

NUNO PIRES DE CARVALHO

ACORDO TRIPS COMENTADO

DISPOSIÇÕES GERAIS,
PRINCÍPIOS BÁSICOS,
MARCAS

VOLUME I

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2020

Copyright © 2020 by Nuno Pires de Carvalho

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

Capa: Veneza, entrada para o Grande Canal, com a Dogana (Alfândega) à esquerda e ao centro. Aqui chegavam os navios comerciais que fizeram a riqueza da cidade - e, segundo Shakespeare, a de todas as nações que com ela faziam comércio. © NPdC 2015.

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

C331a

Carvalho, Nuno Pires de
Acordo TRIPS comentado : disposições gerais, princípios básicos, marcas
: volume 1 / Nuno Pires de Carvalho. -- Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2020.
524 p. ; 23 cm.

ISBN 978-65-5510-039-6

1. Propriedade intelectual. 2. Organização Mundial do Comércio
(OMC). 3. Patente. 4. Livre comércio. 5. Segredos comerciais. I. Título.

1176448

CDD 346

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

Sumário

Nota Preliminar – A Propriedade Intelectual como Fator de Diferenciação e o Papel Fundamental que Desempenha para Assegurar a Livre Concorrência	1
1. Introdução	1
2. A diferenciação como função essencial de todos os ramos da propriedade intelectual	2
(a) Definições tradicionais da propriedade intelectual	2
(i) A definição da propriedade intelectual mediante a designação de seus componentes.....	3
(ii) A definição da propriedade intelectual mediante a sua associação com ideias.....	5
(iii) A definição da propriedade intelectual mediante a sua associação com a inovação e a criação	7
(b) Proposta de uma teoria unificada da propriedade intelectual.....	8
(i) A diferenciação como o denominador comum que liga todos os componentes da propriedade intelectual	8
(ii) Os aspectos econômicos da função diferenciadora da propriedade intelectual	14
3. A propriedade intelectual, fundamento essencial da livre concorrência	20
4. A interface entre a propriedade intelectual e a livre concorrência – o modelo da pirâmide de três degraus.....	22
Introdução.....	31
1. As origens do acordo TRIPS.....	31
2. O Acordo TRIPS 25 anos depois.....	36
3. Flexibilidades no acordo TRIPS.....	40
(a) O conceito de flexibilidades.....	40

(b) Os quatro tipos de flexibilidades.....	41
(i) Flexibilidades quanto aos períodos de transição	41
(ii) Flexibilidades relativas ao método de implementação das obrigações do Acordo TRIPS	42
(iii) Flexibilidades quanto aos direitos: para cima (“TRIPS plus”) e para baixo (“exceções e limitações”); exceções e limitações internas e externas; exemplos.....	42
(iv) Flexibilidades no que respeita às medidas para fazer respeitar os direitos; preceitos cominatórios e o princípio da equidade	44
(c) Uma outra perspectiva das flexibilidades: sequência de três momentos na vida dos direitos (e as flexibilidades correspondentes)	45
Acordo Sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (acordo TRIPS).....	47
Preâmbulo	49
Âmbito, natureza e função do acordo TRIPS.....	49
(a) O âmbito do Acordo TRIPS	49
(b) A natureza dinâmica do Acordo TRIPS	53
(c) A natureza e a função do Acordo TRIPS.....	57
(i) O primeiro objetivo do Acordo TRIPS: reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional	60
(ii) O segundo objetivo do Acordo TRIPS: proteger direitos de propriedade intelectual privados.....	68
Propriedade intelectual e comércio	71
3. Propriedade intelectual e desenvolvimento.....	82
(a) Patentes.....	83
(b) Marcas e desenhos industriais.....	88
(c) A Agenda para o Desenvolvimento da OMPI	89
(d) Considerações finais	94

Parte I – Disposições Gerais e Princípios Básicos

Artigo 1 – Natureza e Abrangência das Obrigações	103
Artigo 2 – Convenções sobre Propriedade Intelectual	125
O princípio de tratamento nacional à luz da convenção de Paris	125
Prioridade	127
Independência	131
(a) Independência das patentes	132
(b) Independência das marcas	135
A relação entre o acordo Trips e a Convenção de Paris	145
Artigo 3 – Tratamento Nacional	153
O conceito de “necessidade” no acordo TRIPS	163
Dois relatórios de grupos especiais do gatt sobre a relação entre o princípio de tratamento nacional e o artigo XX(d) do gatt 1947	168
Artigo 4 – Tratamento de Nação Mais Favorecida	175
O princípio do tratamento de nação mais favorecida	175
O princípio do tratamento de nação mais favorecida e o princípio de tratamento nacional: uma solução prática	176
Abrangência do princípio NMF	178
Artigo 5 – Acordos Multilaterais sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção	187
Abrangência da isenção estabelecida pelo Artigo 5	187
Um exemplo de uma isenção admissível: a redução discriminatória de taxas e anuidades	190
Artigo 6 – Exaustão	191
Exaustão	191
O significado do Artigo 6	200
Implicações jurídicas da exaustão internacional	202

A exaustão como um instrumento para resolver problemas de concorrência.....	206
Outras modalidades de exaustão	207
Artigo 7 – Objetivos.....	211
Artigo 8 – Princípios	219
História e abrangência do Artigo 8.1.....	219
O Artigo 8.1 e as reclamações por não violação	222
O Artigo 8.1 e temas de políticas públicas, como a saúde e o meio-ambiente.....	225
A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública	229
(a) Introdução	229
(b) Comentário	230
(a) Ao aplicar as regras costumeiras do direito internacional público, cada disposição do Acordo TRIPS deverá ser lida à luz do conteúdo e objetivo do Acordo, tal como expressos, em especial, em seus objetivos e princípios.....	234
(b) Todos os Membros têm o direito de conceder licenças compulsórias e a liberdade de determinar os fundamentos para a concessão dessas licenças.	235
(d) O efeito das disposições do Acordo TRIPS que são relevantes para a exaustão dos direitos de propriedade intelectual é dar liberdade a todos os Membros de estabelecer o seu próprio regime quanto a essa exaustão sem contestação, observadas as disposições relativas ao tratamento NMF e nacional dos Artigos 3 e 4.....	236
Significado e abrangência do Artigo 8.2	240
O direito antitruste no Acordo TRIPS	242
(a) Introdução	242
(b) A interface entre a propriedade intelectual e a concorrência: uma pirâmide de três degraus.....	247
Debates na OMC sobre a interface entre a propriedade intelectual e o direito antitruste.....	250

Parte II – Normas Relativas à Existência, Abrangência e Exercício dos Direitos de Propriedade Intelectual

Seção 2: Marcas

Nota Introdutória – A Evolução do Regime das Marcas, desde a Proteção Nacional até à Convenção de Paris e ao Acordo TRIPS.....	261
Artigo 15 – Objeto da Proteção.....	271
Breve história das negociações sobre marcas	271
O escopo da Seção 2 da Parte II: marcas registradas e não registradas.....	276
Uma definição funcional das marcas	276
Sinais que constituem marcas	282
O Acordo TRIPS abrange as marcas coletivas mas não as marcas de certificação.....	287
Marcas de serviço.....	295
Caráter distintivo	295
Caráter distintivo: relativo e absoluto.....	308
Sinais que não são intrinsecamente capazes de distinguir versus sinais que são intrinsecamente incapazes de distinguir	308
Marcas geográficas?	311
Artigo 16 – Direitos Conferidos.....	339
A história das negociações e a abrangência do Artigo 16.1.....	339
Probabilidade de confusão.....	348
Direitos prévios.....	354
A defesa das marcas e a repressão da concorrência desleal	362
Objetivos e abrangência do Artigo 16.2	363
A proteção das marcas notoriamente conhecidas no exterior não depende de uso efetivo no país de registro	365
As marcas notoriamente conhecidas não necessitam de ter prestígio ou boa reputação: basta a notoriedade	372
O critério quantitativo do Artigo 16.2.....	374

Elementos que podem contribuir para a identificação de uma marca notoriamente conhecida	378
A abrangência do Artigo 16.2 é diferente da do Artigo 16.1	379
O Artigo 16.2 não se aplica a marcas que não são suscetíveis de proteção pelos parágrafos 1º e 2º do Artigo 15	380
O registro como requisito para a oposição a terceiros de direitos de marcas notoriamente conhecidas	381
Breve nota sobre as disposições sobre marcas notoriamente conhecidas da Lei no 9.279/96	381
A proteção das marcas notoriamente conhecidas contra a diluição à luz da Lei no 9.279/96	390
Artigo 17 – Exceções.....	393
Artigo 18 – Duração da Proteção	405
Artigo 19 – Requisito do Uso	409
História e abrangência do Artigo 19.1	409
A justificação da falta de uso efetivo.....	412
A relação entre os Artigos 19.1 e 15.3	420
Artigo 20 – Outros Requisitos.....	425
Introdução	425
História das negociações do artigo 20.....	426
Os cinco elementos do artigo 20	431
(a) Primeiro componente: o Artigo 20 trata do uso das marcas pelos próprios titulares em operações do comércio, e não do seu exercício contra terceiros	431
(b) Uso comercial	435
(c) Justificabilidade dos sobrecarregamentos	436
(d) Sobrecarregamento	437
(e) Os quatro exemplos de exigências especiais que sobrecarregam o uso das marcas e os limites ao sobrecarregamento justificável.....	438

Relação entre os Artigos 19.1 e 20.....	443
O Artigo 20 e as reclamações por não violação	447
Relação entre os Artigos 20 e 17.....	448
A implementação do Artigo 20 ... interpretação e prática	448
O Artigo 20 e a saúde pública.....	453
Embalagem neutra de tabaco no Brasil – situação atual	475
Marcas globais e a exceção cultural.....	477
Artigo 21 – Licenciamento e Cessão	479
Abrangência do artigo 21	479
Controle de qualidade.....	480
Licenças compulsórias de marcas.....	480
Cessão compulsória de marcas.....	483
O Artigo 21 e o artigo 6ºquater(1) da convenção de paris	483
Implementação do Artigo 21	486
O Artigo 21 e as marcas de certificação.....	488
Índice de Assuntos do 1º Volume	489

NUNO PIRES DE CARVALHO

ACORDO TRIPS **COMENTADO**

**DESENHOS INDUSTRIAIS, PATENTES, INFORMAÇÃO
CONFIDENCIAL, CONTRATOS DE LICENÇA,
CONTROVÉRSIAS E NORMAS
INTERTEMPORAIS**

VOLUME II

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2020

Copyright © 2020 by Nuno Pires de Carvalho

Categoria: Propriedade intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

Capa: Veneza, entrada para o Grande Canal, com a Dogana (Alfândega) à esquerda e ao centro. Aqui chegavam os navios comerciais que fizeram a riqueza da cidade - e, segundo Shakespeare, a de todas as nações que com ela faziam comércio. © NPdC 2015.

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895, de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

C331a

Carvalho, Nuno Pires de

Acordo TRIPS comentado, volume 2 : desenhos industriais, patentes, informação confidencial, contratos de licença, controvérsias e normas intertemporais / Nuno Pires de Carvalho. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2020.
548 p. ; 23 cm. – (Série Acordo TRIPS Comentado).

Bibliografia : p. 463-473.

ISBN 978-85-519-1803-6

1. Propriedade intelectual. 2. Desenho industrial. 3. Patente. 4. Informação sigilosa. 5. Contrato. I. Título. II. Série

1176448

CDD 346

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

Sumário

Seção 4: Desenhos Industriais

Nota Introdutória.....	3
Breve história dos desenhos industriais e de sua proteção.....	3
Evolução da proteção internacional dos desenhos industriais	11
As funções dos desenhos industriais.....	15
(a) A dimensão estética dos desenhos	16
(b) O desenho e o progresso técnico.....	18
(c) O design como elemento de identificação do produto, de uma linha de produtos e/ou do produtor	19
Artigo 25 – Requisitos para a Proteção.....	27
Condições substantivas para a proteção dos desenhos industriais.....	27
(a) Independência de criação	29
(b) Novidade ou/e originalidade	30
Desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais	33
Artigo 26 – Proteção.....	53
Seção 5: Patentes	69
Nota Introdutória	71
A estrutura do sistema de patentes e sua evolução do âmbito nacional ao âmbito internacional.....	71
Artigo 27 – Matéria Patenteável.....	81
As origens do Artigo 27.....	81
O Artigo 27.1 e o Artigo 1.1	87
Condições substantivas de patenteabilidade: condições suprajacentes e condições subjacentes	89
Exame substantivo	93

Discriminação quanto ao lugar da invenção.....	95
Discriminação quanto ao setor tecnológico.....	95
Discriminação quanto ao local de produção:	
a obrigação de exploração local.....	97
(a) A obrigação de exploração na Convenção de Paris.....	97
(b) O significado da última frase do Artigo 27.1. Sua compatibilidade com o princípio do tratamento nacional de mercadorias (GATT 1947).....	100
(c) A interface da exaustão internacional com a obrigação da exploração local.....	104
(d) Um precedente da jurisprudência do GATT: A Controvérsia The United States Manufacturing Clause (Cláusula de Fabricação nos Estados Unidos).....	104
(e) As controvérsias cruzadas entre os Estados Unidos e o Brasil.....	105
Discriminação quanto ao gozo dos direitos.....	112
Abrangência do Artigo 27.3(b).....	122
Debates sobre a revisão do Artigo 27.3(b).	
A relação entre o Acordo TRIPS e a CDB.....	128
Artigo 28 – Direitos Conferidos.....	133
Artigo 29 – Condições para os Requerentes de Patente.....	145
A condição da divulgação suficiente da invenção.....	145
O requisito da indicação do melhor método.....	149
O requisito da indicação da origem dos recursos g enéticos e do consentimento prévio informado.....	150
Artigo 30 – Exceções aos Direitos Conferidos.....	155
As três condições para a aplicação do Artigo 30.....	158
Alguns exemplos de exceções aos direitos conferidos:	
exaustão, manipulação de produtos farmacêuticos e a exceção do usuário anterior.....	162

O Artigo 30 e a implementação do parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública	165
Artigo 31 – Outro Uso sem Autorização do Titular	167
Artigo – 31 <i>bis</i>	209
Anexo ao Acordo TRIPS	225
Apêndice ao Anexo ao Acordo TRIPS	233
Artigo 32 – Nulidade/Caducidade.....	235
Artigo 33 – Vigência.....	243
Artigo 34 – Patentes de Processo: Ônus da Prova.....	253

Seção 7: Proteção de Informação Confidencial

Artigo – 39	261
Introdução.....	261
História do Artigo 10 <i>bis</i> da convenção de Paris.....	263
(a) História.....	263
(b) O Artigo 10 <i>bis</i> da Convenção de Paris impõe a obrigação de proteger os segredos industriais?.....	274
(c) Conclusões	279
Os parágrafos 2º e 3º cuidam de assuntos diferentes?.....	281
As negociações do Artigo 39.2 do acordo TRIPS	286
A proteção dos segredos industriais pelo Artigo 39.2.....	305
Proteção de informação confidencial no processo judicial.....	320
Introdução – a proteção dos dados de testes	322
A ambiguidade “constitutiva” do Artigo 39.3	327

A proteção dos dados de testes à luz do §3º do Artigo 39 do Acordo TRIPS: um sistema sui generis	329
A proteção dos dados de testes confidenciais é obrigatória só com relação aos produtos farmacêuticos e agroquímicos.....	330
A proteção dos dados de testes: proteção adjetiva e proteção substantiva	330
A relação entre proteção de dados de testes e a proteção de patentes.....	336
Condições para a incidência da proteção substantiva dos dados de testes.....	339
Exceções e limitações aos direitos conferidos	351
Proteção contra a divulgação.....	361
Período de proteção.....	364

Seção 8: Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças

Artigo – 40	369
Significado e abrangência do Artigo 40	370
História das negociações em torno do Artigo 40	371
Uma lista exhaustiva ou indicativa? O impacto do texto do Artigo 40.2 sobre a liberdade de regulamentação pelos Membros da OMC das práticas anticompetitivas em licenças contratuais.....	373
O Artigo 40.2 e as reclamações por não violação	389
Cooperação internacional quanto às violações antitruste em contratos de licença.....	390
Possíveis repercussões da controvérsia China – Certain measures concerning the protection of intellectual property rights sobre a interpretação do artigo 40.2.....	395

Parte IV – Aquisição e Manutenção de Direitos de Propriedade Intelectual e Procedimentos Inter-Partes Conexos

Artigo – 62	399
-------------------	-----

Parte V – Prevenção e Solução de Controvérsias

Artigo 64 – Solução de Controvérsias	407
Objetivos e natureza do Mecanismo de Solução de Controvérsias.....	407
Principais aspectos do Mecanismo de Solução de Controvérsias	409
Passos conciliatórios	410
O resultado do Mecanismo de Solução de Controvérsias	412
Questões relativas à retirada de concessões sob o Acordo TRIPS	
– o problema da retaliação cruzada	413
Reclamações por não-violações e situações.....	417
Controvérsias	427
(a) Controvérsias relativas a marcas	427
(b) Controvérsias relativas a patentes	430
(c) Controvérsias relativas a dados de testes	434
(d) Controvérsias relativas aos contratos de licença.....	434
Lições do Mecanismo de Solução de Controvérsias.....	435
(a) Primeira lição: de boas intenções está o inferno cheio.....	435
(b) Segunda lição: mais (proteção) é sempre melhor do que menos.....	436
(c) Terceira lição: o comércio internacional	
tem razões que a Razão desconhece.....	436

Parte VII – Disposições Institucionais; Disposições Finais

Artigo 70 – Proteção da Matéria Existente.....	441
Índice de Assuntos do 2º Volume	455
Bibliografia.....	463
Anexos	475
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS ou Acordo ADPIC).....	477
Declaração do Presidente do Conselho Geral da OMC	
Interpretativa da Decisão de 30 de Agosto de 2003	527