi debatida em um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

1) O uso de uma marca na internet ou nas mídias sociais deve constituir um uso que pode resultar em infração, desde que estejam configurados os elementos necessários à utilização ilícita ao abrigo da legislação nacional.

2) Contanto que todos os requisitos de violação sejam atendidos, a violação de uma marca surgirá quando, entre outros, ocorrerem os seguintes atos na internet ou nas mídias sociais sem a permissão do titular da marca:

a) uso da marca oferecer, vender, promover ou anunciar um produto ou serviço online;

b) uso da marca como o nome de uma conta de mídias sociais ou o nome de uma loja on-line;

c) uso da marca como uma palavra-chave;

d) uso da marca como uma metatag;

e) uso da marca como uma hashtag;

f) uso da marca para endossar ou promover o produto ou serviço de terceiros.

3) quaisquer usos na internet ou mídias sociais infringem uma marca que goza de proteção nessa jurisdição, se esse site, plataforma online ou mídias sociais estiver acessível nessa jurisdição e houver outros fatores, como indicado no parágrafo 4 abaixo, suscetíveis de causar efeitos naquela jurisdição, tornando-a o foro apropriado.

Um tribunal ou autoridade competente terá jurisdição para determinar se

4) Os seguintes fatores, em particular, serão considerados relevantes na determinação da jurisdição de acordo com o parágrafo. 3:

a) se os bens/serviços/conteúdos são fornecidos aos consumidores naquela jurisdição pelo usuário não autorizado da marca no site, na plataforma on-line ou nas mídias sociais em questão;

b) se há algum conteúdo direcionado a consumidores naquela jurisdição pelo uso não autorizado da marca no site, na plataforma on-line ou nas mídias sociais em questão;

c) se o site, a plataforma on-line ou as mídias sociais permitem o pagamento na moeda local dessa jurisdição;

d) se o site, a plataforma on-line ou as mídias sociais usam detalhes de contato local, como números de telefone, endereços etc.;

e) se o usuário não autorizado da marca no site, na plataforma online ou nas mídias sociais em questão tem qualquer presença ou local de negócios ou usa quaisquer serviços logísticos nessa jurisdição; e/ou

f) se o site, a plataforma on-line ou as mídias sociais usam um idioma local da jurisdição, incluindo o uso de call centers que usam o idioma local dessa jurisdição.

5) No mínimo, espera-se que as plataformas on-line forneçam mecanismos rápidos e eficientes para fazer valer os direitos de marca em suas plataformas, inclusive procedimentos de notificação e remoção, e pelo menos três dentre:

a) procedimentos de *stay-down*;

b) encerramento de um vendedor, mercado ou uma loja on-line;

c) uma lista de marcas registradas que estão em uso notificadas à plataforma online;

d) a capacidade de um usuário de uma marca em uma plataforma online indicar a verificação autêntica do produto; e

e) um mecanismo para investigar e informar o titular da marca acerca de qualquer violação potencial em sua plataforma e fornecer os detalhes de contato de qualquer infrator em potencial.

6) Os influenciadores de mídias sociais serão responsabilizados por endossos, quando realizados em contextos comerciais, de um produto ou serviço que infrinja a marca de terceiros.

CONGRESSO INTERNACIONAL DA AIPPI 2022
SÃO FRANCISCO

Resolução adotada
13 de setembro de 2022

Resolução Q282: Direito Autoral
Direitos Morais

Contexto:

1) Esta Resolução refere-se aos direitos morais previstos na lei de proteção dos direitos autorais. Para os fins desta Resolução, o termo "direitos morais" é utilizado de forma a englobar todos os direitos e conceitos jurídicos utilizados para proteger os direitos não patrimoniais dos autores, independentemente de serem referidos como "direitos morais". Nesta Resolução, o termo "autor" refere-se à pessoa física que criou a obra, inclusive em circunstâncias em que o autor legal não é o criador.

2) Todos os tipos de obras protegidas por direitos autorais estão no escopo desta Resolução.

3) Esta Resolução limita-se a questões de direito civil (privado) de direitos morais. As questões de direito penal estão fora do âmbito desta Resolução. Esta Resolução não trata de questões de direito privado internacional.

4) 37 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhadas e análise sobre as leis nacionais e regionais relativas a esta Resolução. Tais Relatórios foram revisados pela Equipe Geral de Relatórios da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja o link abaixo).

5) No Congresso Mundial da AIPPI em San Francisco em 2022, a matéria desta Resolução foi debatida em um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

1) A harmonização em relação aos direitos morais é desejável.

2) Os direitos morais devem ser reconhecidos na lei de proteção dos direitos autorais.

3) Os direitos morais devem ser fornecidos para todos os tipos de obras.

4) a) Devem ser reconhecidas pelo menos as seguintes categorias de direitos morais: - direito de atribuição, inclusive:

- o direito de ser reconhecido como autor da obra,
- inversamente, o direito de publicar uma obra anonimamente ou sob pseudônimo;

- direito à integridade, definido como o direito de se opor à distorção, mutilação ou outra modificação da obra, contanto que prejudicial ao autor;

- direito de revelação, definido como o direito de decidir sobre a revelação ou não de uma obra, bem como as condições de tal revelação, entendido como a decisão de apresentar a obra para o reconhecimento pelo público pela primeira vez.

b) Além disso, pelo menos os seguintes direitos morais podem ser reconhecidos:

- o direito de se opor a modificações contextuais prejudiciais ao autor;

- o direito de se opor ao uso em associação, por exemplo, com produtos, serviços, causas ou instituições prejudiciais ao autor;

- direito de rescisão, definido como a prerrogativa de o autor interromper a circulação de sua obra (inclusive por rescisão de contrato por motivo de mudança de convicção) sujeito a indenização de quaisquer outras partes afetadas, caso aplicáveis.

5) Os direitos morais estarão sujeitos a exceções e limitações, inclusive, sem limitação: - para categorias específicas de obras, como:

- software ou bancos de dados

- obras arquitetônicas

- obras audiovisuais

- obras de artes aplicadas, obras utilitárias e técnicas, a fim de limitar o escopo de proteção em determinadas circunstâncias;

- no tangente ao direito à integridade, no caso de pequenas modificações da obra, salvo se prejudiciais à honra ou reputação do autor;

- no caso de abuso de direitos;

- uso para fins de críticas, comentários, ensino, pesquisas, bolsa de estudos, paródias e reportagens.

6) O titular dos direitos morais será a pessoa física autora.

7) Pessoas jurídicas não podem ser titulares de direitos morais.

8) Após a morte do autor, seus herdeiros ou pessoas designadas por testamento devem ser autorizados a exercer os direitos morais.

9) A duração dos direitos morais não deve ser inferior à duração dos direitos patrimoniais.

10) Os direitos de propriedade do titular de bem tangível que integre uma obra (por exemplo, uma pintura, escultura, arquitetura) podem ser limitados por direitos morais, sujeito a uma ponderação de interesses.

11) Será possível o estabelecimento de contratos com base em direitos morais, observados os seguintes limites:

- não será possível transferir os direitos morais contratualmente para terceiros;

- não será possível abrir mão de ou renunciar inteiramente a qualquer direito moral.

Por exemplo, o autor deve ser contratualmente capaz de:

- autorizar determinados tipos específicos de exercício de direitos morais;
- autorizar certas modificações às suas obras;
- autorizar modificações inerentes aos direitos econômicos cedidos, tais como direitos de adaptação;
- dirimir *ex post facto* (retroativamente) litígios relativos a direitos morais.

12) A violação de direitos morais constitui violação dos direitos autorais.

A condição para a violação dos direitos morais deve ser a violação dos direitos morais definidos pela lei e pela jurisprudência, levando em consideração o equilíbrio de interesses.

No caso do direito à integridade, será necessário que o autor prove que as modificações são prejudiciais a si.

CONGRESSO INTERNACIONAL DA AIPPI 2022
SÃO FRANCISCO

Resolução adotada
13 de setembro de 2022

Resolução Q283: Geral
Proteção de segredos comerciais durante o processo civil

Contexto:

1) Esta Resolução refere-se à proteção de segredos comerciais em processos cíveis, nomeadamente no que diz respeito a processos que envolvem a proteção ou violação de segredos comerciais como objeto principal ou processos que envolvam segredos comerciais no âmbito da aplicação e proteção de direitos de PI como matéria principal.

2) Esta Resolução não visa reexaminar questões de segredo comercial já consideradas no Q215 – "Proteção de segredos comerciais através de DPI e lei de concorrência desleal" (Paris, 2010) ou Q247 – "Segredos comerciais: Sobreposição com restrição de comércio, aspectos de fiscalização" (Rio de Janeiro, 2015). Esta Resolução diz respeito a:

a) medidas específicas que podem e/ou devem ser tomadas para proteger, preservar e/ou limitar a revelação de segredos comerciais em processos cíveis; e

b) o direito de uma parte conhecer o processo contra ela apresentado e, consequentemente, o potencial de conflitos entre a exigência de proteção de segredos comerciais contra a revelação, por um lado, e o direito à justa defesa da parte, por outro.

3) O termo "parte" utilizado nesta Resolução abrange também terceiros ou intervenientes que não sejam formalmente parte no processo, mas cujos segredos comerciais estejam envolvidos ou que estejam envolvidos no processo onde isso seja permitido pelas regras de processo civil em uma determinada jurisdição.

4) As regras de processo civil nas várias jurisdições são baseadas em diferentes culturas e tradições jurídicas e têm seus próprios conceitos. Ao mesmo tempo, há apenas um grau muito pequeno de harmonização internacional das regras de processo civil em geral em todas as jurisdições.

5) Os processos cíveis que envolvem segredos comerciais e a sua proteção abrangem uma vasta gama de diferentes áreas e ações jurídicas. O contencioso comercial tem um escopo cada vez mais globalizado e, portanto, se beneficiaria de uma maior harmonização.

6) Esta Resolução não diz respeito a processos criminais, processos de patentes, arbitragem e processos administrativos. No entanto, disputas na Comissão de Comércio Internacional dos EUA estão no escopo desta Resolução.

7) A presente resolução trata da proteção dos segredos comerciais em processos judiciais cíveis, observando o princípio da justiça aberta a ser aplicado pelos tribunais de suas respectivas jurisdições.

8) 34 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, fornecendo informações detalhadas e análise sobre as leis nacionais e regionais relativas a esta Resolução. Tais Relatórios foram revisados pela Equipe Geral de Relatórios da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (veja o link abaixo).

9) No Congresso Mundial da AIPPI realizado em São Francisco em 2022, a matéria desta Resolução foi debatida em um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

1) Há interesse em aprimorar a legislação e a prática vigentes relativas à proteção de segredos comerciais no processo civil e o desenvolvimento de práticas recomendadas, a fim de possibilitar e promover a proteção justa dos segredos comerciais, buscando reduzir custos e aumentar a eficiência.

2) Embora a maioria dos países tenha regras para gerenciar o acesso a segredos comerciais durante o litígio, elas são limitadas e não consistentes em todas as jurisdições com relação ao controle de acesso a segredos comerciais e, embora deva haver flexibilidade para determinações caso a caso, uma especificidade adicional é desejável.

Nível mínimo de harmonização da proteção do segredo comercial em processos civis

3) Os segredos comerciais devem ser protegidos em todas as fases do processo civil. Medidas apropriadas para manter e proteger a natureza confidencial e secreta devem estar disponíveis antes, durante e após o processo.

4) Devido ao fato de que a própria definição de segredo comercial, bem como o princípio da justiça aberta, as regras processuais nos processos civis e, nomeadamente, as regras da prova, diferem entre as jurisdições, a harmonização deve incidir sobre os princípios da proteção disponível e, sempre que possível, as especificidades concretas medidas adequadas para assegurar a referida proteção. Especificamente, os tribunais devem ter autoridade para aplicar medidas de proteção apropriadas, dependendo dos fatos e circunstâncias de cada processo.

Equilíbrio entre a proteção do segredo comercial e o devido processo legal em processos civis

5) A proteção dos segredos comerciais das partes no processo civil deve ser equilibrada com a salvaguarda do direito de todas as partes de prepararem de forma justa o seu caso, incluindo o direito de conhecer processos movidos contra elas ("o Equilíbrio Justo"). O Equilíbrio Justo também deve, por sua vez, ser equilibrado com o princípio da justiça aberta, que visa garantir que os processos judiciais sejam conduzidos de maneira transparente e justa.

6) Contanto que o Equilíbrio Justo seja estabelecido, e dependendo de uma série de fatores, os tribunais terão a possibilidade de restringir o acesso ao segredo comercial a um número limitado de pessoas, especialmente se as partes chegarem a um acordo, por exemplo, sobre:

a) um número limitado de indivíduos internos relevantes identificados de uma determinada parte do processo civil, perito(s) e advogados externos; ou

b) apenas perito(s) e advogados externos; ou

c) apenas advogados externos.

7) Os fatores a serem considerados pelos tribunais incluirão, sem limitação:

a) a natureza exata do segredo comercial em questão.

b) o valor do segredo comercial em questão;

c) a fase do processo em causa (antes, durante ou após o processo);

d) a relevância do segredo comercial para o julgamento de determinada questão nessa fase do processo;

e) os interesses das partes, incluindo qualquer possível impacto sobre a parte contra a qual a reclamação é feita e o legítimo detentor do segredo comercial em caso de divulgação do referido segredo comercial no processo;

f) a função (por exemplo, advogado, técnico ou comercial) de quaisquer indivíduos internos propostos para obtenção de acesso ao segredo comercial;

g) se e em que medida as sanções contra um indivíduo que recebe acesso podem ser aplicadas com sucesso em casos de violação de ordens judiciais para proteger o segredo comercial;

h) a disposição de um destinatário individual de concordar com restrições em suas atividades subsequentes (por exemplo, a processos de patentes ou envolvimentos em negociações de licenciamento), e

i) mais geralmente, as circunstâncias do caso.

8) Pelo menos durante o processo, qualquer parte deve ter o direito de contestar se as informações alegadas como segredos comerciais são elegíveis a proteção ou não.

Proteção de segredos comerciais em várias fases do processo civil, incluindo ações de revelação

9) Os segredos comerciais precisam ser protegidos em todas as fases do processo civil e nos materiais correspondentes, incluindo, pelo menos:

a) processos de pré-ação

b) reclamações/petições/intimações para iniciar um processo

c) quaisquer outras petições ou alegações apresentadas no âmbito de um processo

d) produção de documentos durante a fase de revelação ou produção de provas por ordem judicial

e) apreensão de provas

f) descrição/declaração técnica preparada para litígio ou quaisquer outros anexos

g) declarações de testemunhas feitas fora das audiências (por exemplo, depoimentos)

h) audiênciasorais

i) transcrições de audiência

j) decisões judiciais

k) acesso público e/ou de terceiros a documentos judiciais.

10) As medidas aplicadas por um tribunal para proteger os segredos comerciais em cada fase de um processo devem assegurar que os segredos comerciais obtidos de qualquer parte durante o processo sejam protegidos contra futuros usos indevidos, quer estes ocorram durante ou após o processo.

11) É ônus das partes informar ao tribunal quais informações constituem segredos comerciais e, quando houver controvérsia sobre se determinada informação é segredo comercial, um mecanismo deve ser acordado pelas partes e/ou estabelecido pelo tribunal para resolver essa disputa. Esse mecanismo precisa incluir requisitos de tempo para solicitar a resolução e resolver a disputa. Pendendo a resolução do litígio, a informação deve continuar a ser protegida como segredo comercial.

12) Durante as ações de revelação e/ou outros procedimentos de coleta de provas, devem ser implementadas proteções para limitar a produção desnecessária de segredos comerciais, a fim de reduzir o risco de revelação desnecessária ao público e aos envolvidos no processo. Essa proteção precisa incluir, sem limitação, o seguinte:

a) quando um oficial de justiça ou outra pessoa autorizada pelo tribunal estiver realizando uma apreensão de provas, essa apreensão terá que ser conduzida sob um regime de confidencialidade que proteja as informações apreendidas como segredo comercial até que as partes possam fazer declarações sobre o status das informações apreendidas e qualquer disputa resolvida sob um mecanismo apropriado. Isso pode incluir a presença de um advogado da parte sujeita à ordem de apreensão que, no momento ou após a apreensão, possa identificar e designar as informações apreendidas como segredo comercial;

b) a audiência de uma pessoa que deponha sobre o conteúdo de um segredo comercial deve ser conduzida de maneira privada/fechada com restrições sobre quem pode comparecer a essa audiência, no que diz respeito ao conteúdo de um segredo comercial;

c) medidas de proteção eficazes que proíbam o uso não autorizado de um segredo comercial revelado.

d) a possibilidade de uma parte produzir um documento para redigir certas seções, pelo menos no que diz respeito aos segredos comerciais que não estão relacionados ao litígio.

13) Um segredo comercial divulgado durante um processo sem estar sob ordem de confidencialidade pode manter seu caráter confidencial, contanto que uma parte faça o respectivo pedido ao tribunal, dependendo das circunstâncias da divulgação, incluindo, sem limitação:

a) a pessoa que revelou o segredo comercial;

b) o método/maneira de revelação;

c) se o segredo comercial foi intencionalmente revelado;

d) o número e o papel ou a função das pessoas que tiveram acesso ao segredo comercial e a natureza da entidade à qual essas pessoas pertencem;

e) se os destinatários do segredo comercial foram posteriormente sujeitos a uma ordem judicial de proteção ou outra ordem judicial; e

f) o período de tempo durante o qual o segredo comercial estava disponível.

Exigência de redigir segredos comerciais em documentos judiciais

14) Os detalhes dos segredos comerciais devem ser editados em transcrições de audiências, gravações de áudio, visuais ou audiovisuais, decisões judiciais ou quaisquer outros materiais antes da revelação ao público. O público deve ser excluído das audiências ou partes delas, na medida em que se espera que tratem da substância dos segredos comerciais.

Preservação dos segredos comerciais após a conclusão do processo pelo Tribunal

15) Os segredos comerciais devem ser preservados como tal pelo Tribunal após a conclusão de um processo.

Proteção de segredos comerciais obtidos em processos cíveis em outras jurisdições

16) As decisões que ordenam medidas de proteção para um segredo comercial obtido em processos civis perante um tribunal devem ser consideradas pelos tribunais envolvidos em processos civis entre as mesmas partes envolvendo o mesmo segredo comercial em outras jurisdições.

17) Deve-se considerar ainda se as decisões que determinarem medidas cautelares para um segredo comercial obtido em um processo civil em uma jurisdição também terão efeito temporário por tribunais envolvidos em processos civis entre as mesmas partes envolvendo o mesmo segredo comercial em outras jurisdições até que esses tribunais tenham determinado a adequação das medidas de proteção.

18) Inobstante os poderes de obtenção de provas de outros tribunais, uma parte vinculada por uma ordem judicial que proíba a divulgação de informações obtidas em processos civis em uma jurisdição não poderá usar nem divulgar essas informações em outros processos judiciais ou em outras jurisdições sem obter o consentimento do detentor do segredo comercial ou obter uma ordem do tribunal original permitindo tal uso ou divulgação.

2023

CONGRESSO DE ISTAMBUL

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2023 - ISTAMBUL

Resolução Adotada
25 de outubro de 2023

Resolução Q284: Patentes
Doutrina dos Equivalentes

Contexto:

1) A doutrina dos equivalentes foi previamente considerada pela AIPPI nas resoluções Q175, *O papel dos equivalentes e do histórico de processamento na definição do escopo da proteção de patentes* (Lucerna 2003), e Q229, *O uso do histórico de processamento de patentes em procedimentos pós-concessão* (Seul 2012). Esta resolução aborda questões que não são consideradas pelas resoluções Q175 e Q229.

2) Em Q175, a AIPPI deliberou que um *"elemento será considerado equivalente a um elemento em uma reivindicação, se:*

4.a) o elemento em consideração desempenhar substancialmente a mesma função para produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento reivindicado; e 4.b) a diferença entre o elemento reivindicado e o elemento em consideração não for substancial, de acordo com o entendimento da reivindicação por um técnico no assunto no momento da violação."

3) Por outro lado, um elemento não é considerado equivalente a um elemento em uma reivindicação, se 5.a) *"um técnico no assunto, na data de depósito, considera-lo excluído do escopo de proteção, ou 5.b) como resultado a reivindicação abrange o estado da técnica ou algo óbvio em relação ao estado da técnica, ou 5.c) o depositante o removeu expressa e inequivocamente da reivindicação durante o processamento da patente para superar uma objeção de estado da técnica."* A Resolução Q229 reafirmou a exclusão 5c.

4) Esta Resolução aborda a questão da infração sob a doutrina dos equivalentes em direito de patentes e, em particular, a falta de simetria entre a infração e a validade, e o papel de modalidades alternativas (não reivindicadas) divulgadas no relatório descritivo na avaliação da violação por equivalência.

5) Foram recebidos 40 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, contendo informações detalhadas e análises sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e condensados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo). Esses relatórios indicam um amplo consenso de que a harmonização é desejável.

6) No Congresso Mundial da AIPPI em Istambul, em outubro de 2023, o assunto desta Resolução foi debatido em mais detalhes por um Comitê de Estudo dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária com a presença de todos os membros, após o que esta Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

1) Continua havendo a necessidade de uma doutrina dos equivalentes. A doutrina dos equivalentes deve levar em consideração a segurança jurídica para terceiros.

2) A Resolução Q175 é confirmada, exceto pelo fato de que 4.a deve ser emendada de forma que:
"um elemento será considerado equivalente a um elemento em uma reivindicação, se:

4. a) "o elemento em consideração desempenhar substancialmente a mesma função de forma substancialmente idêntica para produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento reivindicado."

3) A infração por equivalência não deve necessariamente excluir os elementos divulgados no relatório descritivo da patente como possíveis alternativas ao elemento correspondente mencionado literalmente nas reivindicações concedidas, a menos que o depositante os tenha excluído expressa e inequivocamente das reivindicações para superar uma objeção do estado da técnica.

4) A doutrina dos equivalentes não deve ser aplicada na avaliação da patenteabilidade durante o exame de um pedido de patente antes da concessão ou no reexame pós-concessão de uma patente por uma autoridade de concessão de patentes.

5) A doutrina dos equivalentes não deve ser aplicada na avaliação da validade de uma reivindicação concedida por uma autoridade competente.

6) Um elemento não pode infringir uma reivindicação de acordo com a doutrina dos equivalentes se o elemento for divulgado no estado da técnica ou óbvio em relação ao estado da técnica.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2023 - ISTAMBUL

Resolução Adotada
25 de outubro de 2023

Resolução Q285: Marcas
Comprovação do uso de marcas

Contexto:

1) Esta Resolução trata da comprovação do uso de marcas, focando na comprovação do uso no contexto do requisito de uso genuíno de uma marca para fins de manutenção do respectivo registro, não abordando a comprovação do uso para adquirir reputação ou distintividade de uma marca ou comprovar uso violatório.

2) A questão do uso de marcas foi estudada em diversas Resoluções da AIPPI, como a Resolução Q218 "A exigência de uso genuíno de marcas para manutenção da proteção (2011)", a Resolução Q70 "Impacto do Uso na Manutenção e Renovação (1978)" e a Resolução Q168 "Uso de uma Marca como Requisito Legal (2002)". A AIPPI também publicou seu Livro da Série Jurídica "Uso Genuíno de Marcas" em 2018 e novamente em 2021, apresentando as disposições legais e práticas relativas ao uso de marcas em várias jurisdições. Devido à sua alta relevância prática e ao surgimento de novos desafios e dúvidas, como o uso em mundos virtuais, um estudo mais extenso e esta Resolução são justificados.

3) Foram recebidos 41 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, contendo informações detalhadas e análises sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e condensados em um Relatório Resumido (que pode ser acessado em www.aippi.org).

4) No Congresso Mundial da AIPPI em Istambul em 2023, o assunto desta Resolução foi debatido em mais detalhes por um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária com a presença de todos os membros, após o que a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

1) Não deve haver um nível mínimo quantitativo ou um limite de duração para as provas necessárias para comprovar o uso genuíno de uma marca no período relevante.

2) Não deve haver restrições quanto ao tipo de prova aceitável para demonstrar o uso genuíno. Todas as provas devem receber a importância apropriada de acordo com as circunstâncias do caso, com base na avaliação geral de todas as provas apresentadas.

3) Marcas de alta reputação/notoriamente conhecidas/famosas/históricas devem estar sujeitas aos mesmos requisitos de comprovação de uso genuíno que qualquer outra marca.

4) A comprovação de uso deve indicar o local, o período de tempo, a extensão e a natureza desse uso. No entanto, não deve ser necessário demonstrar informações específicas para cada item de prova individual, e a prova deve ser considerada e avaliada como um todo.

5) A legislação e a prática relacionadas aos requisitos probatórios para comprovação do uso genuíno de uma marca devem ser consistentes perante os tribunais e perante os órgãos de propriedade intelectual/tribunais administrativos. A legislação e a prática relacionadas aos requisitos probatórios para comprovação do uso genuíno de uma marca não devem impor ônus excessivos aos titulares de marcas ao comprovar o uso genuíno.

6) O uso de uma marca em uma forma diferente da forma registrada, em elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, deve ser aceito como uso da marca. Essa avaliação deve ser realizada caso a caso. Particularmente, os seguintes fatores devem ser considerados ao julgar se o uso da variação deve ser aceito como uso genuíno da marca:

a) se o público relevante as considera uma mesma marca;

b) o grau de distintividade entre a marca registrada e a variação;

c) as características do setor na qual a marca é usada e os costumes comerciais do setor em relação ao uso da marca.

7) Sujeito ao parágrafo 6 acima, de modo geral, as variações a seguir não devem ser interpretadas de forma a alterar o caráter distintivo da marca registrada:

a) elementos não distintivos são adicionados ou omitidos, parcial ou integralmente, da marca registrada;

b) o tipo, o tamanho e/ou a cor da marca registrada são alterados, parcial ou integralmente:

i) no caso de uma marca registrada nominativa, contanto que a palavra permaneça identificável na forma usada;

ii) no caso de uma marca registrada figurativa, contanto que a variação consista em características não essenciais para o caráter distintivo da marca registrada;

c) a disposição dos diferentes elementos na marca registrada é alterada, por exemplo, mudando uma disposição vertical para a horizontal;

d) a marca registrada é usada em conjunto com outra marca ou em conjunto com a transliteração de tal marca.

8) O uso on-line de uma marca, por exemplo, na Internet, em um site ou em redes sociais, exceto conforme previsto nos parágrafos 10 e 11, pode constituir uso genuíno. Os critérios para avaliar tal uso geralmente serão os mesmos que para o uso off-line, aplicados caso a caso.

9) Particularmente, os seguintes fatores devem ser levados em consideração ao avaliar se o uso on-line de uma marca deve ser aceito como uso genuíno em uma jurisdição específica na qual a marca está registrada:

a) se houver venda de bens ou prestação de serviços ao público relevante dessa jurisdição;

b) se houver conteúdo direcionado ao público relevante nessa jurisdição, inclusive:

i) se houver uso de um idioma local da jurisdição;

ii) se for permitido o pagamento na moeda local dessa jurisdição;

iii) se forem fornecidos dados de contato locais, como números de telefone, endereços etc.;

c) se o titular da marca conduzir atividade econômica ou tiver uma conexão econômica nessa jurisdição em relação aos bens ou serviços.

10) Determinar se o uso de uma marca em um mundo virtual/metaverso também conta como uso genuíno da marca em relação a bens/serviços não virtuais exige análises de acordo com as circunstâncias de cada caso. Devem ser levados em consideração, entre outras coisas, o propósito de usar a marca no mundo virtual/metaverso e sua relação com os bens/serviços não virtuais, assim como a percepção do público relevante.

11) Em particular, os seguintes fatores devem ser levados em consideração ao avaliar se o uso de uma marca em um mundo virtual/metaverso deve ser aceito como uso genuíno em uma jurisdição específica:

a) se o público relevante na jurisdição tem acesso e participa do mundo virtual/metaverso;

b) se há atividades promocionais direcionadas ao público relevante na jurisdição pelo usuário da marca ou pelo provedor do mundo virtual/metaverso;

c) se o mundo virtual/metaverso oferece a opção de usar uma moeda local da jurisdição;

d) se o mundo virtual/metaverso oferece a opção de usar um idioma local da jurisdição.

12) Circunstâncias além do controle do titular da marca devem ser uma justificativa válida para a não utilização, e tais razões devem ser consideradas caso a caso. Particularmente, as seguintes razões devem ser consideradas como justificativas válidas para a não utilização da marca dentro do território ou parte do território no qual ela está registrada:

a) força maior;

b) restrição ou proibição por política;

c) exigência de uma licença obrigatória ou autorização de comercialização cuja obtenção leve tempo demais.

13) O ônus da prova para justificar a não utilização no caso de um evento amplamente conhecido, como a pandemia de COVID-19, deve ser o mesmo que em outras situações semelhantes, exceto que não deve ser necessário provar o fato de que tal evento é amplamente conhecido na jurisdição relevante. No entanto, ainda deve ser necessário comprovar razões adequadas para a não utilização além do controle do titular da marca, e além do fato do evento amplamente conhecido.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2023 - ISTAMBUL

Resolução Adotada
25 de outubro de 2023

Resolução Q286: Direito Autoral
Associações de gestão coletiva de direitos autorais

Contexto:

1) Esta Resolução aborda as regras sob as quais as associações de gestão coletiva de direitos autorais operam em diversas jurisdições e visa harmonizar certos aspectos dessas regras. A resolução trata da administração coletiva dos direitos autorais e dos direitos conexos ou vizinhos.

2) Esta é a primeira resolução da AIPPI que estuda as associações de gestão coletiva de direitos autorais. Uma estrutura harmonizada é importante quando, como no caso das associações de gestão coletiva de direitos autorais, nem todas as jurisdições têm estruturas em vigor, e não há uma estrutura harmonizada no direito internacional.

3) Esta Resolução não tem como objetivo reexaminar certas exceções às leis de direitos autorais já consideradas em Q246 – "Exceções e Limitações à Proteção de Direitos Autorais para Bibliotecas, Arquivos e Pesquisa Educacional" (Rio de Janeiro, 2015), ou aquelas consideradas em Q216B e Q216A – "Exceções à Proteção de Direitos Autorais e aos Usos Permitidos de Obras Protegidas no Setores Digitais e de Alta Tecnologia" (Hyderabad, 2011; Paris, 2010) nem quaisquer outras exceções.

4) Esta Resolução não aborda a questão da administração coletiva obrigatória. Ficou claro, a partir das discussões do Comitê de Estudo no Congresso Mundial AIPPI em Istambul em 2023, que a administração coletiva obrigatória envolveria uma série de fatores adicionais, incluindo leis de concorrência e considerações constitucionais, o que exigiria uma revisão mais detalhada do que a conduzida até então. Portanto, propõe-se que a administração coletiva obrigatória seja considerada um tópico adicional e independente em uma futura Questão de Estudo da AIPPI.

5) Nesta Resolução:

a) "Associação de gestão coletiva de direitos autorais" refere-se a uma organização que facilita a administração coletiva de direitos autorais e/ou direitos conexos em nome de uma ou mais categorias de Titulares de Direitos para benefício coletivo dos mesmos. Essas organizações concedem licenças para o uso de Material Protegido, arreca- dam royalties de usuários, distribuem receitas aos Titulares de Direitos e, se necessário, aplicam os direitos autorais e/ou direitos conexos sobre o Material Protegido.

b) "Material Protegido" significa o material sujeito à proteção de direitos autorais e/ou à proteção por direitos conexos.

c) "Titular de Direitos" significa qualquer pessoa, exceto por uma Associação de gestão coletiva de direitos autorais, que detém direitos autorais ou direitos conexos ou que de outra forma tem o direito de receber um royalty em relação ao uso de Material Protegido.

6) Esta Resolução trata:

a) da interação entre Titulares de Direitos e usuários de Material Protegido com as Associações de gestão coletiva de direitos autorais; e

b) da regulamentação das Associações de gestão coletiva de direitos autorais, incluindo questões de responsabilidade, transparência, definição de taxas de royalty, distribuição de receitas e aplicação por parte das Associações de gestão coletiva de direitos autorais.

7) Foram recebidos mais de 36 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, contendo informações detalhadas e análises sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Trinta e seis relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e condensados em um Relatório Resumido (veja o link abaixo).

8) No Congresso Mundial AIPPI em Istambul em 2023, o tema desta Resolução foi debatido em mais detalhes por um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária com a presença de todos os membros, após o que a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

Estrutura legal para as Associações de gestão coletiva de direitos autorais

1) A legislação nacional deve permitir a existência e fornecer uma estrutura para a operação das Associações de gestão coletiva de direitos autorais.

Âmbito da regulamentação das Associações de gestão coletiva de direitos autorais

2) As regras e regulamentos sobre as Associações de gestão coletiva de direitos autorais devem, na medida do possível sob as leis nacionais, ser harmonizadas para fornecer uma remuneração eficiente e justa aos Titulares de Direitos, aprimo- rar a previsibilidade, razoabilidade dos termos e facilidade de obtenção de licenças para os usuários e garantir transpa- rência, acesso igualitário e distribuição justa aos Titulares de Direitos, além de melhorar a governança.

Seleção de Associações de gestão coletiva de direitos autorais

3) Se mais de uma Associação de gestão coletiva de direitos autorais estiver disponível, os Titulares de Direitos devem ser livres para selecionar uma Associação de gestão coletiva de direitos autorais de sua própria escolha.

Taxas de royalty

4) As Associações de gestão coletiva de direitos autorais devem fornecer uma estrutura para estabelecer taxas de royalty que sejam justas, razoáveis e transparentes, e permitam que Titulares de Direitos e usuários calculem as taxas de royalty que se aplicam a um uso específico. Controvérsias sobre a honestidade de uma taxa de royalty devem ser dirimidas perante uma entidade imparcial. Na medida do possível, a entidade deve ser especializada no campo a definição de taxas de royalty.

Revisão periódica

5) As Associações de gestão coletiva de direitos autorais devem realizar revisões periódicas e, quando apropriado, ajustar os termos de licenciamento, incluindo taxas de royalty para usuários e remuneração para Titulares de Direitos. Os intervalos de tempo para revisão devem ser estabelecidos levando em consideração o tipo e o setor do Material Protegido licenciado.

Aplicação

6) Os direitos autorais e direitos conexos administrados coletivamente e não administrados coletivamente devem ser aplicados de acordo com os mesmos procedimentos.

Autorização para aplicação de direitos autorais administrados coletivamente

7) Para aplicar um direito autoral ou direito conexo administrado coletivamente, as Associações de gestão coletiva de direitos autorais precisam ser:

a) autorizadas contratualmente pelo Titular de Direitos; ou

b) autorizadas por estatuto.

Titular de Direitos como Parte nas Ações de Aplicação

8) O Titular de Direitos não precisa ser incluído como parte nos processos de aplicação. Se necessário, a prova exigida para provar a originalidade e propriedade dos direitos autorais e/ou direitos conexos pode ser obtida junto ao Titular de Direitos.

Não cobrança de royalties em caso de exceções aos direitos autorais

9) As Associações de gestão coletiva de direitos autorais não terão o direito de cobrar royalties se a aplicação de exceções aos direitos autorais não exigir o pagamento de royalties. No entanto, quando a aplicação de certas exceções aos direitos autorais estiver condicionada ao pagamento de royalties, uma Associação de gestão coletiva de direitos autorais pode ser designada como a organização responsável por coletar o pagamento.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2023 - ISTAMBUL

Resolução Adotada
25 de outubro de 2023

Resolução Q287: Geral
Responsabilidade Geral de Marketplaces On-line por Violações On-line de Direitos de Propriedade Industrial

Contexto:

1) Esta Resolução trata da responsabilidade civil (responsabilidade) de marketplaces on-line por violações on-line de direitos de propriedade industrial, em particular, de marcas, patentes e desenhos industriais. A violação de direitos autorais está fora do escopo desta Resolução.

2) Para os fins desta Resolução, o termo "marketplace on-line" (MO) inclui todos os tipos de plataformas on-line que oferecem bens e serviços de terceiros à venda, conectando ou facilitando a conexão entre terceiros vendedores e compradores, ou facilitando a execução de contratos, mesmo que o MO também ofereça produtos e serviços à venda em nome próprio. Esta Resolução não trata de ofertas de produtos e serviços pelos MOs em nome próprio.

3) Esta Resolução não trata da responsabilidade criminal, da responsabilidade dos marketplaces perante os consumidores em geral, ou de questões de direito internacional privado.

4) Foram recebidos 38 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, contendo informações detalhadas e análises sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e condensados em um Relatório Resumido (que pode ser acessado em www.aippi.org).

5) Há um consenso geral quanto à necessidade de um regime especial de Direito Digital que visa garantir um equilíbrio entre os interesses dos MOs, cujo papel é essencial para o desenvolvimento do comércio eletrônico, e dos detentores de direitos de propriedade intelectual, que devem poder se beneficiar de proteções efetivas.

6) No Congresso Mundial AIPPI em Istambul em 2023, o tema desta Resolução foi debatido em mais detalhes por um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária com a presença de todos os membros, após o que a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

Regime especial de direito digital para marketplaces on-line

1) Os países devem adotar um regime especial de Direito Digital, oferecendo aos marketplaces on-line (MOs) portos seguros de responsabilidade do Direito Geral de Propriedade Intelectual (PI) e dos regimes do Direito Geral, levando em consideração os fatores listados no item 2, e contanto que as condições listadas no item 3 sejam atendidas.

Fatores gerais a serem considerados para a aplicabilidade do regime especial de direito digital aos MOs

2) Para que o regime especial de Direito Digital seja aplicável, o MO deve manter um papel neutro ou passivo em relação às ofertas de venda exibidas em sua plataforma. Para avaliar o papel neutro ou passivo, os seguintes fatores não exaustivos devem ser levados em consideração e examinados caso a caso:

- O MO só presta aos vendedores terceiros serviços de hospedagem para as ofertas de venda deles.
- O MO não implementa controle sobre as atividades de vendedores terceiros.
- O MO não oferece serviços de promoção das ofertas de venda.
- O MO não oferece serviços de otimização de apresentações de ofertas de venda.
- O MO não oferece serviços de armazenamento e/ou envio de produtos.
- O usuário não tem a impressão de que o MO está fornecendo ou vendendo, em seu próprio nome ou por conta própria, os produtos ou serviços em violação. Essa impressão pode ser causada, por exemplo, se o MO não diferenciar suficientemente suas próprias ofertas de venda daquelas de vendedores terceiros, quando o MO também oferecer produtos à venda em seu próprio nome.

Requisitos para os MOs se beneficiarem do porto seguro de responsabilidade do regime especial de direito digital

3) Para que um MO possa se beneficiar dos portos seguros de responsabilidade, devem ser cumpridas as seguintes condições cumulativas:

- O MO não tem conhecimento do caráter infrator do produto oferecido à venda em seu marketplace.
- Ao obter conhecimento do caráter infrator do produto, o MO age rapidamente para remover o acesso às ofertas de produtos infratores.
- O MO fornece o seguinte:
- Procedimento on-line de notificação e remoção e manutenção de remoções. Essa notificação fornecida pelo detentor dos direitos de propriedade intelectual deve ser uma notificação qualificada, e o suposto infrator deve ter a possibilidade de apresentar uma notificação qualificada em resposta.
- Exclusão de vendedores terceiros em caso de ofertas repetidas de venda de produtos infratores.
- O MO monitora, a um padrão mínimo, as ofertas fornecidas por terceiros, e esse padrão deve variar de acordo com a tecnologia razoavelmente disponível para o MO em questão.
- O MO coleta o nome, endereço e dados de contato de vendedores terceiros e verifica se essas informações são precisas e estão atualizadas. O MO fornece diligentemente as informações dos vendedores terceiros ao detentor dos direitos de propriedade intelectual.

Tutelas

4) Se o regime especial de Direito Digital se aplicar com base na avaliação descrita no item 2 e o MO não cumprir todas as condições cumulativas estabelecidas no item 3, ele deve estar sujeito ao Direito Geral de Propriedade Intelectual e ao regime do Direito Geral, incluindo os remédios para violação oferecidos sob esses regimes.

5) Independentemente da responsabilidade do MO nos termos do Direito Geral de Propriedade Intelectual e/ou dos regimes do Direito Geral e/ou da capacidade do mesmo de se beneficiar dos portos seguros nos termos do regime especial de Direito Digital, o MO pode ser obrigado pelo Tribunal ou autoridades competentes a tomar medidas (por exemplo, liminares, para informar os compradores de produtos falsificados) para encerrar violações causadas por terceiros na sua plataforma.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2023 - ISTAMBUL

Resolução Adotada

25 de outubro de 2023

Resolução Q288: Patentes
Comitê Permanente sobre Resolução Farmacêutica
Uso Experimental e Isenções do tipo Bolar

Contexto:

1) Esta questão de estudo trata do uso experimental e das isenções do tipo Bolar como exceção a infrações de patente.

2) Muitos países têm exceções a infrações de patente quando o uso da invenção patenteada tem fins experimentais. Na maioria dos países, atos que de outra forma seriam infrativos podem ser isentos como uso experimental, quando esses atos constituem experimentos "sobre" a invenção patenteada, por exemplo, para fins de estudar a invenção reivindicada como parte do processo da elaboração de aperfeiçoamentos da invenção.

3) A AIPPI já estudou anteriormente o uso experimental como defesa contra a infração de patente - vide a Resolução Q105 ("Uso experimental como defesa contra a alegação de infração de patente", Tóquio, 1992) (a Resolução de Tóquio). A Resolução de Tóquio estabeleceu que deve haver isenção de infração de patente para "atos realizados para fins experimentais". A Resolução definiu tais atos, em parte, como aqueles:

- realizados para fins acadêmicos e sem valor comercial.
- para fins de avaliação dos ensinos e validade de uma patente; e
- usem uma invenção patenteada para fazer experimentos (e não uso comercial)

4) Além de uma isenção para uso experimental, muitos países têm leis específicas que pressupõem isenções de infração quando atos de outra forma infrativos são realizados com o objetivo de desenvolver medicamentos para revisão regulatória. Essas disposições são comumente conhecidas como isenções do "tipo Bolar", em referência à decisão de 1984 do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal no caso Roche Products, Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (1984). Por exemplo, os EUA têm um estatuto que isenta a violação "apenas para usos razoavelmente relacionados ao desenvolvimento e à apresentação de informações ao abrigo de uma lei federal que regula a fabricação, utilização ou venda de medicamentos ou produtos biológicos veterinários". Na União Europeia, a Diretiva 2004/27 da UE, Artigo 10 (6), isenta de violação de patente quaisquer atos de "condução de estudos e ensaios necessários" para desenvolver medicamentos genéricos ou biossimilares.

5) Em 2008, a AIPPI estudou as isenções do tipo Bolar como uma exceção aos direitos exclusivos de patente aplicáveis a medicamentos e outros produtos médicos, na Resolução Q202 ("O impacto das questões de saúde pública nos direitos exclusivos de patente", Boston, 2008) (a Resolução de Saúde Pública). A Resolução de Saúde Pública propôs uma exceção aos direitos de um titular de patente, permitindo que uma parte realize, sem a autorização do titular da patente, atos necessários

para a obtenção de aprovações regulatórias para medicamentos e outros produtos médicos, como dispositivos médicos, diagnósticos, ferramentas de pesquisa e similares. A Resolução de Saúde Pública também esclareceu a Resolução de Tóquio sobre Q105, estabelecendo que a isenção para uso experimental inclui experimentos com fins comerciais.

6) A AIPPI não realizou mais estudos sobre o uso experimental ou as isenções do tipo Bolar desde a resolução de 2008.

7) A última década testemunhou avanços rápidos na tecnologia e um aumento significativo na colaboração internacional em pesquisa e desenvolvimento. Desde o início da pandemia de Covid, a cooperação mundial entre entidades atingiu um nível sem precedentes, afetando a forma como os experimentos são conduzidos. Isso é especialmente verdadeiro para medicamentos, que geralmente estão sujeitos a estudos pré-clínicos e ensaios clínicos em vários países. Essa "globalização" da pesquisa em certas áreas e particularmente no desenvolvimento de medicamentos, somada à discrepância entre as leis nacionais que regem as isenções de patente, dá origem a uma complexidade e incerteza crescentes sobre o escopo da proteção de patentes e possíveis isenções de patente, tanto para o titular da patente quanto para outros.

8) A aplicação consistente e previsível das isenções de uso experimental e do tipo Bolar é, portanto, um fator importante no avanço da pesquisa em medicina e saúde pública, pois dá a investidores, governos e outras partes interessadas a certeza de que as ações tomadas por eles não infringem os direitos legítimos dos titulares de patentes.

9) O Comitê Farmacêutico da AIPPI elaborou um conjunto de 19 perguntas e as enviou aos vários Grupos Nacionais da AIPPI. O Comitê recebeu Relatórios dos seguintes Grupos e Membros Independentes, em ordem alfabética: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Colômbia, Coreia, Equador, El Salvador, Espanha, Estados Unidos da América, Filipinas, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Polônia, Reino Unido, Suécia, Suíça, Taipei Chinês (Membros Independentes), Turquia, Uruguai, Vietnã. Foram recebidos 37 Relatórios no total.

10) O Comitê agradece aos Grupos e Membros Independentes por seus Relatórios úteis e informativos. Todos os Relatórios podem ser acessados na biblioteca da AIPPI em www.aippi.org. Os Relatórios apresentam visões abrangentes das leis, práticas e políticas nacionais e regionais relacionadas ao uso experimental e as isenções do tipo Bolar.

11) No Congresso Mundial AIPPI em Istambul realizado em outubro de 2023, o tema desta Resolução foi debatido em mais detalhes por um Comitê de Estudo dedicado e novamente em uma Sessão Plenária com a presença de todos os membros, após o que a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI delibera que:

Uso experimental e isenções do tipo Bolar são conceitos diferentes, que servem propósitos diferentes.

1) A isenção de Uso Experimental é intrínseca ao direito de patentes, pois tem como objetivo promover o progresso tecnológico, permitindo que inventores realizem experimentos com tecnologias/matérias patenteadas. A isenção de Uso Experimental abrange experimentos sobre a matéria da invenção, independentemente de o objetivo final dos experimentos ter algum valor comercial. Isenções do tipo Bolar são extrínsecas ao direito de patentes por natureza, pois servem principalmente a outros interesses públicos, incluindo a facilitação de aprovações regulatórias e, por fim, a entrada no mercado de medicamentos genéricos para pacientes.

> Embora a isenção de Uso Experimental seja aplicável a todas as áreas técnicas, as isenções do tipo Bolar são concentradas majoritariamente na área médica e possivelmente em outras áreas onde a aprovação regulatória é necessária para a introdução de um novo produto no mercado.

2) Embora a isenção de Uso Experimental e as isenções do tipo Bolar não sejam coextensivas, certas atividades podem se enquadrar no âmbito de ambas as isenções, como o desenvolvimento de atividades que apoiem a aprovação regulatória de medicamentos inovadores.

Escopo da isenção de Uso Experimental limitado a certas atividades

3) Experimentos realizados em uma invenção patenteada devem se enquadrar na isenção de Uso Experimental. A Seção 3.4 da Resolução de Tóquio afirma que "O uso experimental deve estar sujeito ao princípio predominante de que o uso deve envolver trabalho sobre a matéria da patente; ..." e a Seção 3.1 da Resolução de Tóquio estabelece que "... o uso da invenção patenteada realizado para fins acadêmicos e sem valor comercial" deve ser compreendido nesse contexto.

4) Experimentos realizados com uma ferramenta de pesquisa patenteada (um dispositivo, substância ou método destinado ao uso em pesquisa científica) para seu uso reivindicado ou originalmente pretendido não se qualificariam para a isenção de Uso Experimental, mesmo se usados para fins experimentais ou não comerciais. O uso reivindicado ou originalmente pretendido da ferramenta de pesquisa patenteada deve ser determinado a partir do relatório descritivo da patente.

5) As Seções 3.2, 3.3 e 5 da Resolução de Tóquio dispõe que:

> "3.2: O uso experimental inclui testes para avaliar os ensinamentos da patente e a validade da patente.
>
> 3.3: O uso experimental inclui qualquer uso da invenção patenteada em uma extensão apropriada para experimentação (em oposição ao uso comercial) que seja voltado ao propósito de aperfeiçoar a invenção ou fazer avanços sobre a invenção ou encontrar alternativas para a invenção, mas não a exploração comercial da matéria de qualquer aperfeiçoamento ou avanço.
>
> 5: Como o uso experimental é uma exceção aos direitos do titular da patente; essa exceção deve ser interpretada de forma restrita pelos tribunais."

6) Como uma continuação da Resolução de Tóquio, as disposições de Uso Experimental devem isentar de infrações de uma patente empreendida para fins experimentais na matéria da invenção, quando para discernir ou descobrir:

> I) a validade da patente e o escopo da proteção concedida pela patente;
>
> II) recursos, propriedades, características inerentes ou vantagens da matéria patenteada;
>
> III) métodos alternativos de fabricação ou uso da matéria patenteada para o mesmo fim; ou
>
> IV) aperfeiçoamentos da matéria patenteada.

A isenção de Uso Experimental pode se estender ao fornecimento e a outras assistências por partes remotas sob certas condições:

7) Qualquer pessoa ou entidade que auxilie um terceiro na realização de uma atividade experimental que se enquadre na isenção de Uso Experimental não deve ser responsável por eventual infração de patente, mesmo que haja intenção comercial do terceiro. Por exemplo, um fornecedor de um produto patenteado pode ser isentado de infração se for capaz de demonstrar que o produto patenteado é fornecido exclusivamente para um ato isento. De acordo com o parágrafo 4, a experimentação com uma ferramenta de pesquisa por tal entidade ou pessoa que auxilia um terceiro para seu uso originalmente reivindicado ou pretendido não deve ser um ato isento.

Ônus da prova do uso experimental recai sobre as Partes que apresentam a defesa da isenção

8) A Seção 6 da Resolução de Tóquio, que estabelece que *"O ônus da prova de uma exceção de uso experimental deve recair sobre as partes que apresentam tal exceção"*, também deve ser aplicada a pessoas ou entidades que auxiliam uma terceira parte na realização de atos experimentais, por exemplo, fornecendo materiais ou equipamentos para isso.

Escopo das isenções do tipo Bolar

9) Tipo de Atividades - As isenções do tipo Bolar devem se aplicar a atos necessários para o desenvolvimento de produtos inovadores, biossimilares e/ou genéricos, que exigem aprovação regulatória.

10) Escopo Geográfico - As isenções do tipo Bolar se aplicam quando o ato de outra forma infrativo ocorre com o propósito de gerar dados em apoio a uma apresentação para revisão regulatória, independentemente de a revisão regulatória ocorrer no território onde os experimentos são realizados.

Isenção do tipo Bolar se estende ao fornecimento e outras assistências por partes remotas sob certas condições:

11) Fornecimento e Outras Assistências por Partes Remotas - Empreiteiros que auxiliam na realização de atividades de uma terceira parte isenta por uma isenção do tipo Bolar não devem ser responsáveis por infração de patente em razão de atos de assistência prestados em relação à atividade isenta. Por exemplo, um fornecedor de um produto patenteado deve ser isentado de infração se for possível demonstrar que o produto patenteado é fornecido exclusivamente para um ato ao qual se aplica uma isenção do tipo Bolar. O ônus da prova de uma isenção do tipo Bolar deve recair sobre a parte que apresenta tal isenção.

A Isenção do tipo Bolar não inclui atividades de estocagem:

12) "Estocagem" é a fabricação de um produto durante o prazo de vigência de uma patente sobre tal produto para a realização de vendas após a expiração da patente em quantidade superior à exigida para fins de revisão regulatória. A estocagem não deve ser coberta pelas isenções do tipo Bolar.

2024

CONGRESSO DE HANGZHOU

AIPPI

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2024 - HANGZHOU

Resolução Adotada
22 de outubro de 2024

Resolução Q289: Patentes
Harmonização dos requisitos de divulgação e consequências da não conformidade

Contexto:

1) Essa Resolução diz respeito à harmonização dos requisitos de divulgação e às consequências da não conformidade.

2) As leis de algumas jurisdições exigem que os depositantes de patentes divulguem o Estado da Técnica ao Escritório de Patentes, como, por exemplo, o estado da técnica que possa ser considerado relevante para a avaliação da novidade e/ou da etapa inventiva das reivindicações de uma patente. Por um lado, essa obrigação aumenta o trabalho envolvido e, portanto, também os custos de depósito de pedidos de patente. Por outro lado, essa obrigação pode servir à eficiência do sistema, pois proporciona um exame mais eficaz do pedido de patente se o Escritório de Patentes tiver a oportunidade de considerar e avaliar mais informações relevantes ou potencialmente relevantes para a patenteabilidade.

3) Esta Resolução determina se, e em que medida, um Requisito de Divulgação deve ser exigido durante o processo de um pedido de patente e após a concessão da patente, e quais sanções devem ser aplicadas pelo não cumprimento de tais obrigações.

4) Foram recebidos 40 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (que pode ser encontrado em www.aippi.org).

5) No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

6) Esta Resolução não aborda nenhuma questão especial de divulgação relacionada a recursos genéticos/conhecimento tradicional (GRTK), que estão fora do escopo da Resolução.

A AIPPI resolve:

1) É desejável a Harmonização das Exigências de Divulgação.

2) O termo "Exigência de Divulgação", conforme utilizado neste documento, significa "uma exigência de divulgação da Técnica Anterior ao Escritório de Patentes". O termo "Estado da Técnica", conforme utilizado neste documento, significa "todas as informações que foram disponibilizadas ao público em qualquer lugar do mundo, sob qualquer forma, antes da data de depósito ou, quando aplicável, da data de prioridade".

3) Não deve haver nenhuma exigência para que o depositante, ou qualquer outra pessoa envolvida na preparação ou processamento do pedido de patente, divulgue qualquer Estado da Técnica ao Escritório de Patentes.

4) Não será necessário que o depositante pesquise o Estado da Técnica.

5) Não obstante o parágrafo 3 acima, se a Lei Nacional prevê uma Exigência de Divulgação, a Exigência de Divulgação deve ser limitada ao Estado da Técnica citado pelos Escritórios de Patentes para a mesma invenção e aplicada somente mediante solicitação do Escritório de Patentes.

6) A AIPPI recomenda que todos os Escritórios de Patentes compartilhem informações sobre o Estado da Técnica por meio de um banco de dados comum, acessível ao público, ou de um portal comum para esse banco de dados (por exemplo, Global Dossier ou Common Citation Document - CCD).

7) Não obstante o parágrafo 3 acima, caso a Lei Nacional preveja uma Exigência de Divulgação, a apresentação dos documentos do Estado da Técnica por si só deverá satisfazer a Exigência de Divulgação, sem a necessidade de qualquer análise ou referência a partes específicas dos mesmos. Em processos perante um Escritório de Patentes, não deve ser exigida a apresentação de tal documento de Estado da Técnica que possa ser facilmente recuperado por esse Escritório de Patentes.

8) Qualquer informação sobre o Estado da Técnica comunicado ao Escritório de Patentes por escrito deve ser disponibilizada ao público assim que o pedido de patente for disponibilizado ao público.

9) O envio do Estado da Técnica de acordo com o Requisito de Divulgação não deve ser considerado como qualquer tipo de admissão com relação à relevância desse Estado da Técnica para qualquer uma das reivindicações da patente ou do pedido de patente em qualquer processo.

10) Além do parágrafo 5 acima, e não obstante o parágrafo 3 acima, se uma jurisdição tiver uma Exigência de Divulgação em sua Lei Nacional e for descoberto, a qualquer momento após a concessão da patente, que houve uma falha intencional no cumprimento da Exigência de Divulgação, o órgão administrativo ou judicial pertinente deve ter autoridade para revogar parcialmente a patente com base nisso, mas apenas na medida em que o Estado da Técnica não divulgada seja prejudicial à validade do objeto de uma ou mais reivindicações da patente.

11) A AIPPI recomenda um estudo mais aprofundado das exigências especiais de divulgação relacionadas ao GRTK, tendo em vista a exigência de divulgação.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2024 - HANGZHOU

Resolução Adotada
22 de outubro de 2024

Resolução Q290: Marcas
Conflitos entre marcas mistas que incluem elementos não distintivos

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito aos fatores que devem ser considerados pelos tribunais ou escritórios de PI na avaliação da similaridade e do risco de confusão entre marcas quando uma ou ambas são marcas mistas que incluem elementos não distintivos, e qual o papel que esses elementos não distintivos devem desempenhar na avaliação.

2) O tema dos elementos não distintivos como partes constituintes das marcas e seu impacto na avaliação da similaridade da marca e do risco de confusão, ou na reivindicação de direitos exclusivos sobre uma marca, foi parcialmente abordado em resoluções anteriores da AIPPI, como a Q127 "Avaliação da Confusão na Lei de Marcas" (1995) e "Limitações dos Direitos de Marca" (2007). No Congresso Mundial da AIPPI em 2022, uma sessão de painel intitulada "Quão diferente é diferente?" tratou da questão das marcas mistas e da avaliação de sua similaridade e risco de confusão.

3) Determinar as semelhanças e a probabilidade de confusão entre marcas supostamente conflitantes é uma questão fundamental no processo e na aplicação de marcas. Uma vez que a avaliação da similaridade é mais difícil quando uma ou ambas as marcas em conflito são mistas, e ainda mais desafiadora se elementos não distintivos estiverem envolvi- dos, e na medida em que o trabalho anterior da AIPPI não cobriu os princípios, fatores ou circunstâncias que podem ser relevantes para essa questão, um estudo mais extenso e esta Resolução são justificados.

4) 41 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses Relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (que pode ser encontrado em www.aippi.org).

5) No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve:

1) A avaliação da similaridade e do risco de confusão entre marcas, quando pelo menos uma delas for uma marca mista que inclua pelo menos um elemento não distintivo, deve ser feita caso a caso.

2) Ao avaliar a semelhança e o risco de confusão entre essas marcas, a impressão geral da marca mista (Regra "Anti- Dissecção") deve ser considerada levando-se em conta o elemento dominante de qualquer uma das marcas (Regra "Elemento Dominante"), juntamente com a distinção do(s) elemento(s) e quaisquer outros fatores ou circunstâncias relevantes para o caso específico.

3) Um elemento não distintivo de uma marca mista não deve, como regra geral, ser completamente desconsiderado ao se avaliar a similaridade e o risco de confusão, embora esse elemento não distintivo normalmente receba menos peso na avaliação.

4) Esses fatores ou circunstâncias mencionados no parágrafo 2) desta Resolução incluem, mas não se limitam a:

a) a estrutura da(s) marca(s) mista(s), em particular:

i) se os elementos distintivos e não distintivos seriam considerados pelo público relevante como separáveis;
ii) o tamanho comparativo relativo desses elementos;
iii) a distância e/ou a proporção entre eles;

b) a percepção do público relevante;

c) o histórico e o status de uso da marca registrada anterior;

d) o grau de sofisticação do público relevante;

e) as práticas e convenções relacionadas ao uso de marcas registradas no campo relevante;

f) a natureza dos elementos não distintivos da(s) marca(s) mista(s);

g) a natureza e as características dos bens ou serviços relevantes;

h) o setor/campo de atuação das marcas registradas em questão.

5) A abordagem mencionada nos parágrafos 1) a 4) desta Resolução deve ser aplicada tanto ao registro de marca quanto aos procedimentos de infração ao avaliar a similaridade e o risco de confusão entre as marcas supostamente conflitantes.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2024 - HANGZHOU

Resolução Adotada
22 de outubro de 2024

Resolução Q291: Direito Autoral
Defesa de paródia nos direitos autorais

Contexto:

1) Essa resolução diz respeito à possibilidade de terceiros, sem a permissão do autor ou do detentor dos direitos de uma obra subjacente, usarem essa obra protegida por direitos autorais para criar uma "paródia", sem serem responsabilizados por infração e sob quais condições.

2) Esta Resolução busca encontrar princípios harmonizados para a defesa da paródia, mas intencionalmente não define paródia e pode se aplicar a gêneros e defesas relacionados, como sátira, caricatura e pastiche.

3) Esta Resolução se limita a questões de direito civil (privado) de direitos autorais. Esta Resolução não trata de questões de direito privado internacional.

4) 43 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses Relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (que pode ser encontrado em www.aippi.org).

5) No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve:

1) Sob as condições estabelecidas nesta Resolução, em reclamações por violação de direitos autorais, a paródia deve ser reconhecida como uma exceção, defesa ou limitação.

2) A paródia é uma forma de liberdade de expressão.

3) Em reclamações por violação de direitos autorais, a paródia, como exceção, defesa ou limitação, deve estar disponível em relação a todos os tipos de obras.

4) Paródia, como uma exceção, defesa ou limitação aos direitos autorais:

i) deve ser reconhecidamente diferente da obra subjacente usada na paródia.

ii) deve incluir um elemento de humor, escárnio ou crítica do trabalho subjacente, de seu autor ou de qualquer outra coisa.

iii) deve satisfazer o teste de três etapas refletido no Artigo 9(2) da Convenção de Berna, que também está incorporado no Acordo TRIPS (Artigo 13) e que também foi incorporado ao Artigo 10 do Tratado de Direitos Autorais da WIPO (WCT).

iv) não precisam satisfazer o nível mínimo de requisitos de originalidade para proteção de direitos autorais.

v) não precisam reconhecer o detentor dos direitos autorais ou o autor da obra usada na paródia (não há exigência de atribuição).

vi) não exige permissão ou remuneração ao detentor dos direitos da obra subjacente usada na paródia.

vii) não deve induzir o público a erro quanto à sua natureza ou ao seu autor

5) A exploração comercial de uma paródia não deve ser impedida por si.

6) A existência de um direito moral do autor da obra subjacente utilizada na paródia não será, por si só, suficiente para impedir a aplicação da exceção, defesa ou limitação da paródia.

7) Não obstante o disposto no item 6, a paródia não pode justificar a distorção, mutilação ou outra modificação permanente de uma obra original se ela existir apenas em uma incorporação física.

8) Uma paródia deve ser avaliada objetivamente e a intenção do criador não deve ser decisiva para determinar se uma paródia deve ser reconhecida como paródia para fins de exceção, defesa ou limitação no contexto de uma reivindicação de violação de direitos autorais.

CONGRESSO MUNDIAL DA AIPPI 2024 - HANGZHOU

Resolução Adotada
22 de outubro de 2024

Resolução Q292: Geral
Alegações Injustificadas de Violação de Direitos de Propriedade Intelectual ("PI")

Contexto:

1) Esta Resolução diz respeito a alegações injustificadas de violação de PI, em particular (a) o tipo de atividades que cons- tituem alegações injustificadas de violação de PI e (b) as consequências de fazer tais alegações injustificadas de violação de PI.

2) Nesta resolução, "alegações injustificadas de violação de PI" referem-se a alegações de violação que excedem os limites do exercício legítimo do direito de um titular de PI.

3) Dada a natureza transfronteiriça da violação de PI e o alcance transfronteiriço das alegações de violação de PI, é desejável uma estrutura harmonizada sobre as questões de alegações injustificadas de violação de PI. Essa estrutura beneficiaria tanto os detentores de direitos de PI quanto as partes que estão sujeitas a alegações de violação de PI, proporcionando consistência, certeza e previsibilidade na avaliação da legitimidade de tais alegações.

4) Esta Resolução não aborda a interação da lei concorrencial/antitruste com alegações de violação de PI e se o exercício de um direito de PI poderia ser barrado devido ao fato de seu exercício ser anticoncorrencial. Essa Resolução também não aborda questões relacionadas a boas práticas comerciais gerais, lei de marketing, licenciamento compulsório e abuso do próprio sistema de registro de PI (como modelos de utilidade e registros de marca potencialmente abusivos e pedidos de patentes divisionais repetitivos).

5) Foram recebidos 37 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses Relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (que pode ser encontrado em www.aippi.org).

6) No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve:

1) As leis sobre alegações injustificadas de violação de PI devem ser harmonizadas para fornecer uma estrutura clara e consistente em todas as jurisdições para as partes relevantes.

2) A determinação de se uma alegação de violação de PI é injustificada deve ser uma abordagem sensível aos fatos que avalia uma combinação de critérios objetivos e subjetivos. Os fatores que devem ser levados em conta incluem, sem limitação:

a) se a alegação foi feita com uma base razoável (ou seja, se uma pessoa razoável na posição da parte que fez a alegação teria acreditado que houve uma infração);

b) a motivação da parte que fez a alegação, em particular se a alegação foi feita com intenção maliciosa ou de má-fé; e

c) o conhecimento da parte que fez a alegação, em particular se essa parte tinha conhecimento de (i) circunstâncias destruidoras de validade ou (ii) circunstâncias que levaram à não violação.

3) O simples fato de uma alegação de violação de PI ser posteriormente comprovada como incorreta, seja por invalidade ou não violação, não garante, por si só, uma conclusão conclusiva de que essa alegação era injustificada. Entretanto, pelo menos os itens a seguir devem ser considerados como alegações injustificadas de violação de PI:

a) Fazer uma alegação de violação de PI enquanto tiver conhecimento real da validade destruindo as circunstâncias;

b) Fazer uma alegação de violação de PI enquanto tiver conhecimento real das circunstâncias que levam à não violação;

c) Fazer uma alegação de violação de PI quando o direito de PI não existe de fato; e

d) Fazer uma alegação de violação de PI com o objetivo de obter uma liminar contra uma suposta violação adicional quando o direito de PI invocado tiver expirado.

4) O simples fato de uma alegação de violação de PI ser posteriormente comprovada como fundamentada (por exemplo, por uma decisão sobre o mérito) não garante, por si só, uma conclusão conclusiva de que a alegação de violação de PI foi justificada.

5) Os itens a seguir não devem resultar categoricamente em uma conclusão de que uma alegação de violação de PI é injustificada:

a) Fazer uma alegação de violação de PI quando a parte que faz a alegação sabia ou deveria saber que a reivindicação de violação tinha baixa probabilidade de ser bem-sucedida;

b) Fazer uma alegação de violação de PI antes que o direito de PI tenha sido concedido, desde que tais comunicações não afirmem o direito de PI como concedido; e

c) Fazer uma alegação de violação de PI quando as negociações de acordo ou outros processos de resolução de disputas estiverem em andamento.

6) Qualquer comunicação que possa ser razoavelmente entendida pela pessoa contra a qual a alegação de violação de PI é feita como uma ameaça de processos de violação, seja uma ameaça expressa ou implícita, pode constituir uma alegação injustificada de violação de PI, sujeita aos Parágrafos 3), 4) e 5). Entretanto, a mera notificação da existência de um direito de PI não deve ser considerada uma ameaça de processo por infração.

7) As leis nacionais ou regionais devem se esforçar para oferecer maior clareza sobre o que constitui ou não uma ameaça de processos de infração para permitir que as partes se comuniquem sem receio de incorrer em responsabilidade potencial por alegações injustificadas de infração de PI.

8) Qualquer parte, seja ela o titular real dos direitos de PI ou qualquer outra parte (como um licenciado não exclusivo, um licenciado exclusivo, uma empresa do grupo e/ou outro terceiro), que fizer uma alegação de violação de PI será responsabilizada se a alegação for considerada injustificada. Advogados, solicitadores e outros profissionais de PI ou jurídicos que atuem em sua capacidade profissional e de acordo com as regras de conduta profissional aplicáveis, em nome de seus clientes, não serão pessoalmente responsáveis por fazer alegações injustificadas de violação de PI.

9) Os processos de reparação em relação a uma alegação injustificada de violação de PI podem ser movidos pela parte a quem a alegação de violação de PI foi feita e/ou por qualquer outra parte cujos interesses tenham sido, ou possam ser, afetados pela alegação.

10) Quando uma alegação de violação de um direito de PI for considerada injustificada, um ou mais dos seguintes recursos, se aplicável, devem estar disponíveis contra a parte que fez a alegação injustificada:

a) Sentença declaratória de que a alegação de violação de PI é injustificada;

b) Liminar;

c) Danos;

d) Multas;

e) Danos punitivos;

f) Publicação da sentença;

g) Publicação da correção;

h) Remoção da alegação; e/ou

i) Reembolso de custos judiciais e legais.

11) O ônus da prova em casos de alegações injustificadas de violação de PI recai sobre a parte que alega que uma alegação é injustificada.

Revisão final e padronização
Leonor Magalhães Galvão e Marcos Chucralla M. Blasi
(Correlatores do Grupo Nacional Brasileiro da AIPPI)