

# NOTAS E COMENTÁRIOS

---

## O ACORDO SOBRE TRIPS

ELISABETH KASZNAR FEKETE

Como amplamente noticiado pela imprensa, os representantes dos governos de 123 países, entre os quais o Brasil, assinaram, no dia 15.4.94, durante conferência realizada em Marrakesh, a Ata Final da Rodada Uruguai do GATT, encerrando sete anos e meio de negociações.

Além da Ata Final, que incorpora os resultados das negociações da Rodada Uruguai, os países aderentes assinaram o Acordo que estabelece a Organização Mundial do Comércio — OMC e diversos anexos, entre os quais destacamos o Acordo sobre os aspectos comerciais dos direitos de propriedade intelectual, incluindo o comércio de bens contrafeitos, conhecido como Anexo 1C ou Acordo sobre TRIPs.

O conjunto de textos assinados na cidade marroquina é considerado o mais amplo acordo comercial internacional da história e sua aplicação pode refletir-se num acréscimo anual de US\$ 235 bilhões à receita mundial, a partir de 2005, segundo prevê um estudo do GATT.

A importância histórica, econômica e política desse acordo leva-nos a complementar a notícia publicada na Revista da ABPI precedente, nesta seção, sob o título GATT — Encerramento bem-sucedido da Rodada Uruguai, apresentando agora, a título informativo, uma retrospectiva e uma tradução condensada dos principais artigos que compõem o Acordo sobre TRIPs. Este acordo, que deve acarretar o fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade intelectual em escala mundial, é compatível com os

tratados internacionais já existentes, cujo cumprimento expressamente exige dos signatários.

### 1. Retrospectiva

O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, conhecido como GATT, foi criado em 1947, com as metas prioritárias de liberalização e multilateralização das relações comerciais internacionais. A abrangência das negociações foi sendo ampliada nas rodadas que se sucederam, tendo incorporado o tema da propriedade intelectual, uma das áreas de mais difícil ajuste.

A Rodada Uruguai iniciou-se em Punta del Este em 1986, incluindo negociações para criação da OMC (acima referida), conhecida em inglês como MTO ou WTO, *World Trade Organization*. Tal organização é dotada de personalidade jurídica internacional, ao passo que o GATT caracteriza-se como secretariado interino. Este, aliás, entrou em período de transição no momento da assinatura da Ata Final da Rodada Uruguai, e continuará funcionando até 1.1.95, quando a OMC o sucederá.

Para aderir à OMC, os países devem acatar integralmente os resultados da Rodada Uruguai; mais de 20 países, entre os quais a Rússia e a China, estão na lista de espera para adesão.

Os acordos assinados em Marrakesh revestem-se de natureza de tratados internacionais, cuja aplicação depende ainda da ratificação pelos congressos dos países

signatários; grande parte deles comprometeu-se a fazê-lo até o final deste ano. A União Européia assinou como entidade, a par dos países membros.

As leis internas dos países signatários deverão ser compatibilizadas com os textos da Rodada Uruguai. No que diz respeito ao Acordo sobre TRIPs, o governo brasileiro comprometeu-se, em fevereiro deste ano, a apresentar emendas ao Senado, incorporando o respectivo texto, e considerou ambíguo o art. 27, sobre exploração local da patente, divergindo dos EUA sobre sua interpretação. O Acordo sobre TRIPs não trata da importação paralela.

## 2. Versão condensada dos principais artigos do TRIPs\*

No preâmbulo, os países-membros expressam seu desejo de reduzir as distorções e impedimentos ao comércio internacional e levam em consideração a necessidade de promover a proteção efetivas e adequada dos direitos de propriedade intelectual (DPI) e de assegurar que as medidas destinadas a torná-los exequíveis não se transformem em barreiras ao comércio.

Por outro lado, os signatários reconhecem a necessidade de uma estrutura de princípios regendo o comércio internacional de bens falsificados e enfatizam a importância de reduzir as tensões, por meio de mecanismos multilaterais de solução de disputas.

### *Parte I: Dispositivos gerais e princípios básicos*

O art. 1.º faculta aos membros a possibilidade de implementarem em suas leis internas uma proteção mais extensiva

\* Para a tradução sintética aqui apresentada, a organizadora desta seção tomou por base o texto em inglês do Acordo sobre TRIPs publicado in *Aippi Newsletter* n. 6-1/94.

do que aquela exigida pelo acordo, desde que não contrarie os dispositivos do mesmo, assegurando-lhes liberdade para determinar o método de implementação das regras de acordo com seu próprio sistema legal.

Pelo art. 2.º os membros comprometem-se a cumprir as obrigações já assumidas através da adesão às seguintes convenções internacionais: Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, Convenção Internacional de Roma para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, e Tratado de Washington sobre a Proteção de Circuitos Integrados.

O princípio do tratamento nacional é estabelecido pelo art. 3.º segundo o qual cada país signatário concederá aos nacionais dos demais membros um tratamento não menos favorável do que o concedido aos seus próprios nacionais, ressalvadas as exceções já fixadas nos tratados pertinentes.

Já o princípio da nação mais favorecida, pelo qual qualquer vantagem ou imunidade concedida por um signatário aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais dos outros membros, e as exceções a este princípio constam do art. 4.º.

### *Parte II: Padrões relativos à disponibilidade, alcance e uso de direitos de propriedade intelectual*

#### Seção 1: Direitos de autor e conexos

O art. 9.º erige o dever de cumprimento, pelos signatários, dos arts. 1.º a 21 e do Anexo da Convenção de Berna (pelo seu Ato de Paris, de 24.7.71); contudo, o acordo não confere aos países-membros qualquer direito ou obrigação com respeito aos direitos previstos no art. 6.º bis

dessa Convenção, o qual protege os direitos morais do autor.

Os programas de computador devem ser protegidos, quer em código fonte, quer em código objeto, como obras literárias, sob a Convenção de Berna (1971), em conformidade com o art. 10, 1 do Acordo sobre TRIPs. Dessa forma, a tutela do *software* segue o regime dos direitos de autor.

Art. 10, 2: as compilações de dados cujo conteúdo esteja selecionado ou organizado de forma a constituir uma criação intelectual serão protegidas como tais; elas passam, portanto, a ter proteção sob o regime dos direitos autorais.

O art. 11 prevê o direito dos autores e de seus sucessores de autorizarem ou proibirem o licenciamento de suas obras, pelo menos no que diz respeito aos programas de computador e às obras cinematográficas.

Para os países que adotaram prazos de proteção dos direitos de autor e conexos calculados com base diversa à da vida da pessoa física, é estipulado, pelo art. 12, o prazo mínimo de 50 anos, contados do final do ano de calendário da publicação autorizada ou, à falta dessa, do final do ano de calendário da criação da obra.

O art. 14 sistematiza a proteção dos artistas intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas (gravações de sons) e organizações de radiodifusão.

## Seção 2: Marcas

O art. 15, que define os sinais que podem ser registrados como marcas, é transcrito a seguir: "Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, capaz de distinguir os bens ou serviços de uma empresa dos de outras, será apto a constituir uma marca. Tais sinais, em particular palavras incluindo nomes civis, letras, números, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação de tais sinais, serão elegíveis para registro como marcas. Quanto

aos sinais não inerentemente capazes de distinguir os bens ou serviços pertinentes, os membros podem se submeter a sua registrabilidade ao requisito da distintividade adquirida através do uso. Os membros podem exigir, como uma condição de registrabilidade, que os sinais sejam perceptíveis visualmente."

O acordo especifica os direitos conferidos pelo registro da marca (art. 16) e seu prazo de duração, que não deve ser inferior a 7 anos, prorrogáveis indefinidamente por períodos equivalentes (art. 18).

O art. 16 preceitua, ainda, que o art. 6.<sup>o</sup> bis da Convenção da União de Paris, pela Revisão de Estocolmo de 14.7.67 (que protege as marcas notoriamente conhecidas), aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos serviços, devendo alcançar também o uso da marca para bens ou serviços de campos diversos daqueles cobertos pela marca registrada, de forma que tal uso possa indicar uma conexão e desde que exista o risco de prejudicar os interesses do titular.

Conforme prescreve o art. 19, o registro marcário somente pode ser declarado caduco após o decurso do período mínimo de 3 anos ininterruptos sem uso, a não ser que razões válidas sejam apresentadas pelo titular; circunstâncias tais como restrições à importação ou outras exigências governamentais serão reconhecidas como razões válidas que justifiquem a falta de uso da marca.

O art. 20 declara que o uso de uma marca não será injustificadamente onerado por exigências especiais, tais como o uso com outra marca, ou o uso de uma forma especial ou prejudicial à sua distintividade.

Os membros podem estabelecer, como permite o art. 21, condições para a licença e cessão de marcas, não sendo obrigatória a transferência do fundo de comércio para legitimar a cessão de uma marca. A licença compulsória de marcas, contudo, é expressamente proibida.

### Seção 3: Indicações geográficas

O art. 22 consolida as regras de proteção das indicações geográficas, as quais, no caso dos vinhos e bebidas alcoólicas, mereceram proteção adicional pelo art. 23, que inclui previsão no sentido de que o Conselho TRIPs empreenderá negociações com vistas a estabelecer um sistema multilateral de notificação e registro, no que concerne aos vinhos.

### Seção 4: Desenhos industriais

Os arts. 25 e 26 preceituam os requisitos e os direitos decorrentes da proteção dos desenhos industriais, cuja duração deve ser de 10 anos, no mínimo.

### Seção 5: Patentes

Na esteira do estatuído no art. 27, os inventos patenteáveis ganham grande abrangência: patentes podem ser concedidas para quaisquer inventos, em todos os campos da tecnologia, desde que novos, contenham atividade inventiva e aplicabilidade industrial, não cabendo discriminação quanto à circunstância de serem os produtos importados ou produzidos *in loco*. As exceções à patenteabilidade são limitadas a matérias de ordem pública ou imorais; aos inventos que causem danos sérios ao meio ambiente; aos tratamentos médicos de seres humanos ou animais; às plantas e animais (excetuados os microorganismos) e aos processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais.

Quanto às variedades vegetais, os membros concederão proteção por meio de patentes ou de um regime *sui generis*, ou ainda, por uma combinação de ambos os regimes.

Como se infere do art. 30, os membros podem prever exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que não conflitem com a exploração normal da mesma e não

prejudiquem os interesses legítimos do titular.

Art. 31: para as leis nacionais que permitem formas diversas de uso não autorizado pelo titular (tais como a licença compulsória), o acordo especifica os limites e condições a que deverão se sujeitar.

O prazo de proteção mínimo das patentes, consignado no art. 33, deve ser de 20 anos, contados da data do depósito do pedido.

### Seção 6: Topografias de circuitos integrados

Pelo art. 35, os membros concordam em conceder proteção às máscaras topográficas, em conformidade com os arts. 2.º a 7.º, 12 e 16, § 3.º, do Tratado de Washington sobre a Proteção de Circuitos Integrados, de 26.5.89. Artigos complementares convencionam a extensão dos direitos do titular aos produtos que incorporem a máscara reproduzida ilegalmente (art. 36) e o prazo mínimo de 10 anos para a proteção. (art. 38).

### Seção 7: Proteção de informações confidenciais

O art. 39 inclui expressamente no escopo do art. 10 bis da Convenção da União de Paris, Revisão de Estocolmo, que assegura a proteção efetiva contra a concorrência desleal, a tutela das informações confidenciais (tanto dos segredos de indústria e de comércio, quanto dos dados submetidos a órgãos governamentais para obtenção da autorização de comercialização de produtos farmacêuticos ou agroquímicos).

### Seção 8: Controle de práticas restritivas em contratos de licenciamento

O art. 40 permite aos membros especificarem, em suas leis, as práticas ou condições de licenciamento de tecnolo-

gia que possam, em casos particulares, constituir abusos dos direitos de propriedade intelectual, produzindo efeitos adversos na concorrência do mercado pertinente, facultando-lhes ainda a adoção de medidas de prevenção ou controle de tais práticas, desde que coerentes com os demais dispositivos do acordo.

### *Parte III: Executibilidade dos direitos de propriedade intelectual*

Nesta parte do acordo, os membros se comprometem a assegurar procedimentos que permitam ação efetiva contra a infração dos direitos por ele cobertos, estabelecendo uma série de padrões mínimos de ações judiciais cíveis (inclusive preventivas, cf. art. 50), criminais (art. 61) e administrativas. Entre estas últimas, encontra-se a possibilidade dos titulares de requerer a suspensão, pelas autoridades alfandegárias, da liberação dos produtos importados contendo marca contrafeita ou direitos autorais pirateados (arts. 51 e ss.).

### *Parte IV: Aquisição e manutenção dos direitos de propriedade intelectual e procedimentos relacionados*

Os membros podem exigir procedimentos e formalidades razoáveis para aquisição e manutenção dos DPI.

### *Parte V: Prevenção e solução de controvérsias*

À solução de disputas aplicar-se-ão as regras do GATT (Rodada Uruguai).

### *Parte VI: Disposições transitórias*

Os arts. 65 e 66 fixam os seguintes prazos para a adequação das leis internas dos países membros ao acordo:

- 1 ano, para os países desenvolvidos;
- 5 anos, para os países em desenvolvimento e para aqueles em transição de uma economia centralizada para economia de mercado;
- 11 anos, para os países menos desenvolvidos;
- o prazo adicional de 5 anos é assegurado para os países em desenvolvimento que, na data geral de aplicação do acordo, não concedam patentes em alguma área tecnológica.

O art. 67 convencionou a cooperação técnica e financeira, por parte dos países desenvolvidos, em favor dos demais.

### *Parte VII: Dispositivos institucionais e finais*

O art. 68 designa o Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio para monitorar a implementação e o cumprimento do acordo pelos países aderentes.

O § 2.º do art. 70 lembra que todos os direitos de propriedade intelectual existentes antes da entrada em vigor do acordo sujeitam-se às suas regras, mas também aqueles que venham a existir subsequente à essa data.

Aos países que não oferecem proteção patentária para os produtos farmacêuticos e agroquímicos, o n. 8 do art. 70 determina o dever de conceder-lhes proteção transitória (*pipeline*), conforme regras específicas, das quais destacamos as seguintes:

- a) tais pedidos de patentes deverão ser admitidos a partir da data de entrada em vigor do acordo estabelecendo a OMC;
- b) deverá ser garantida proteção patentária a partir da concessão da mesma e pelo período de validade remanescente, contado da data de depósito do pedido.