

REVISTA de INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Brasília • ano 48 • nº 189
Janeiro/março – 2011

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL

Aplicação efetiva das normas de proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio

Perfis da relação intrusiva entre o Acordo TRIPS/OMC e os direitos domésticos

Fabrizio Bertini Pasquot Polido

Sumário

1. Notas introdutórias. 2. Justificativa da adoção das normas de observância dos direitos de propriedade intelectual no Acordo TRIPS. 3. Princípios gerais sobre a observância da proteção dos direitos de propriedade intelectual. 4. Jurisprudência do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC e obrigações relativas à observância dos direitos de PI no TRIPS. 5. Dificuldade e crítica sobre a implementação das obrigações relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual no Acordo TRIPS. 6. Conclusões.

1. Notas introdutórias

Entre as inovações mais importantes trazidas pelo Acordo TRIPS/OMC¹ ao sistema internacional da propriedade intelectual está a criação de normas relativas à *observância ou aplicação dos direitos de propriedade intelectual*.² Além de obrigações substan-

Fabrizio Bertini Pasquot Polido é Doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Realizou estudos de Graduação em Direito na Universidade de São Paulo e Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Alemanha; 'Master of Laws' (L.L.M.) pela Università degli Studi di Torino e Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado e Membro do Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento (IDCID). Advogado e Consultor em São Paulo.

¹ *Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*, integrante do Anexo IC do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, de 15 de abril de 1994. No ordenamento brasileiro, cf. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que incorpora os resultados da Ata Final da Rodada Uruguaí do GATT.

² Por uma questão de uniformidade terminológica, adotada no presente trabalho, empregaremos as expressões "aplicação" e "observância" das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual como sinônimas, considerando a dificuldade de determinação de um sentido idiomático adequado para o português (item 2.2.2.).

tivas, estabelecidas fundamentalmente em sua Parte II, que busca consolidar os padrões mínimos de proteção das diversas categorias normativas da propriedade intelectual nos ordenamentos dos Membros da OMC, o TRIPS prevê obrigações de caráter procedimental relativas às medidas de *observância* ou *aplicação* das normas de proteção da propriedade intelectual.³

Em realidade, o TRIPS é o primeiro tratado – entre aqueles dedicados aos vários domínios do Direito Internacional da Propriedade Intelectual – que contém uma parte específica para a disciplina procedimental da proteção dos direitos de propriedade intelectual. O detalhe e a técnica dessa área normativa sugerem muito mais a realidade de intensa mutação pela qual hoje se desenvolvem os instrumentos de proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual na era Pós-OMC, que também estão relacionados a uma ampla flexibilidade na implementação das obrigações pelos legisladores nacionais.⁴

A Parte III do Acordo TRIPS reúne um conjunto de normas cujo escopo de política internacional reside na ideia de complementaridade entre a titularidade e exercício dos direitos de propriedade intelectual e medidas eficazes de observância. Como resultado, a proteção efetiva e real dos direitos somente seria alcançada e assegurada por seu titular se a ele fossem oferecidos os instrumentos de proteção, envolvendo esferas administrativas e judiciais nos ordenamentos jurídicos domésticos (CORREA, 1998, p. 191 et seq.). A Parte III do Acordo especifica justamente as obrigações multilaterais a serem observadas pelos Membros da OMC na “observância” (ou “aplicação”) de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, estabelecendo

³ Cf. Parte III do Acordo TRIPS, intitulada “Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual” na versão em português anexa ao Decreto nº 1.355/94.

⁴ Sobre o tema, cf. Reichman (1997, p. 335 et seq.); Correa (1998, p. 191 et seq.); Basso (2000, p. 252 et seq.); Gervais (2003, p. 287 et seq.).

mecanismos e instrumentos que visam assegurar a concretização da proteção dos direitos de PI, em larga medida, como complementos às normas substantivas que formam o regime internacional da propriedade intelectual.⁵

Ainda nas negociações do TRIPS na Rodada Uruguai do GATT, a racionalidade para adoção de normas sobre observância pelos Membros da futura OMC explicava-se pela tese de que, em muitas áreas da propriedade intelectual, haveria deficiências consideráveis para a concretização da proteção jurídica pelos titulares em litígios privados individualmente considerados.⁶ Na visão da doutrina, isso se explicava pela “distância considerável entre os direitos conferidos ao titular e sua aplicabilidade real”, sobretudo em domínios como direitos de autor e marcas. A previsão nas legislações domésticas e aplicação de medidas cautelares e tutelas de urgência resultariam fundamentais para assegurar a proteção contra atos de violação dos direitos de propriedade intelectual.⁷

⁵ Basso (2000, p. 252), assim referindo-se: “A Parte III do TRIPS estabelece os princípios básicos dos procedimentos que devem ser respeitados pelos Estados na aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em outras palavras, esta Parte estabelece os mecanismos ou instrumentos para garantir o cumprimento das normas substantivas previstas na Parte II”.

⁶ O exemplo ilustrado por Gervais (2003, p. 288) explica muito bem essa preocupação. Enquanto em determinados litígios privados, discute-se escopo de reivindicações de uma patente de invenção, a única estratégia defensiva possível a ser empregada por empresas que incorrem em atos de violação por pirataria e falsificação em escala comercial seria justamente a alegação de inexistência dos atos ou retardar e frustrar o cumprimento de qualquer medida judicial contra elas proferidas pelos tribunais domésticos. “Uma vez que um pirata é localizado (o que nem sempre é fácil), medidas domésticas imediatas devem ser adotadas nos mercados, para apreensão de bens e demais produtos que sejam objeto de contrafação e pirataria”.

⁷ Correa (1998, p. 192) “Existen varias áreas de la propiedad intelectual en las que se presenta una distancia considerable entre los derechos conferidos y su aplicabilidad real. Esto ocurre particularmente en áreas de la legislación sobre derechos de autor – como p.ej. programas de computación – y marcas.

De um modo geral, após mais de 10 anos de vigência do Acordo TRIPS, é ainda difícil mensurar as significativas transformações operadas nos ordenamentos domésticos relativamente à implementação das obrigações de observância das normas de proteção da propriedade intelectual, objetivadas pela Parte III do Acordo. Nesse domínio, assim como em outros setores compreendidos pelo TRIPS, a doutrina já discutia os custos de adequação ou ajustamento a serem incorridos pelos Membros da OMC nessa difícil tarefa (HOECKMAN; KOSTEKI, 2001, p. 290).

Esses custos estariam diretamente relacionados às políticas domésticas necessárias para influenciar os legislativos nacionais ao alinhamento dos ordenamentos internos às normas do TRIPS, fortalecendo instituições internas que seriam competentes para o controle de práticas relacionadas à propriedade intelectual e também à aplicação concreta das normas de proteção, pelas autoridades administrativas (e.g. escritórios de marcas e patentes) e tribunais domésticos (Idem).⁸

Importante observar que os países desenvolvidos (como a maioria daqueles da OCDE, incluindo os Estados Unidos, Japão, Canadá e os da União Europeia) sentiriam com menor intensidade os custos de implementação do Acordo TRIPS, já que eles apresentavam importantes instituições dedicadas à proteção e gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo nos aspectos de capacitação técnica, política legislativa e prática (Ibidem).

La disponibilidad y aplicación de interdictos y de medidas provisionales resultan, entre otras, esenciales para asegurar el accionar contra los infractores. Por este motivo, la Parte III del Acuerdo TRIPS quizás sea un de los resultados más importantes de la Ronda Uruguay en materia de propiedad intelectual".

⁸ Outros custos, por sua vez, seriam custos econômicos propriamente ditos, especialmente no curso prazo, na medida em que o preço pago pelo uso de tecnologias protegidas seria automaticamente transferido, sob remuneração, dos consumidores domésticos para os titulares de direitos de propriedade intelectual sediados no estrangeiro e que reclamam a proteção nos ordenamentos dos países em desenvolvimento.

A experiência revelou, no entanto, que muitos países em desenvolvimento teriam de necessariamente adaptar e aprofundar os regimes domésticos de proteção dos direitos de PI para atingir os padrões mínimos estabelecidos pelo TRIPS. Isso justificou imediatamente uma ampla política de cooperação internacional em assistência técnica na área da propriedade intelectual, bem como formação e capacitação de autoridades administrativas e tribunais (sobretudo examinadores das autoridades patentárias e juízes) nos Membros da OMC em desenvolvimento, levadas a cabo tanto pela Organização Mundial do Comércio como pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual.⁹

Por outro lado, a experiência do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (OSC) em matérias compreendidas pelo Acordo TRIPS, nos últimos anos, também apresenta relevantes indícios sobre os efeitos das soluções mutuamente acordadas nas controvérsias entre Estados Unidos e outros Membros, especificamente, Dinamarca, Suécia, Grécia e Argentina.¹⁰ Os resultados desses casos apontam para uma intrusividade das normas do TRIPS (como de resto, das normas do sistema multilateral do comércio) sobre os ordenamentos nacionais, em especial pelo fato de que os Membros da OMC são levados a reformas pontuais em suas legislações domésticas para plena adequação às obrigações multilaterais assumidas no Acordo.

Por outro lado, o OSC é chamado recentemente a endereçar, a partir dos trabalhos de um Grupo Especial constituído, a controvérsia entre Estados Unidos e

⁹ Sobre isso, ver estudo do autor (POLIDO, 2008, p. 407 et seq.). Para Hoeckman (2001, p. 290), a capacitação e assistência técnica serviriam como tarefa educativa para autoridades administrativas e judiciais nos países em desenvolvimento, em torno da aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, de tal modo que aqueles pudessem compreender a fundo o funcionamento das normas do Acordo TRIPS e receber orientações para sua aplicação.

¹⁰ Cf. item 4 infra.

China relativamente a medidas, pela última adotada, que afetam a proteção e aplicação dos direitos de autor.¹¹ O caso foi o primeiro julgado pelo Órgão relativamente às obrigações de observância dos direitos de propriedade intelectual, em especial porque muitos dispositivos da Parte III do TRIPS são invocados pelos Estados Unidos em sua reclamação.

O presente artigo busca analisar alguns aspectos do tema relativo à “observância” ou “aplicação efetiva” da propriedade intelectual previstas no TRIPS/OMC, com um breve exame sobre a jurisprudência do Órgão de Solução de Controvérsias. Nos itens 2 e 3, são apresentadas as justificativas de sua adoção no sistema multilateral do comércio e os princípios relativos à observância da proteção da propriedade intelectual. O item 4 recorre a observações e comentários sobre os principais casos já submetidos ao OSC, discutindo as normas de observância de acordo com o TRIPS/OMC. Nos itens 5 e 6, são analisadas as dificuldades e críticas sobre a implementação das obrigações de observância contidas no TRIPS/OMC, bem como as conclusões sobre o tema examinado.

2. Justificativa da adoção das normas de observância dos direitos de propriedade intelectual no Acordo TRIPS

Antes da entrada em vigor do Acordo TRIPS no plano internacional, a questão da observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual estava fundamentalmente relegada aos direitos internos. Entre as razões, a doutrina aponta fundamentalmente para o desenho institucional do sistema erigido pela Convenção de Paris sobre Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e a Convenção de Berna

¹¹ Cf. item 4.4; Sobre a constituição do Grupo Especial pelo OSC, cf. WT/DS362/8, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* – Constitution of the Panel Established at the Request of the United States – Note by the Secretariat, December 13, 2007.

sobre a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, que não teriam acompanhado a criação de um sistema de solução de controvérsias dotado da mesma efetividade e capacidade sancionatória, comparativamente alcançadas com a criação do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (REICHMAN, 1997, P. 338).

Com efeito, a Parte III do Acordo TRIPS foi certamente um dos “grandes resultados” das negociações da Rodada Uruguai do GATT (GERVAIS, 2003, p. 287), especialmente porque, no conjunto de normas do sistema internacional da propriedade intelectual erigido sob as Convenções de Paris e de Berna, os dispositivos relativos à observância e aplicação das normas de propriedade intelectual se referiam a obrigações multilaterais de caráter geral. Segundo essas convenções, os países das respectivas Uniões deveriam oferecer “proteção adequada” aos direitos dos titulares e, em determinados casos, “medidas judiciais” destinadas à apreensão de bens ilícitamente reproduzidos.¹² Não havia, no entanto, uma parte especial destinada a regular medidas de observância dos direitos de propriedade intelectual, comparadas com aquelas estabelecidas pelo TRIPS, e que criassem obrigações multilaterais orientadas para a implementação pelos Estados em seus ordenamentos nacionais.

Assim, as normas sobre observância dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional dependiam muito mais da operatividade dos sistemas legislativos domésticos e da estrutura concebida pelos legisladores nacionais para arquitetar a

¹² Bons exemplos são aqueles fornecidos pelos Arts. 9, 10, *10bis* e *10ter*(1), da Convenção de Paris de 1883, e Art. 16 da Convenção de Berna de 1886. Em outro exemplo, o Art. 8 do Acordo de Lisboa relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional de 1958 determina que as “ações necessárias para a proteção das denominações de origem possam ser exercitadas, em cada um dos países da União, de acordo com a legislação nacional” e adotadas por órgão da Administração ou a pedido do Ministério Público, ou por iniciativa dos particulares (qualquer interessado, pessoa natural ou jurídica).

proteção jurídica das invenções e criações. Várias razões poderiam ser mencionadas para justificar a ausência de adoção de normas uniformes ou de iniciativa de harmonização no plano internacional relativamente à observância da propriedade intelectual. Entre elas estariam o número limitado de Estados originalmente negociadores das Convenções de Paris e de Berna, as grandes diferenças de abordagens e práticas relativas aos sistemas processuais civis nos ordenamentos nacionais, além da ausência de qualquer política internacional em torno da disciplina jurídica dos atos de violação de direitos de propriedade intelectual (Cf. HEATH, 2005, p. 8 et seq.).

Na visão das Convenções de Paris e de Berna, destacava-se uma ênfase na aplicação efetiva do *princípio do tratamento nacional* para autores e inventores pelos países das Uniões e não, efetivamente, a medida (quantitativa ou qualitativamente considerada) de proteção dos direitos de PI nos ordenamentos internos. O ponto de partida dessa análise, após a entrada em vigor do Acordo TRIPS/OMC, passaria a ser o cumprimento das obrigações substantivas de proteção da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio e também de obrigações relativas à observância e aplicação desses direitos, a partir de padrões mínimos imediatamente intrusivos sobre a configuração dos direitos nacionais.

3. Princípios gerais sobre a observância da proteção dos direitos de propriedade intelectual

3.1. Aspectos gerais sobre a Parte III do Acordo TRIPS/OMC

Considerando que o Acordo TRIPS não estabelece obrigações multilaterais específicas com escopo de coibir atos de pirataria e contrafação, como pretendiam os países desenvolvidos ainda durante as negociações da Rodada Uruguai do GATT, sua Parte III concentrou-se nas normas de observância

dos direitos de propriedade intelectual. O número significativo de dispositivos nessa matéria aponta para regras muito mais detalhadas do que aquelas estabelecidas no campo das patentes de invenção (Parte II, Seção 5, do TRIPS).

A Parte III igualmente reflete-se na ausência de harmonização normativa no contexto do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, bem como na diversidade dos instrumentos e normas domésticas relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual. Por essa razão, o Acordo TRIPS estabelece uma distinção entre as obrigações gerais dos Membros da OMC em matéria de observância dos direitos de propriedade intelectual (Art. 41), regras sobre procedimentos e remédios civis e administrativos, incluindo medidas cautelares (Arts. 42-49 e Art. 50), medidas administrativas de controle de fronteira (Arts. 51-60) e procedimentos penais em casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial (Art. 61).

3.2. Sentido e alcance da "observância" das normas de proteção da propriedade intelectual

Em diversas passagens de seus dispositivos, as versões autênticas do Acordo TRIPS nos diferentes idiomas empregados pela OMC mencionam as expressões "enforcement", "moyens de faire respecter" e "observância", quando relativas aos meios a serem adotados pelos Membros para aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em língua portuguesa não existe uma tradução precisa comparável com o sentido empregado pelo Acordo TRIPS.¹³

¹³No inglês jurídico, particularmente, a expressão "enforcement" significa a ação de executar ou aplicar determinada lei, medida, decisão ou a arrecadação ou cobrança de débitos e multas. (BLACK'S..., 2004; BARRON'S..., 2003). Comparativamente, a expressão mais próxima daquela em inglês reside em um misto idiomático entre "aplicação", "execução" e "respeito": "Durchsetzung" em alemão; "respeito", em português, "respecto", em espanhol; "rispetto", em

Sobre esse aspecto, no entanto, poucas referências contextuais encontram-se em alguns importantes instrumentos normativos, como no Decreto nº 1.355/94, que incorpora a Ata Final da Rodada Uruguai e o Acordo TRIPS/OMC ao ordenamento brasileiro¹⁴, ou ainda, no tocante ao domínio do direito comunitário europeu, a tradução oficial em português da Diretiva nº 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual.

Na ausência de uma terminologia uniforme, com significado comum em vários idiomas, a política legislativa adotada no domínio da União Europeia recentemente manteve a expressão “enforcement” para as medidas a serem promovidas por seus Estados Membros para assegurar a aplicação ou “respeito” – tanto nas esferas administrativas como judiciais – das normas substantivas da propriedade intelectual nos ordenamentos internos. Na verdade, seria mais adequado falar em *procedimentos relativos à aplicação das normas de proteção*, e que correspondem, em última análise, à elevação de *padrões procedimentais mínimos* de proteção de direitos dos titulares introduzidos no próprio contexto do Direito Internacional da Propriedade Intelectual após a entrada em vigor do TRIPS/OMC.

Como resultado, legisladores nacionais, em especial aqueles dos Membros da OMC, seriam conduzidos a um movimento de elaboração de normas procedimentais de elevado grau de tecnicidade e sofisticação, cujos fundamentos de política legislativa residem antes na tarefa de assegurar “mecanismos”, “instrumentos” ou “remédios” para a tutela jurisdicional dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos

italiano; “respect”, em francês. No presente trabalho, optamos por adotar a expressão “observância” ou “aplicação”, como entre nós mencionadas por Basso (2000, p. 252 et seq.).

¹⁴ Especificamente, ver a expressão utilizada na versão traduzida em português anexa ao Decreto nº 1.355/94 na correspondente Parte III do TRIPS: “Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual”.

nacionais. A somatória de sistemas domésticos de observância da propriedade intelectual, a partir da concepção entabulada pela Parte III do TRIPS, levaria, possivelmente, à criação de um arcabouço coeso.

Não obstante as expressões “respeito” e “aplicação” serem empregadas em português para lidar idiomáticamente com a expressão hoje universalizada a partir da ideia de “enforcement”, é bem provável que a concepção central do problema esteja antes na consagração de medidas de “observância e aplicação” das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. São antes níveis normativos relacionados à concretização de direitos subjetivos da propriedade intelectual perante autoridades domésticas nos Membros da OMC e que se caracterizam por forte apelo privatista, já que o principal endereçado das normas é o titular. Na esteira das obrigações estabelecidas na Parte III do Acordo TRIPS, várias “pretensões” parecem ser reconhecidas aos titulares da propriedade intelectual, em especial aquelas relativas à obtenção de decisões administrativas, medidas cautelares, decisões judiciais terminativas julgando o mérito dos litígios privados, enfim, quaisquer medidas que assegurem o direito de acesso à justiça nos ordenamentos nacionais para solução de litígios privados da propriedade intelectual e a proteção dos direitos de propriedade intelectual em caso de violação.

Apesar de toda dificuldade terminológica, as noções de “respeito”, “observância” e “aplicação” parecem apontar conjuntamente para um domínio muito específico no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, atualmente como categoria de normas procedimentais propriamente ditas destinadas a assegurar a proteção – em sede jurisdicional e administrativa – dos direitos de propriedade intelectual de determinadas categorias de titulares nos ordenamentos nacionais. São “procedimentos para a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual”, ou “proce-

dimentos de observância dos direitos de propriedade intelectual”¹⁵, destinados, em sua maioria, a impedir a ocorrência ou continuidade de atos de violação (e.g. aqueles de pirataria e falsificação/contrafação em escala comercial), conferindo medidas ou remédios de proteção específicos aos titulares (UNCTAD-ICTSD, 2005, p. 575 et seq.). Atos de violação ocorrem especificamente quando submetidos ao controle dos titulares dos direitos e não sujeitos a qualquer exceção permitida¹⁶ e que são praticados por terceiros sem o consentimento dos titulares ou das autoridades competentes (e.g. nos casos de patentes objeto de licenciamento compulsório).¹⁷

O escopo das obrigações do TRIPS/OMC sobre “observância de direitos de propriedade intelectual” parece ser muito amplo, compreendendo, como será examinado, princípios gerais sobre procedimentos civis e administrativos da propriedade intelectual, medidas cautelares e controle de atos de violação praticados nos mercados domésticos, em geral aplicáveis a todas as categorias de direitos de propriedade intelectual integrantes do Acordo.¹⁸ Algumas dessas medidas, no entanto, apenas são obrigatórias em relação a determinados direitos de propriedade intelectual, como seria o caso daquelas relativas ao controle de fronteiras e em procedimentos de natureza penal – vinculantes apenas para a proteção de obras de autoria e marcas que sejam objeto de pirataria e contrafação ou

¹⁵ Aqui, trata-se da referência às versões francesa e espanhola do Art. 41 do TRIPS, quanto à passagem “procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle” e “procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual”, respectivamente.

¹⁶ Como exemplos, citamos aquelas previstas nos Arts. 13 e 30 do TRIPS/OMC, relativamente às exceções aos direitos de autor e direitos patentários.

¹⁷ A definição é empregada amplamente nos comentários de UNCTAD-ICTSD (2005, p. 576).

¹⁸ Ver, por exemplo, as categorias de direitos de propriedade intelectual estabelecidas pelas Seções 1 a 7, da Parte II, do TRIPS/OMC, como prevê, em especial, o Art. 1.2 do Acordo.

falsificação, respectivamente, como estabelecem os Artigos 51 e 61 do TRIPS.¹⁹⁻²⁰

A “observância” de direitos de PI estabelece, portanto, a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual, que se materializa na adoção de medidas judiciais e administrativas amplamente consideradas, tais como remédios (e.g. tutela jurisdicional) e procedimentos (judiciais e administrativos), invocados pelos titulares e também, em determinadas situações, pelos supostos infratores da propriedade intelectual. Elas podem estar divididas em três categorias distintas: i) procedimentos e remédios; ii) direitos de revisão de decisões administrativas e judiciais e iii) mecanismos de transparência.

As obrigações gerais do TRIPS em matéria de observância de direitos de PI (como aquelas estabelecidas na Parte III do Acordo) não determinam o conteúdo dos remédios e procedimentos a serem implementados nos ordenamentos domésticos dos Estados, mas antes dizem respeito a *obrigações de resultado*.²¹ Isso explica, por exemplo, porque tais dispositivos contêm em seus respectivos textos normativos, tan-

¹⁹ Cf. Artigo 51: “Os Membros adotarão procedimentos, de acordo com as disposições abaixo, para permitir que um titular de direito, que tenha base válida para suspeitar que a importação de bens com marca contrafeita ou pirateados possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito junto às autoridades competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação desses bens. (...)”; Artigo 61: “Os Membros proverão a aplicação de procedimentos penais e penalidades pelo menos nos casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial. (...)”.

²⁰ Sobre as implicações práticas das medidas de controle de fronteira na perspectiva do Direito da União Europeia, cf. estudo de Vrins e Schneider (2006, p. 13 et seq.).

²¹ Sobre a distinção das obrigações de conduta/meio e resultado no Direito Internacional Público, ver o importante Relatório da Comissão de Direito Internacional sobre sua 29ª Sessão de 1977, conduzido sob os trabalhos do Prof. Robert Ago e compilado no documento A/32/10 (INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 1977). Ver ainda Brierly, Lauterpacht e Waldock (1958, p. 25 et seq.); Dupuy (1999, p. 371 et seq.).

tas expressões adjetivadas concernentes às medidas de observância de direitos de propriedade intelectual, especificamente “ação eficaz”, “remédios expeditos” “procedimentos justos e equitativos”, “prazos não razoáveis”, “atrasos indevidos”, “acesso à informação necessária”, “provas razoavelmente acessíveis”, “compensação adequada”, “dissuasão eficaz contra violações”, “medidas apropriadas de reparação”.²²

As obrigações gerais de observância de direitos de propriedade intelectual no plano internacional são de diversas naturezas. O TRIPS/OMC estabelece, por exemplo, que os Membros devam conferir e dotar as autoridades domésticas – judiciais e administrativas – de poderes e competências específicas para adoção de medidas de proteção dos direitos de PI, o que inclui tutela jurisdicional em concreto pelos tribunais e ordens de busca e apreensão de bens ilicitamente reproduzidos e que sejam objeto de atos de pirataria e contrafação. A linguagem empregada no Acordo, no entanto, parece ser conducente com um elevado grau de discricionariedade a ser atribuído a tais autoridades domésticas: enquanto os Membros da OMC estão vinculados à obrigação de implementação das normas de proteção da propriedade intelectual, reservando às suas respectivas autoridades domésticas (judiciais e administrativas) poderes e competências, estas não estariam obrigadas à concretização de tais medidas de proteção de direitos de PI, podendo adotá-las discricionariamente.²³

“Mesmo se comprovada uma recusa sistemática para exercer os poderes conferidos, que dificilmente poderia ser demonstrada”, o Membro em questão teria cumprido as obrigações do Acordo ao conferir os poderes previstos, especialmente quanto

²² De modo exemplificado, cf. Arts. 41, 43, 44, 46 e 48 do TRIPS/OMC. Comentando os aspectos substantivos de tais expressões, ver comentários de Dreier (apud BEIER; SCHRICKER, 1996, p. 255).

²³ Essa também é fundamentalmente a opinião defendida nos comentários do UNCTAD-ICTSD (2005, p. 576).

à adoção de medidas de proteção da propriedade intelectual em um caso concreto (UNCTAD-ICTSD, 2005, p. 576).²⁴ Além de tal dificuldade, para determinação da violação seria necessário provar que os padrões materiais de proteção relativamente aos quais se refere à questão de observância seriam suficientemente ambíguos para resultar na concessão de certas medidas de aplicação das normas de proteção dos direitos de PI (Idem).

– princípios gerais da observância e proteção dos direitos de PI:

a) efetividade das medidas adotadas pelos Estados Membros, o que se materializa nas medidas judiciais e administrativas internas adotadas para proteção da propriedade intelectual contra atos de violação praticados, seja em caráter de prevenção, seja de sancionamento. Esse aspecto é fundamentalmente endereçado pelo Art. 41(1) do TRIPS. Entre as medidas destinadas à prevenção da ocorrência de tais atos, estão aquelas relativas à imputação de responsabilidade civil e criminal, bem como medidas de busca e apreensão de bens protegidos que tenham sido ilicitamente reproduzidos nos diferentes Membros da OMC – “effective deterrent to further infringement” (GERVAIS, 2003, p. 287).

Explicação para a efetividade das medidas de proteção: Atos de contrafação e pirataria envolvendo bens protegidos pela propriedade intelectual sempre foram uma das preocupações prioritárias da indústria e certas categorias de titulares de direitos

²⁴ (While Members must empower their judicial authorities to order certain acts, such authorities are not obliged to do so, and can exercise discretion in applying the mandated rules. Even if a systematic refusal to use the authority conferred were proven, which may be difficult to demonstrate, the Member in question would have complied with the Agreement's obligations by empowering such authorities to take the prescribed action in a particular case, where the courts have acted in accordance with the dominant practice in the Member in question. In addition, in order to assert violation it would be necessary to prove that the substantive standard of protection in relation to which an enforcement issue arises is sufficiently unambiguous to trigger the granting of certain enforcement measures).

de PI. De fato, enquanto litígios privados podem compreender o escopo de reivindicações de uma patente, a única defesa possível a ser alegada para empresas que incorrem em atos de violação por pirataria e falsificação é evitar demandas judiciais ou buscar retardar ou frustrar o cumprimento de qualquer medida judicial contra elas proferidas pelos tribunais domésticos. “Uma vez que um pirata é localizado (o que nem sempre é fácil), medidas domésticas imediatas devem ser adotadas nos mercados, para apreensão de bens e demais produtos que sejam objeto de contrafação e pirataria”.

3.3. Princípios gerais estabelecidos pelo Art. 41 do TRIPS

O Art. 41 do TRIPS contém quatro princípios cardeais relativamente à observância dos direitos de propriedade intelectual no sistema GATT/OMC, atribuindo uma significativa liberdade aos Membros da OMC para adequar seus sistemas jurídicos domésticos às obrigações multilaterais da Parte III do Acordo (REICHMAN, 1997, p. 340). O método de implementação dessas obrigações, no entanto, não requer ser distinto dos sistemas já existentes para aplicação das leis nacionais e adjudicação dos litígios pelos tribunais domésticos.²⁵ Com efeito, como observado por Reichman (1997, p. 340), essa regra salvaguarda os Estados de obrigações excessivas, como aquela de oferecer aos titulares estrangeiros determinada proteção muito mais ampla e efetiva do que aquela já oferecida por tribunais e autoridades administrativas domésticas para a tutela de direitos subjetivos.

²⁵ Cf. por exemplo, Art. 41.5 do TRIPS: “O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral. Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral.”

As normas sobre observância estabelecem um critério da “efetividade” para medidas adotadas pelos Membros da OMC, o que se materializa, concretamente, em medidas judiciais e administrativas internas orientadas para proteção da propriedade intelectual contra atos de violação, seja em caráter de prevenção/inibição, seja de sancionamento. Esse aspecto é diretamente endereçado pelo Art. 41.1 do TRIPS, que faz referência à “ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos no Acordo”.

Entre as medidas destinadas à prevenção da ocorrência de atos de violação estão aquelas relativas à imputação de responsabilidade civil e criminal aos infratores, bem como medidas de busca e apreensão de bens protegidos que tenham sido ilicitamente reproduzidos nos diferentes Membros da OMC. Segundo a lógica admitida pelo Art. 41.1, essas medidas impediriam a ocorrência ou continuidade de atos infrativos à propriedade intelectual e constituiriam um “meio de dissuasão de infrações ulteriores”. Seu escopo, segundo a importante observação de Gervais (2003), seria o de desestimular a prática de atos infrativos à propriedade intelectual por terceiros, portanto, como forma de “efetiva dissuasão” das violações.²⁶

Parece ser difícil, no entanto, determinar o alcance dessa “dissuasão” ou dos “efeitos dissuasivos” sobre atos de violação, especialmente na ausência de qualquer critério, no TRIPS, distinguindo o caráter das sanções no curso do processo civil relacionadas especificamente à tutela jurisdicional dos direitos de propriedade intelectual. Como observado por Heath (2005, p. 11), o Art. 45.1 do Acordo prevê que qualquer indenização paga pelo infrator deva ser “adequada” para compensar o titular pelos prejuízos sofridos, o que poderia não ter qualquer efeito dissuasivo sobre a conduta infrativa. Como modalidade de dissuasão,

²⁶ Cf. Gervais (2003, p. 287) quanto à expressão “effective deterrent”.

pode ser estabelecida uma obrigação de pagamento, pelo infrator, das custas judiciais incorridas pelo titular no curso do processo, incluindo honorários advocatícios, o que de fato é endereçado pelo Art. 45.2 do TRIPS, porém em caráter alternativo ou opcional, sugerindo uma flexibilidade no cumprimento, pelos Membros, da obrigação ali prevista (HEATH, 2005, p. 12).²⁷

O Art. 41.2 do TRIPS estabelece princípios gerais concernentes aos procedimentos envolvendo as medidas de observância de direitos de propriedade intelectual a serem adotadas pela OMC, extensíveis às esferas administrativa e judicial; segundo o dispositivo, esses procedimentos devem ser “justos” e “equitativos”, não necessariamente custosos nem prolongarem-se injustificadamente no tempo.²⁸ Difícil de estimar, no entanto, se a prática dos tribunais domésticos e a eventual lentidão ou morosidade no julgamento de litígios envolvendo violação de direitos de propriedade intelectual ou fiscalização pelas autoridades administrativas poderiam ser levadas em consideração na interpretação da regra do artigo 41.2 do TRIPS.²⁹

O fundamento desses princípios em relação aos procedimentos, administrativos

²⁷ Dentro do contexto normativo da Parte III, como observa o autor, restariam pouco claros quais os remédios considerados como dissuasivos em relação aos atos infrativos à propriedade intelectual. De uma perspectiva econômica, os remédios para dissuasão de práticas de violação deveriam ser quantificados em montantes que ultrapassem o que um usuário legítimo teria de investir em situações normais para aquisição do bem protegido por direitos de propriedade intelectual. Uma indenização com caráter compensatório, e não punitivo, teria pouco efeito dissuasivo. Sanções na esfera criminal podem servir como fator de desestímulo para práticas de violação à propriedade intelectual, mas também somente são estabelecidas em situações muito especiais, como aquelas previstas no Art. 61 do TRIPS.

²⁸ Art. 41.2: “Os procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos”.

²⁹ Sobre isso, ver, por exemplo, Gervais (2003, p. 288).

e judiciais, relacionados à observância de direitos de propriedade intelectual também estaria justamente na não-discriminação de titulares que não sejam nacionais ou domiciliados no Estado em que se invoca a proteção. O TRIPS estabelece que, enquanto sejam autores em demandas relacionadas à propriedade intelectual, nenhum obstáculo seja imposto a tais litigantes, para além daqueles usualmente existentes para cidadãos do Membro considerado. De fato, o que existe é um *princípio geral de não obstrução do acesso* às instâncias judiciais e administrativas dos Estados Membros da OMC como pressuposto para a disciplina da aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual (Cf. GERVAIS, 2003, p. 288). Daí porque o Art. 41.2 estabelece que os procedimentos (sejam eles de natureza administrativa ou judicial) nos Estados Membros não sejam “desnecessariamente onerosos” ou comportem “prazos não razoáveis” ou “atrasos indevidos”.

A interpretação dos critérios de *economia* e *celeridade* que aparentemente justificam os princípios do Art. 41.2 deve ser estabelecida, no entanto, à luz das diferentes tradições jurídicas dos Membros da OMC e também da experiência concretas dos tribunais domésticos e autoridades administrativas com os direitos de propriedade intelectual. Por sua própria natureza, os litígios privados nesse domínio são caracterizados pela *complexidade*, não raro dependentes da intervenção de peritos e especialistas nas várias áreas das ciências, além da produção, pelas partes, de provas extremamente sofisticadas. Aqui, esses fatores poderiam levar a uma significativa morosidade para a solução jurisdicional em determinados ordenamentos.³⁰ Não seria possível alcançar

³⁰ Sobre isso, cf. Heath (2005, p. 12), observando que as ações judiciais mais custosas na área da propriedade intelectual são aquelas processadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Neste último, uma demanda cujo valor da causa seja abaixo de 1 milhão de dólares custaria, em média, cerca de 400 mil dólares até o julgamento do mérito pelos tribunais. Na Alemanha, uma ação semelhante custaria apenas uma fração desse valor, enquanto que, na França e no Japão, litígios discutindo a violação de uma patente,

uniformidade no tratamento jurisdicional dos litígios da propriedade intelectual em nível doméstico. A íntima relação da disciplina com o princípio da territorialidade – para além do que as seculares Convenções de Berna e de Paris estabelecem – torna-se um elemento de proximidade para os tribunais domésticos, cuja competência, na larga maioria dos casos, é exclusiva em virtude do local em que os direitos de propriedade intelectual são registrados.

Um outro aspecto a ser considerado relativamente aos procedimentos justos e equitativos, invocados pelo Art. 41.2 do TRIPS, diz respeito à aplicação de princípios constitucionais processuais, tais como ampla defesa e contraditório, além de prerrogativas das partes relativamente à assistência qualificada perante os tribunais. Nem todos os Membros da OMC contam com um número razoável de advogados especialistas nas disciplinas da propriedade intelectual para a defesa dos interesses das partes, o que limitaria essa assistência em juízo praticamente àquelas partes que tenham condições econômicas mais favoráveis à contratação de equipes jurídicas especializadas.³¹

O mesmo se observa relativamente à proficiência e habilidade dos juízes domésticos com as matérias relativas à propriedade intelectual, sobretudo enquanto tenham

por exemplo, levariam em média, respectivamente, seis e dois anos até serem julgados.

³¹ Sobre a questão dos custos associados ao contencioso judicial da propriedade intelectual, ver interessantes estudos de Kesan e Ball (2006, p. 237-312), em que os autores analisam o maior ou menor significado das variáveis empregadas para determinação dos custos relativos aos litígios da propriedade intelectual, tais como tempo total para o julgamento de mérito, número de petições e documentos apresentados pelas partes em cada caso, fase de conclusão e trânsito em julgado e ocorrência de acordos ou decisões terminativas; Bessen e Meurer (2008, p. 1 et seq.), observando os efeitos negativos dos custos associados a litígios em matéria de patentes sobre a atividade empresarial desenvolvida por supostos infratores, especialmente aqueles a serem incorridos para defesa das partes no curso do processo judicial e que podem representar desestímulos para continuidade da atividade inventiva e inovação na indústria.

de adotar medidas de urgência como cautelares e outras medidas preventivas no curso dos litígios e decidir sobre o mérito de ações discutindo a ocorrência de atos de violação. Essa observação, para além da necessidade de um teste casuístico, tem-se constatado na especialização dos tribunais nacionais. Ainda que o Art. 41.5 do TRIPS estabeleça que os Membros não estejam obrigados a criar sistemas especializados de adjudicação de conflitos de propriedade intelectual, alguns já têm gradativamente estabelecido uma divisão de competências para tribunais dedicados aos litígios, em especial no campo patentário.³²

As decisões de mérito, administrativas e judiciais, em matéria de propriedade intelectual também devem ser preferencialmente, segundo o Art. 41.3 do TRIPS, escritas e fundamentadas e proferidas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido oportunidade de se manifestar. O dispositivo também estabelece que as decisões estarão à disposição, ao menos das partes do processo, sem “atraso indevido”. A racionalidade dessa regra é muito mais uma questão de *justiciabilidade* e *transparência*, sobretudo porque, em muitos sistemas jurídicos nacionais, as decisões administrativas relacionadas à propriedade intelectual – como, por exemplo, os próprios registros e oposições aos pedidos de registros – nem são devidamente publicadas, o que dificulta a antecipação dos resultados de uma possível demanda judicial pelos usuários, concorrentes e terceiros. E não somente isso. A publicação de decisões também per-

³² Seguindo o exemplo paradigmático dos Estados Unidos da América, quanto à criação da Corte de Apelação do Distrito Federal, com competência exclusiva para adjudicação de litígios em matéria de patentes, alguns países têm adotado análogo sistema, como o Japão, que conta com seções/câmaras especiais nos tribunais de Tóquio e Osaka (embora sem que lhe seja atribuída exclusividade de competência em matéria de propriedade intelectual), ou da Indonésia, cujos tribunais comerciais têm fixado competência exclusiva para adjudicar demandas em propriedade intelectual. Sobre isso, ver comentários de Heath (2005, p. 14).

mite o desenvolvimento do ensino e pesquisa em torno da propriedade intelectual, bem como o estudo comparado dos vários sistemas jurídicos domésticos a partir de uma jurisprudência, propriamente dita, dos órgãos judiciais e administrativos.³³

Entre os princípios gerais estabelecidos pelo TRIPS em matéria de observância, também está aquele de garantia de revisão de decisões administrativas, de caráter definitivo, por tribunais jurisdicionais domésticos (cf. Art. 41.4)³⁴. Ele não se justifica apenas na existência de normas relativas ao acesso à justiça dos Membros pelas partes, mas também no controle de decisões administrativas proferidas pelas autoridades patentárias nacionais. Na verdade, o TRIPS parece indiretamente supor a existência do direito de o titular da propriedade intelectual recorrer aos tribunais dos Membros da OMC para pós-questionamento de decisões administrativas, com limitações impostas, evidentemente, pela natureza dos litígios considerados. Importante verificar que, na esfera criminal, isso não significa a exigência de constituição de tribunal de júri para endereçar litígios relacionados à propriedade intelectual, ou para determinados ordenamentos em que não exista possibilidade de recurso interposto contra decisão proferida pelo júri, a obrigação de o Membro da OMC de estabelecer normas processuais nesse sentido (GERVAIS, 2003, p. 288).

³³ De um modo geral, o Art. 61 do TRIPS, ao estabelecer o princípio da transparência, busca assegurar que os Membros da OMC tenham acesso amplo e irrestrito às leis, regulamentos, decisões judiciais terminativas e normas administrativas de aplicação geral, e, com isso, evitar controvérsias. Sobre isso, ver Correa (1998, p. 210). Ainda em relação à publicação de decisões em matéria de propriedade intelectual e disponibilidade de acesso pelas partes ao seu conteúdo, ver Heath (2005, p. 14).

³⁴ Art. 41.4: "As Partes de um processo terão a oportunidade de que uma autoridade judicial reveja as decisões administrativas finais e pelo menos os aspectos legais das decisões judiciais iniciais sobre o mérito do pedido, sem prejuízo das disposições jurisdicionais da legislação de um Membro relativa à importância do caso. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para revisão de absolvições em casos criminais".

O Art. 41.4 do TRIPS estabelece, na verdade, previsão de uma instância judicial revisional para processos administrativos envolvendo a propriedade intelectual, especialmente no que concerne àqueles estabelecidos sob a competência de autoridades registrais domésticas (e.g. para marcas, patentes e desenhos industriais) ou ainda para escritórios de fiscalização (como no campo dos direitos de autor). O dispositivo parte do reconhecimento, no sistema internacional da propriedade intelectual, de direitos subjetivos atribuídos aos titulares dos direitos, como a pretensão das partes de acesso à justiça para revisão jurisdicional das decisões proferidas em instâncias administrativas e também à revisão das decisões de tribunais judiciais em primeiras (aqui a garantia de "duplo grau de jurisdição"). Essa modalidade de revisão ou instância revisional refere-se, justamente, aos aspectos jurídicos da decisão de mérito proferida por tribunais de primeira instância nos Membros da OMC relativamente aos litígios privados envolvendo a propriedade intelectual.³⁵

O regime de observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, de acordo com o Acordo TRIPS, está, como mencionado, apoiado em algumas significativas flexibilidades dos Membros da OMC em relação ao cumprimento das obrigações multilaterais dele decorrentes. De acordo com o Art. 41.5, a primeira delas remete à *desnecessidade de elaboração de normas domésticas especiais* para aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, em que o dispositivo estabelece que a Parte III do TRIPS não cria a obrigação de se estabelecer um "sistema jurídico" para a observância da propriedade intelectual, distinto daquele já existente no ordenamento doméstico do Membro.³⁶

³⁵ Sobre isso, ver comentários de Gervais (2003, p. 289).

³⁶ Entre as possíveis interpretações, estaria aquela que nenhum Membro está obrigado a estabelecer um sistema normativo especial para a implementação da Parte III do Acordo TRIPS em seu respectivo ordena-

A segunda flexibilidade diz respeito à *desnecessidade de distribuição de recursos específicos*, pelos Membros, para a aplicação das normas de proteção da propriedade intelectual, alocados entre aqueles já existentes para a aplicação das leis em geral em seus sistemas jurídicos internos. Para países em desenvolvimento, a flexibilidade no cumprimento das obrigações multilaterais assumidas pelos Membros da OMC relativas à disciplina da observância dos direitos de propriedade intelectual (como em geral espelhadas na Parte III do Acordo) reveste-se de grande importância, pois cria-se não indiretamente uma demanda por capacitação técnica e aproveitamento dos recursos já existentes no plano interno.

Esses passam a ser rearranjados ou realocados em instituições ou autoridades domésticas (e.g., órgãos administrativos, escritórios de marcas e patentes e tribunais) em função dos padrões mínimos estabelecidos pelo TRIPS. Em concreto, promove-se uma gradual institucionalização do gerenciamento da propriedade intelectual nos Estados a partir de uma dimensão não apenas protecionista-registral, porém protecionista-jurisdicional, cujas bases se assentam nas obrigações multilaterais de observância dos direitos de PI estabelecidas no Acordo.

4. Jurisprudência do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC e obrigações relativas à observância dos direitos de PI no TRIPS

4.1. Controvérsias internacionais sobre as obrigações da Parte III do TRIPS

Como mencionado anteriormente, o primeiro caso no contexto do sistema de solução de controvérsias da OMC que alcan-

mento doméstico. Portanto, segundo essa abordagem, os Membros não seriam obrigados a criar um regime de "sobredireito" para efetivar a aplicação das normas de proteção (materiais ou substantivas) da propriedade intelectual.

çou a constituição de um Grupo Especial relativamente à Parte III do Acordo TRIPS/ OMC diz respeito à recente reclamação feita pelos Estados Unidos contra a China no contencioso DS362, sobre *Medidas que Afetam a Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual* (Cf. GERVAIS, 2003, p. 289).

Antes dele, algumas consultas estabelecidas pelos Estados Unidos com outros Membros e endereçadas por soluções mutuamente acordadas, em conformidade com o Art. 3.6 do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos de Solução de Controvérsias ("ESC"), mereceram destaque pelas implicações promovidas no sistema multilateral do comércio, em especial quanto ao cumprimento pelos Membros da OMC das obrigações do TRIPS relativas à aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade.

Ainda em 1997, os Estados Unidos solicitaram consultas à Dinamarca e à Suécia relativamente à implementação de dispositivos do Acordo TRIPS sobre observância da propriedade intelectual, chegando, nos dois casos, à adoção de uma solução mutuamente acordada, sem recurso à constituição de Grupo Especial.³⁷ Em 1998 foi a vez das Comunidades Europeias, consultadas sobre o descumprimento das obrigações relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual estabelecidas na Parte III do Acordo TRIPS e a suposta ausência de medidas para aplicação das normas de proteção de direitos de autor na Grécia.

Posteriormente, em 1999 e 2000, a Argentina também foi requerida pelos Estados Unidos a estabelecer procedimento de consultas, no qual era questionada sobre a implementação de dispositivos do Acordo TRIPS relativos à proteção de patentes de produtos farmacêuticos, proteção de in-

³⁷ Cf. WT/DS83/1, *Denmark – Measures affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for Consultations by the United States*, May 21, 1997; WT/DS86/1, *Sweden – Measures Affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for Consultations by the United States*, June 02, 1997.

formações de provas relativas a produtos químicos para agricultura.³⁸ Entre os pontos questionados pelos Estados Unidos, estava a compatibilidade das normas domésticas argentinas sobre o regime de proteção de patentes de invenção, conforme estabelecido pela Lei nº 24.481/95 (modificada pela Lei nº 24.572), a Lei 24.603 e o Decreto nº 260/96, com as normas do TRIPS relativas à adoção de medidas cautelares “rápidas e eficazes” (Art. 50) destinadas a evitar atos de violação de direitos de propriedade intelectual e preservação de provas relevantes a uma alegada violação. Os casos conduziram a uma solução mutuamente acordada, originalmente adotada em 31 de junho de 2002 entre os Estados Unidos e Argentina, cuja principal consequência foi desencadear, subsequentemente, a alteração da Lei de Patentes argentina (Lei nº 24.481/95) pela Lei nº 25.859, de 14 de janeiro de 2004.³⁹

Considerando a relevância e o alcance desses casos no contexto da jurisprudência internacional em matéria de propriedade intelectual, sobretudo no caso da prática da Organização Mundial do Comércio, seria possível estabelecer uma análise dos efeitos promovidos pela fase de consultas, de acordo com o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, sobre a política legislativa doméstica dos Membros.

A adoção de normas internas atendendo aos padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual estabelecidos pelo TRIPS/OMC (portanto “TRIPS compliant”) teve grande importância nos primeiros dez anos de funcionamento do Órgão de Solução de Controvérsias.⁴⁰ Em larga medida,

observa-se a concretização forçada de um dos objetivos estabelecidos no Art. 3.2 do ESC, a respeito da utilidade do sistema de solução de controvérsias em matéria de propriedade intelectual para “preservação de direitos de obrigações dos Membros dentro dos parâmetros dos acordos” da OMC.⁴¹

4.2. DS83 – Dinamarca – Medidas que afetam a observância dos direitos de propriedade intelectual e DS86 – Suécia – Medidas que afetam a observância dos direitos de propriedade intelectual

Países nórdicos, como a Dinamarca e a Suécia, tiveram dificuldades iniciais na implementação das obrigações do TRIPS relativas à observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Isso se refletiu, justamente, na tradição estabelecida sobre a organização dos tribunais domésticos e administração da justiça, sobretudo pela diversidade dos sistemas processuais civis e criminais nesses Estados.⁴²

Em 14 de maio de 1997, os Estados Unidos solicitaram consultas à Dinamarca relativamente ao suposto não cumprimento das obrigações assumidas no TRIPS/OMC, em particular assegurar, em seu ordenamento doméstico, as medidas cautelares previstas no Art. 50 do Acordo. Na prática, o direito dinamarquês não contava com procedimentos *inaudita altera parte* (i.e., pro-

p. 347-384); Zhang (2003, p. 199-220); Ethier (2004, p. 449-457); Shaffer (2004, p. 459-482).

⁴¹ Evidentemente, os Estados Unidos souberam muito bem empregar o procedimento de consultas, previsto no ESC, para buscar uma “remodelação preventiva” dos sistemas domésticos de proteção da propriedade intelectual, em especial quanto à disciplina da observância dos direitos de PI, previsto na Parte III do TRIPS.

⁴² Cf. Lenk, Hoppe e Andorno (2007, p. 112), (observando que a novidade dos procedimentos *inaudita altera partes* nos sistemas normativos dos países nórdicos); Helisoski (2000, p. 61 et seq.) para uma resenha da prática norte-americana em consultas e reclamações formuladas no sistema de solução de controvérsias da OMC, ver Masterson (2004, p. 16 et seq.); GAO (2004).

³⁸ Cf. WT/DS171/1, *Argentina – Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals – Request for Consultations by the United States*, May 10, 1999; e WT/DS196/1, *Argentina – Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data – Request for Consultations by the United States*, June 06, 2000.

³⁹ Sobre o tema, ver importantes estudos em Correa (2006, p. 2 et seq.).

⁴⁰ Diferentes perspectivas sobre esse problema são destacados nos artigos de Otten (1998, p. 523 et seq.); Reichman (1998, p. 585 et seq.); Geuze (1999,

cedimentos adjudicados sem a notificação prévia do réu, em virtude da emergência da medida requerida) no contexto de procedimentos civis em matéria de proteção de direitos de propriedade intelectual.

À época algumas empresas, como aquelas atuantes nos segmentos de *software* e produtos informáticos, alegavam que seria difícil determinar se seus licenciados estavam cumprindo com as limitações estabelecidas nas licenças quanto ao número de cópias autorizadas dos programas de computador objeto das licenças. Assim, reclamavam não dispor de mecanismos efetivos para a proteção de seus direitos perante os tribunais dinamarqueses, sobretudo porque não havia, no direito doméstico, uma disciplina específica sobre medidas cautelares em matéria de propriedade intelectual.

No caso, os Estados Unidos sustentavam que essa situação levaria à violação das obrigações assumidas pela Dinamarca relativamente aos Arts. 50, 63 e 65 do TRIPS, que tratam das medidas cautelares, transparência e obrigações relativas às disposições transitórias do Acordo. Na consulta formulada, os Estados Unidos observavam que o TRIPS impõe a obrigação de os Membros da OMC permitirem, em seus ordenamentos internos, a adoção de medidas cautelares em procedimentos civis relacionados à proteção dos direitos de propriedade intelectual. A Dinamarca, na condição de Membro país desenvolvido, teria de observar o prazo de 1º de janeiro de 1996 para implementação das obrigações do Acordo, uma vez esgotado o prazo de transição do Art. 65.1.⁴³

Como resposta ao procedimento estabelecido pelos Estados Unidos, foi promulgada, na Dinamarca, a Lei nº 216, de 28 de março de 2001, cujos dispositivos concedem às autoridades judiciárias poderes específicos para concessão de medidas

⁴³ Cf. WT/DS83/1 – Denmark – Measures affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for Consultations by the United States. May 21, 1997.

cautelares e ordens judiciais baseadas em procedimentos sem citação prévia do demandado e formação do contraditório (*inaudita altera parte*), com a possibilidade de busca e apreensão de bens e obtenção de provas relativas a uma suposta violação de direitos de PI.⁴⁴

As modificações introduzidas no direito dinamarquês estabelecem faculdades para que as autoridades judiciárias domésticas ordenem investigações sobre supostos infratores a fim de obter provas de ocorrência de atos de violação dos direitos de propriedade intelectual, sem necessidade de citação prévia do demandado. Isso ocorre especialmente quando essa citação possa resultar em riscos de desaparecimento, destruição ou modificação dos objetos, documentos e informações contidas em sistemas de computador ou qualquer outro material envolvido nas investigações relativas à violação de direitos de propriedade intelectual.

Em 7 de junho de 2001, as partes em controvérsias notificaram o OSC da adoção de uma solução mutuamente acordada, em conformidade com o Art. 3.6 do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos de Solução de Controvérsias da OMC (Anexo 2A) do Acordo Constitutivo da OMC, desistindo formalmente de que a questão seja examinada pelo OSC, sem a constituição, portanto, de um Grupo Especial.

Posteriormente, em 28 de maio de 1997, os Estados Unidos também requereram consultas com a Suécia, sustentando que este Membro não teria previsto, em seu ordenamento jurídico interno, as medidas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, em especial as medidas cautelares no contexto de procedimentos civis relacionados com a violação de direitos

⁴⁴ A Lei nº 216/2001 alterou os dispositivos da Lei dinamarquesa de Administração da Justiça e de Custas Processuais, ampliando o rol de competência dos órgãos judiciários relativamente à adoção de medidas cautelares e obtenção de provas em casos de violação de direitos de propriedade intelectual.

de propriedade intelectual.⁴⁵ Segundo os Estados Unidos, a não implementação das normas do TRIPS pela Suécia constituiria violação às obrigações por ela assumidas no Acordo, sobretudo os Artigos 50, 63 e 65, portanto, pelo mesmo fundamento jurídico alegado pelos Estados Unidos em *Dinamarca – Medidas que Afetam a Observância dos Direitos de Propriedade Intelectual*.⁴⁶

Durante essa fase, o Parlamento sueco aprovou a lei reformadora em matéria de direitos de propriedade intelectual, em 25 de novembro de 1998, e que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1999. O diploma alterava os dispositivos da Lei sueca de Direitos de Autor (Lei nº 729/1960), a Lei de Patentes (Lei nº 837/1967), a Lei de Marcas de Fábrica (Lei nº 644/1960), a Lei de Proteção dos Modelos e Desenhos Industriais (Lei nº 486/1970) e a Lei de Proteção das Topografias de Circuitos Integrados (Lei nº 1434/1993).⁴⁷

O objetivo da reforma era justamente o de inserir normas concedendo faculdades às autoridades judiciárias domésticas para adoção de medidas cautelares em matéria de propriedade intelectual baseadas em busca e apreensão de material supostamente objeto de violação, documentos e provas relacionadas, no contexto de procedimentos de natureza civil. Concretamente, as novas normas estabelecem amplos poderes para os juízes nacionais ordenarem medidas cautelares, sobretudo quanto aos registros compulsórios de direitos relativos a bens que sejam supostamente objeto de violação. Se existem motivos para que o juiz considere que uma pessoa tenha realizado

ou esteja na iminência de praticar um ato de violação, então pode o tribunal ordenar o registro desses direitos de propriedade intelectual. Assim, a outra parte – requerida – não precisa ser ouvida quanto a risco de desaparecimento, destruição ou modificação de materiais ou documentos (Cf. GERVAIS, 2005, p. 516).

4.3. DS124 – Comunidades Europeias: observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas de televisão.

Em 30 de abril de 1998, os Estados Unidos apresentaram pedido de consultas para as Comunidades Europeias, com base no suposto descumprimento das normas de observância dos direitos de propriedade intelectual estabelecidas no Acordo TRIPS, decorrente da ausência de medidas de proteção de direitos de autor na Grécia (*Comunidades Europeias – Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas canais de televisão*).⁴⁸ Poucos dias depois, em 7 de maio de 1998, outro pedido foi diretamente endereçado à Missão Permanente da Grécia, versando sobre o mesmo objeto da consulta anterior formulada às Comunidades (*Grécia – Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas de televisão*).⁴⁹

Nos dois casos, os Estados Unidos sustentavam que um número significativo de estações ou canais de televisão gregas vinha periodicamente radiodifundindo obras audiovisuais e programas de TV protegidos por direitos de autor, sem a autorização dos respectivos titulares, nacionais norte-americanos. Segundo a consulta formulada, a Grécia não teria estabelecido, em seu ordenamento interno, normas específicas

⁴⁵ WT/DS86/1, *Sweden – Measures Affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for Consultations by the United States*, June 02, 1997. Cf. GERVAIS, Daniel J. *The TRIPS Agreement after Seattle: Implementation and Dispute Settlement Issues*, in *Journal of World Intellectual Property*, vol. 3, n. 4, 2005, p. 509 ss.

⁴⁶ WT/DS83/1, *Denmark – Measures affecting the Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for Consultations by the United States*. May 21, 1997.

⁴⁷ Disponível em: <www.wipo.int/clea/>. Acesso em: 20 ago. 2010.

⁴⁸ Cf. WT/DS124/1 – *European Communities – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs – Request for Consultations by the United States*, April 30, 1998.

⁴⁹ WT/DS125/1 – *Greece – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs – Request for Consultations by the United States*, May 07, 1998.

relativas às medidas de proteção e sanções contra violação de direitos de autor, quanto às emissões não autorizadas. À primeira vista, as alegações dos Estados Unidos referiam-se ao suposto descumprimento das obrigações assumidas no TRIPS/OMC, em particular os Artigos 41 e 61 do Acordo.⁵⁰

Uma solução mutuamente acordada entre os Membros foi comunicada ao OSC em 20 de março de 2001, quase três anos após a apresentação do pedido de consultas pelos Estados Unidos. Mais uma vez, estava em questão a implementação das obrigações relativas à Parte III do TRIPS, que especifica as normas de observância dos direitos de propriedade intelectual. Os dois procedimentos de consultas, com as Comunidades Europeias e a Grécia, apontam para a decisão conjunta de que os Membros em questão deveriam manter uma legislação adequada para a proteção e efetiva aplicação dos direitos de autor e direitos conexos relativamente às obras audiovisuais.⁵¹

Como resultado do procedimento iniciado por solicitação de consultas pelos Estados Unidos e concluído com uma solução mutuamente acordada, a Grécia aprovou a Lei nº 2.644/98, que contém normas es-

pecíficas sobre medidas de proteção para titulares de direitos de autor cujas obras tenham sido objeto de violação por emissoras de televisão atuantes no território nacional. Entre as principais medidas, ela prevê a suspensão imediata de atividades operacionais de emissoras que estabeleçam a radiodifusão não autorizada de obras cinematográficas e demais materiais protegidos por direitos de autor.⁵²

Segundo o teor da solução mutuamente acordada entre os Estados Unidos e a Grécia no caso, em conformidade com o Art. 3.6 do ESC, as autoridades gregas já haviam adotado medidas para encerrar as atividades de emissoras de televisão que comprovadamente estivessem radiodifundindo materiais protegidos por direitos de autor de titulares nacionais norte-americanos. A Grécia afirmava que seu sistema de observância de direitos de propriedade intelectual continuaria a permitir medidas prontas e efetivas contra atos de violações de direitos de autor por emissoras de televisão e que elas constituiriam um mecanismo eficaz de dissuasão de futuras práticas infrativas.⁵³

Em seu conteúdo, a solução mutuamente acordada em *Comunidades Europeias*

⁵⁰ Cf. teor do pedido de Consultas em WT/DS124/1 – *European Communities – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* – Request for Consultations by the United States, April 30, 1998, em que a Missão Permanente dos Estados Unidos assim sustentava: “Copyrights owned by US nationals have been infringed in this manner repeatedly, and continue to be infringed, despite efforts by US right holders to prevent such infringement and to pursue their rights in Greece. This situation appears to be inconsistent with the obligations of Members under Articles 41 and 61 of the TRIPS Agreement”.

⁵¹ Assim, cf. documentos contendo a solução mutuamente acordada para os casos e que foi alcançada pelos Membros em disputa no mesmo dia: WT/DS124/2, *European Communities – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* – Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001; e WT/DS125/2, *Greece – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* – Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001.

⁵² Ver ainda Lei nº 2.121, 03 de março de 1993, que disciplina a proteção dos direitos de autor na Grécia (“Copyright, Related Rights and Cultural Matters”), com a reforma dada pela Lei nº 2.435, de 2 de agosto de 1996. Disponível em: <http://www.wipo.int/lea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=2001>. Acesso em: 20 ago. 2010. Cf. especificamente Arts. 35 e 48 da Lei grega de Direitos de Autor, relativamente aos direitos de radiodifusão e às licenças e autorização de entidades de radiodifusão sobre retransmissão das radiodifusões, comunicação ao público, fixação em gravações sonoras e visuais, reprodução direta ou indireta de fixações das radiodifusões. Os Arts. 59 e seguintes estabelecem especificamente as medidas para impedir atos de violação de direitos de autor e conexos, desde a adoção de especificações técnicas em aparelhos, uso de controle de sistemas sobre a frequência e reprodução das radiodifusões, rotulação das obras audiovisuais (*labeling*) até a cessão de atividades do suposto violador/infrator.

⁵³ Cf. WT/DS125/2, *Greece – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* – Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001.

e Grécia (*Observância dos direitos de propriedade intelectual para filmes e programas de televisão*) recorre, em inúmeras passagens, à expressão “pirataria de emissões televisivas” – supostamente originadas na Grécia.⁵⁴ Segundo o documento, o governo norte-americano estimularia a criação de contatos entre os titulares de direitos de autor norte-americanos e as autoridades gregas para a legitimidade e autenticidade das demandas relativas à proteção de direitos de autor e conexos. As normas da Lei grega de Direitos de Autor teriam justamente por finalidade desestimular a prática de atos de violação no território nacional, como “meio eficaz de dissuasão da pirataria”.⁵⁵ De acordo com a solução, a Grécia deveria, assim, empregar todos os mecanismos para alcançar um controle administrativo efetivo sobre as emissoras de televisão para assegurar a observância de normas de proteção de direitos de autor e conexos.

4.4. DS171 – Argentina – Proteção de patentes de produtos farmacêuticos e proteção de dados de prova relativos a produtos químicos para agricultura e DS 196 – Argentina – certas medidas sobre proteção de Patentes e dados de teste

Em 6 de maio de 1999, os Estados Unidos solicitaram consultas à Argentina, questionando a suposta ausência, em seu direito doméstico, de um regime de proteção de produtos farmacêuticos e de um regime eficaz de concessão dos direitos exclusivos de comercialização, de acordo com

⁵⁴ Cf. WT/DS124/2, *European Communities – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs* – Notification of Mutually Agreed Solution, March 26, 2001, item 3 (especificamente com referência à seguinte passagem: “Greece will continue to apply effective deterrence against any increase in the level of television piracy”).

⁵⁵ Cf. WT/DS124/2 – *European Communities – Enforcement of Intellectual Property Rights for Motion Pictures and Television Programs*, cit., item 4, em que os Membros destacam a expressão “effective deterrent against piracy”.

a obrigações assumidas no TRIPS/OMC, ainda no prazo de transição estabelecido para países em desenvolvimento no Art. 65.2 do Acordo.⁵⁶

Posteriormente, em 30 de maio de 2000, novas consultas são formuladas pelos Estados Unidos, nas quais este Membro questiona a Argentina sobre supostas violações das obrigações previstas no Acordo TRIPS/OMC, em especial a compatibilidade da lei argentina com os dispositivos sobre licenciamento compulsório, restrições às importações, extensão da proteção de patentes de invenção de processo para produtos, inversão do ônus da prova em casos de violação de direitos de patentes, medidas cautelares, patenteamento de microorganismos, patentes transitórias (de acordo com Art. 70.4.a e 70.7.b) (Cf. NEGRO, 2006, p. 148 et seq.).

Depois de sucessivas negociações entre os Membros, uma solução mutuamente acordada no caso foi alcançada em 31 de maio de 2002, pondo fim duplamente às controvérsias nos casos DS 171 e 196⁵⁷. Entre os principais resultados quanto à disciplina das medidas cautelares – em referência ao Art. 50 do TRIPS/OMC –, destacam-se as alterações na legislação argentina pela Lei nº 25.859, especialmente sobre os Artigos 83 e 87 da Lei nº 24.481/95 e o Decreto nº 260/96. Aqui, alguns aspectos podem ser ressaltados na reforma legislativa empreendida, tais como: (i) a discricionariedade das autoridades judiciais na concessão de medidas de urgência ou cautelares, (ii) especificação dos requisitos para concessão, (iii) caráter *inaudita altera parte*, (iv) assis-

⁵⁶ Cf. WT/DS171/1 – *Argentina – Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals* – Request for Consultations by the United States, May 10, 1999.

⁵⁷ Cf. documentos WT/DS171/3 – *Argentina – Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals*, Notification of Mutually Agreed Solution as of June 20, 2002; WT/DS196/4 – *Argentina – Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data* – Notification of Mutually Agreed Solution, as of June 20, 2002.

tência pericial, e (v) equilíbrio necessário para evitar abusos na concessão de medidas cautelares requeridas pelos titulares da propriedade intelectual (Cf. NEGRO, 2006, p. 163-165).

A solução encontrada pela Argentina, ao considerar a regulamentação das medidas cautelares em sua legislação patentária interna, parece confirmar a tese de que o Art. 50 do TRIPS não encontra aplicação direta e que sua operatividade e efetividade dependem justamente da adoção, pelo legislador doméstico, de um arcabouço normativo específico. No caso analisado, as novas redações dos Artigos 83 e 87 da Lei de Patentes argentina apontam para elementos e requisitos mínimos a serem observados pelos tribunais domésticos para a concessão de medidas cautelares requeridas pelos titulares.⁵⁸

4.5. DS362 – China – Medidas que afetam a proteção e observância dos direitos de propriedade intelectual

Em 10 de abril de 2007, os Estados Unidos requereram o procedimento de consultas com a China a respeito da aplicação de certas medidas relativas à proteção e observância dos direitos de propriedade intelectual.⁵⁹ A primeira questão diz respeito aos

⁵⁸ Assim, cf. observação do Prof. Carlos Correa (2006, p. 9): “De hecho, dado el carácter genérico y programático del Art. 50 referido, resulta imposible su aplicación sin recurrir a una normativa complementaria”.

⁵⁹ Cf. WT/DS362/1, China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for Consultations by the United States, 10 April 2007. Considerando os interesses comerciais envolvidos e o volume de negócios transfronteiriços com a China envolvendo bens protegidos por direitos de PI, outros Membros requereram a participação nas consultas, tais como o Japão e México. Cf. WT/DS362/2 – China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights – Request to Join Consultations – Communication from Japan, 24 April 2007; WT/DS362/3 – China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights – Request to Join Consultations – Communication from the European Communities, 27 April 2007; DS 362/4 – China – Measures Affecting

requisitos que devem ser preenchidos, de acordo com o direito chinês, para o enquadramento jurídico dos atos de contrafação e pirataria em procedimentos criminais e imposição das sanções aplicáveis, de acordo com os Artigos 213, 214, 215, 217, 218, e 220 da Lei Penal da República Popular da China, de 1º de julho de 1979,⁶⁰ e as medidas dos tribunais e da Corte Popular e de pareceres consultivos da Procuradoria Suprema sobre Questões Concretas de Interpretação de Casos Criminais relacionados à Propriedade Intelectual.⁶¹

Segundo o direito chinês, os atos de contrafação e pirataria relativos à propriedade intelectual podem ser objeto de processo criminal e aplicação de sanções específicas, desde que as “circunstâncias do caso sejam sérias” (Art. 213 da Lei Penal de 1979). A lei também prevê outros critérios para a determinação dos ilícitos, como quando a quantidade/volume de vendas de bens incorporando marcas protegidas objetos de falsificação for “relativamente elevado”, ou se tais vendas resultarem em um “enorme volume” de bens objetos de contrafação.⁶² A Lei Penal ainda descreve certos atos de pirataria de direitos de autor como passíveis de enquadramento na legislação criminal, caso se constate que “o volume de ganhos ilícitos seja elevado” ou quando existirem “outras circunstâncias especialmente sérias”.⁶³

Além dessas questões, os Estados Unidos consultam a China sobre a aplicação de outros dispositivos da Lei Penal de 1979, em

the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights – Request to Join Consultations – Communication from Canada, 27 April 2007.

⁶⁰ A Lei Penal de 1979 foi posteriormente modificada em 14 de maio de 1997.

⁶¹ Adotado na 1331ª Sessão do Comitê Judiciário da Suprema Corte da República Popular da China, em 2 de novembro de 2004, e na 28ª Sessão 28ª Sessão do Comitê de Procuradores da Procuradoria Geral da República Popular da China, de 11 de novembro de 2004, em vigor em 22 de dezembro de 2004, e que são denominados a “Interpretação Judicial de Dezembro de 2004”. (*the December 2004 Judicial Interpretation*).

⁶² Art. 214 da Lei Penal chinesa de 1979.

⁶³ Arts. 217 e 218 da Lei Penal chinesa de 1979.

particular de saber se os bens que violam direitos de propriedade intelectual confiscados pelas autoridades aduaneiras chinesas, sobretudo quanto ao escopo e abrangência das normas de processo penal relativamente aos atos ilícitos de reprodução ou distribuição não-autorizadas de obras protegidas por direitos de autor. A Consulta também pretendia determinar a extensão da proteção de direitos de autor e direitos conexos conferida aos titulares no ordenamento chinês, bem como observância e aplicação de direitos relativamente às obras de autoria, fonogramas, execuções ou interpretações que não tenham sido autorizadas para publicação ou distribuição no território da China.

O pedido formulado em 25 de abril de 2007 pelas Comunidades Europeias, para participação da fase de consultas estabelecidas com a China, apoiou-se inclusive em interessante passagem sobre a justificativa da proteção dos direitos de PI no domínio do mercado comum, no qual são invocadas na necessidade de uma “correta aplicação” do Acordo TRIPS e da essencialidade da proteção efetiva de direitos de PI na proteção de interesses de empresas atuantes no mercado europeu⁶⁴. Entre os argumentos das Comunidades, estaria ainda o fato de que a China prevê sanções insuficientes, tanto na esfera cível como criminal (multas, apreensões de bens que violam direitos de propriedade intelectual e medidas restritivas de liberdade para infratores) para os

⁶⁴ Cf. WT/DS362/3 – *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* – Request to Join Consultations – Communication from the European Communities, de 27 de abril de 2007 (com menção à seguinte passagem: “An efficient protection of Intellectual Property rights is an essential element in the protection of the interests of EC companies. Counterfeiting and piracy activity leads to a systematic erosion of the value added created by European R&D investments and affects the development of a stable and mutually beneficial trade relation. China is the fourth largest destination of EC exports. Therefore, the European Communities has a substantial trade interest in the present dispute and in the correct application of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”).

casos de contrafação de marcas e pirataria de direitos de autor em escala comercial. Assim, as medidas de observância contempladas na Parte III do Acordo TRIPS não teriam sido implementadas no direito interno, de tal modo a permitir a “ação eficaz” contra atos voluntários de contrafação e pirataria em escala comercial.⁶⁵

Em 13 de agosto de 2007, os Estados Unidos solicitaram ao órgão de Solução de Controvérsias a constituição do Grupo Especial para apreciar a controvérsia com a China quanto a violação das obrigações assumidas no TRIPS/OMC. Outros Membros reservaram o direito de participação na controvérsia como terceiros interessados, tais como a Argentina, Comunidades Europeias, Japão, Taiwan, México, Austrália, Brasil, Canadá, Índia, Coreia, Tailândia e Turquia. O Grupo Especial foi constituído em 25 de setembro de 2007.⁶⁶ Como principal objeto, o litígio refere-se à violação pela China das obrigações assumidas no TRIPS, em particular os Artigos 41 e 60 do Acordo, especificamente quanto às medidas de observância das normas de proteção e os procedimentos penais a serem implementados pelos Estados Membros em seus ordenamentos internos.

Entre as questões a serem apreciadas pelo OSC no caso estão aquelas do alcance da proteção conferida pelos direitos de autor e conexos e medidas de aplicação das normas de proteção para obras de

⁶⁵ WT/DS362/3 – *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* – Request to Join Consultations – Communication from the European Communities, de 27 de abril de 2007. “Furthermore, it appears that, as a result of the thresholds described above, China fails to ensure that enforcement procedures as specified in Part III of the TRIPS Agreement are available under its law so as to permit effective action against any act of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.”

⁶⁶ Ver documento WT/DS362/8, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* – Constitution of the Panel Established at the Request of the United States – Note by the Secretariat, December 13, 2007.

autoria que não tenham sido autorizadas para publicação ou distribuição dentro do território chinês. Segundo os Estados Unidos, a prática adotada pela China resultaria em uma recusa de proteção aos direitos de autor para obras de autoria e aos direitos conexos relativos às gravações sonoras e execuções ou interpretações, que não tenham sido autorizadas pelas autoridades nacionais chinesas.

Isso porque haveria na prática chinesa a adoção de mecanismo de controle para censura (*copyright review*), materializado pela análise prévia das autoridades domésticas concedendo autorização para publicação ou distribuição de tais obras, fonogramas e execuções. À primeira vista, os Estados Unidos argumentam que tais objetos, antes de efetivamente introduzidos no mercado chinês, não recebem proteção por direitos de autor, conforme estabelecida pela lei doméstica; tal lacuna permaneceria até a conclusão da análise pelas autoridades chinesas e consequente autorização da publicação e distribuição de tais obras, fonogramas e execuções ou interpretações.⁶⁷

Nesse casos, os Estados Unidos questionam justamente a compatibilidade do regime de proteção dos direitos de autor e

conexos estabelecido pela China, sobretudo quanto ao Art. 4 da Lei chinesa de Direitos de Autor de 1990⁶⁸ com as obrigações assumidas no TRIPS/OMC. As normas questionadas incluem ainda os Regulamentos Administrativos relativos à Indústria Editorial, ao Gerenciamento das Entidades de Radiodifusão, ao Gerenciamento de Produtos Audiovisuais e de Filmes, bem como os Regulamentos Administrativos sobre Publicações Eletrônicas, Procedimentos e Regras sobre Gravação de Publicações Importadas e Regulamentos sobre a Administração da Cultura de Internet.⁶⁹

No pedido de constituição do Grupo Especial, os Estados Unidos invocaram normas da Convenção de Berna de 1886, em particular os Art. 5(1) e 5(2) relativamente à aplicação do princípio do tratamento nacional aos autores nacionais dos países da União e ausência de formalidades para proteção, bem como os Artigos 8, 9(1), 12, relativos aos direitos mínimos conferidos aos titulares (direitos de tradução, de reprodução e adaptação das obras protegidas).⁷⁰ Tais dispositivos, por força do Art. 9.1 do Acordo TRIPS, foram incorporados por referência pelo Acordo, e se submetem ao cumprimento imediato pelos Membros da OMC.⁷¹

⁶⁷ O regime doméstico de proteção aos direitos de autor na China é fundamentalmente baseado na Lei chinesa de Direitos de Autor e as Regras de Implementação para Direitos de Autor, ambas promulgadas em 1990. Ainda para implementar as obrigações contidas na Convenção de Berna de 1886 para Proteção das Obras Literárias e Artísticas e a Convenção Universal sobre Direito de Autor de 1961, bem como aos acordos e tratados bilaterais concluídos pela China e terceiros Estados, o governo estabeleceu nova reforma em 1992, pelas Regulations on Implementation of International Copyright Treaties of 1992. Segundo a doutrina, tais diplomas normativos teriam concedido proteção ampla para os titulares de direitos de autor na República Popular da China. Vale destacar que a China aderiu à Convenção de Berna de 1886 em 10 de julho de 1992, bem como celebrou em janeiro de 1992 um Memorando de Entendimentos com os Estados Unidos pelo qual se comprometia a oferecer proteção para todas as obras de autoria originadas no território norte-americano, bem como para obras estrangeiras. Sobre as reformas legislativas em matéria de propriedade intelectual na China, ver Feng (2003); HONG e CHENGSI(2002).

⁶⁸ Promulgada na 15ª Sessão do Comitê Permanente do Sétimo Congresso Nacional do Povo Chinês, em 7 de setembro de 1990, e posteriormente reformada pela Decisão de 27 de outubro de 2001, relativa à Reforma da Lei Chinesa de Direitos de Autor (24ª Sessão do Comitê Permanente do Nono Congresso Nacional do Povo). A China notificou tais alterações ao Conselho para TRIPS, conforme informações constantes no documento WT/IP/N/1/CHN/C/1, *Main Dedicated Intellectual Property Laws and Regulations Notified under Article 63.2 of the Agreement*, July 8, 2002.

⁶⁹ Ver descrição completa das normas chinesas no documento WT/DS362/7, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for the Establishment of a Panel by the United States*, August 21, 2007.

⁷⁰ Idem, Seção III, especialmente nota 14. WT/DS362/7, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for the Establishment of a Panel by the United States*, August 21, 2007.

⁷¹ O Art. 9.1 do TRIPS assim estabelece quanto à relação de seus dispositivos com a Convenção de

Segundo os Estados Unidos, apesar de a Lei Chinesa de Direitos de Autor de 1990 assegurar proteção dos direitos de titulares estrangeiros e especificar normas para proteção de direitos conexos, a primeira parte de seu Art. 4º estabelece que não serão protegidas as obras cuja autorização ou publicação seja vedada pela lei. Assim, os autores estrangeiros de obras, cuja distribuição ou circulação no território chinês não tenha sido autorizada pelas autoridades locais, aparentemente não poderiam exercer os direitos mínimos assegurados pela Convenção de Berna relativamente à proteção das obras de autoria submetidas ao controle prévio de censura pela autoridade chinesa. Ao estabelecer o controle prévio para aprovação das obras, a China teria violado a obrigação contida no Art. 9(1) do TRIPS, incorporando os dispositivos da Convenção de Berna de 1886, em especial o Art. 5(2) que estabelece o princípio da proteção automática nos países da União, embasado na ausência de formalidades para exercício dos direitos de autor. Estes, enquanto estejam submetidos ao controle de censura e pré-aprovação das obras de autoria pelas autoridades chinesas, condicionam-se a formalidades que afastariam a proteção automática.⁷²

Berna de 1886, revista em Paris em 1971: “Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna (1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Art. 6 ‘bis’ da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados”.

⁷² Ver especificamente a argumentação dos Estados Unidos no pedido de constituição do Grupo Especial na controvérsia com a China relativa à observância das normas de proteção de direitos de propriedade intelectual em WT/DS362/7, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for the Establishment of a Panel by the United States*, August 21, 2007 (“Authors of works whose publication or distribution in China is prohibited – such as those works whose publication or distribution has not been authorized in China – appear not to enjoy the protection specially granted by the Berne Convention in respect of those works and, it appears, may never enjoy such protection if the work is not authorized, or is not authorized for distribution or publication in the form as submitted

Os Estados Unidos também questionam uma possível violação do Art. 14 do TRIPS, que estabelece a obrigação de os Membros oferecerem proteção aos direitos conexos, sobretudo quanto à possibilidade de os produtores de fonogramas autorizarem ou proibirem a reprodução, direta ou indireta, de seus fonogramas.⁷³ Na medida em que a Lei Chinesa de Direitos de Autor de 1990 recusa, de modo temporário ou permanente, a proteção para os direitos sobre execuções ou interpretações e fonogramas submetidos ao sistema de “controle prévio de distribuição e publicação”, as medidas adotadas pela China resultariam na violação das obrigações do TRIPS relativas à proteção de direitos conexos.

Os Estados Unidos também sustentam que as medidas adotadas pela China para disposição de bens confiscados em violação a direitos de propriedade intelectual seriam incompatíveis com as obrigações assumidas no TRIPS/OMC, sobretudo quanto aos Regulamentos da República Popular da China para Proteção Aduaneira de Direitos de Propriedade Intelectual, de 26 de novembro de 2003⁷⁴ e suas respectivas Medidas de Implementação, editadas em 22 de abril de 2004 pela Administração Geral de Aduanas da China⁷⁵

for review. By causing this denial of copyright protection, Article 4 of the Copyright Law appears to be inconsistent with China’s obligations under Article 9.1 of the TRIPS Agreement. In addition, the copyright rights of authors of works whose publication or distribution is required to undergo pre-publication or pre-distribution review appear to be subject to the formality of successful conclusion of such review. By subjecting copyright protection to this formality, Article 4 of the Copyright Law appears to be inconsistent with China’s obligations under Article 9.1 of the TRIPS Agreement.”)

⁷³ “Art. 14.2: Os produtores de fonogramas gozarão do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas”.

⁷⁴ *Regulations of the People’s Republic of China for Customs Protection of Intellectual Property Rights*, as of November 26, 2003.

⁷⁵ *Implementing Measures of Customs of the People’s Republic of China for the Regulations of the People’s Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights*, as of April 22, 2004. As Medidas de

e seu Comunicado nº 16 de 2 de abril de 2007.⁷⁶

Segundo a reclamação apresentada pelos Estados Unidos, o Art. 27 dos Regulamentos de 2003 e o Art. 30 de suas respectivas Medidas de Implementação, de 2004, estabelecem uma hierarquia de requisitos para disposição de bens confiscados em violação a direitos de propriedade intelectual pelas autoridades aduaneiras chinesas. De acordo com essa hierarquia, as autoridades seriam obrigadas a dar prioridade para alternativas de apreensão que permitam os bens confiscados em violação a direitos de propriedade intelectual a ingressarem nos canais de comércio, por exemplo, mediante leilão quando tiverem sido removidas as características infrativas nele presentes. Esses bens em violação somente seriam destruídos se as características infrativas não puderem ser removidas ou destruídas.

Nesse ponto é que, segundo os Estados Unidos, as normas chinesas seriam incompatíveis com as obrigações do TRIPS relativas à observância dos direitos de PI, em especial os Artigos 46 e 59 do Acordo.⁷⁷ A liberação de bens em violação à propriedade intelectual nos canais do comércio segundo as circunstâncias previstas nos Regulamentos Aduaneiros de 2003 e suas respectivas Medidas de Implementação aparentemente não estariam em conformidade com os princípios de observância estabelecidos no Acordo relativos à destruição e disposição desses bens. Na visão dos Estados Unidos, as autoridades aduaneiras chinesas parecem carecer de competência para ordenar a destruição e disposição dos bens infrativos

Implementação do Regulamento Aduaneiro de 2003 estão em vigor desde 1º de julho de 2004.

⁷⁶ *General Administration of Customs Announcement* Nº 16, as of April 2, 2007.

⁷⁷ Os dispositivos referem-se especificamente aos remédios a serem adotados, pelas autoridades domésticas nos Membros da OMC, para destruição ou liberação nos canais de comércio, dos bens que violem direitos de propriedade intelectual, incluindo, no caso do Art. 59, a proibição de sua re-exportação sem que sejam alterados ou de sujeição a regimes alfandegários.

à propriedade intelectual nos canais do comércio, também em desconformidade com as obrigações assumidas pela China TRIPS/OMC.

A terceira alegação apresentada pelos Estados Unidos diz respeito à suposta recusa, pela China, de conferir proteção aos direitos de autor e conexos para obras que não tenham sido autorizadas para publicação e distribuição. Consideram que a China teria estabelecido dispositivos incompatíveis com as obrigações do Acordo TRIPS/OMC por negar a proteção estabelecida em sua Lei de Direitos de Autor às obras de autoria criativas e, no que couber (sobretudo quanto ao seu Art. 4º) para fonogramas e execuções, que não tenham sido autorizados (ou de algum modo proibidos) para publicação ou distribuição no território chinês. No caso comentado, as medidas internas questionadas pelos Estados Unidos referem-se à (i) Lei de Direitos de Autor; (ii) a Lei Penal chinesa e respectivos regulamentos sobre Administração da Indústria Editorial, Regulamentos sobre o Gerenciamento de Radiodifusão, Regulamentos sobre a Administração de Obras Cinematográficas e Regulamentos sobre a Administração de Telecomunicações; (iii) Regulamentos sobre Administração da Indústria Cinematográfica; (iv) Regulamentos Administrativos sobre Bens Audiovisuais; (v) Regulamentos Administrativos sobre Publicação; (vi) Regulamentos Administrativos sobre Publicação Eletrônica, (vii) Medidas para Administração de Importação de Produtos de Áudio e Vídeo; (viii) Procedimentos de Análise e Aprovação para Publicação de Itens Acabados, licenciados por titulares de direitos de autor estrangeiros; (ix) Procedimentos para Análise e Aprovação de Itens Eletrônicos de Publicação por organismos de importação de itens eletrônicos; (x) Procedimentos para Gravação de Publicações Importadas; (xi) Regulações transitórias para Gerenciamento da Cultura Cibernética e (xii) Pareceres sobre o Desenvolvimento e Regulamentação da Rede Música, bem

como outras emendas, medidas relacionadas e medidas de aplicação.

Os Estados Unidos invocam os Arts. 5.1 e 5.2 da Convenção de Berna de 1886 (com a Revisão de Paris de 1971) para reafirmar o princípio do tratamento nacional e o princípio da proteção automática, segundo os quais os autores estrangeiros de obras protegidas deverão gozar de todos os direitos concedidos aos autores nacionais (assim como todos os direitos especiais estabelecidos pela Convenção), e a proteção assegurada independe de quaisquer formalidades. E que segundo o Art. 9.1 do TRIPS, os Membros da OMC devem observar os Artigos 1 a 21 da Convenção de Berna de 1886.⁷⁸

Segundo os Estados Unidos, ainda, a Lei chinesa de Direito de Autor oferece a base normativa para a proteção dos direitos de autor na China relativamente às obras de autores chineses e estrangeiros, além de estabelecer uma série de direitos, tais como os de reprodução, tradução e adaptação. A lei oferece uma proteção jurídica específica aos artistas e intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão. O principal questionamento dos Estados Unidos estaria no Art. 4º da Lei chinesa, que prevê que “as obras cuja publicação ou distribuição estejam proibidas não gozam da proteção da presente Lei”. Assim, os autores de obras cuja publicação ou distribuição não tenha sido aprovada pelas autoridades domésticas chinesas (e portanto, proibidas) aparentemente não seriam beneficiados pelas normas mínimas de proteção dos direitos de autor, sobretudo aquelas contempladas na Convenção de Berna de 1886. Pela literalidade do Art. 4º da Lei chinesa, pode ser que essas obras nunca recebam proteção, se não forem autorizadas ou se não forem aprovadas sua distribuição ou publicação na forma em que foram apresentadas para análise pelas autoridades domésticas.

⁷⁸ WT/DS362/7, China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights - Request for the Establishment of a Panel by the United States, August 21, 2007, especialmente item III.

De acordo com sua Reclamação ao OSC, os Estados Unidos sustentam que os direitos de autor sobre as obras cuja publicação ou distribuição na China exige um exame prévio pelas autoridades parecem estar submetidos à formalidade de aprovação, o que poderia violar as obrigações assumidas pela China relativamente ao Art. 9º do Acordo TRIPS, que incorpora por referência os dispositivos da Convenção de Berna de 1886. Ainda em conformidade com o Art. 14 do TRIPS, a China deve oferecer aos intérpretes e executantes a possibilidade de que certos atos sejam por estes autorizados ou proibidos, tais como aqueles relativos à reprodução direta ou indireta de seus fonogramas, disciplinados por direitos conexos. Na medida em que o Art. 4º da Lei Chinesa da Direito de Autor negaria a proteção aos direitos conexos para execuções (ou suas fixações) ou fonogramas, quando estes tenham sua publicação ou distribuição não aprovada pelas autoridades domésticas, a China não teria observado a obrigação contida no Art. 14 do TRIPS/OMC. Na visão dos Estados Unidos, as normas chinesas estabeleceriam distintos processos de pré-distribuição e autorização prévia para obras nacionais chinesas (incluindo execuções e suas fixações) e para aquelas relativas às obras de titulares estrangeiros.⁷⁹

Como resultado, esses diferentes processos de aprovação e autorização de publicação e distribuição de obras de autoria no território chinês, bem como o Art. 4º da Lei chinesa de Direito de Autor, levariam, segundo os Estados Unidos, a uma “proteção e aplicação mais favoráveis” de direitos de autor para as obras de autores chineses do que para aquelas de autores estrangeiros. A mesma discriminação resultaria quanto aos direitos de produtores de fonogramas e executantes (e suas fixações).⁸⁰ As medidas

⁷⁹ WT/DS362/7, China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights, August 21, 2007, especialmente item III.

⁸⁰ Cf. WT/DS362/7, China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights, August 21, 2007, especialmente item III, relativamente à passagem a seguir transcrita: “These different pro-

adotadas pela China violariam, assim, as obrigações assumidas no TRIPS, em especial, o Art. 3.1 relativamente ao tratamento nacional e o Art. 9.1, que estabelece a obrigação de proteção dos direitos de autor, pelos Membros da OMC, de acordo com os Artigos 5.1 e 5.2 da Convenção de Berna de 1886. Para obras que não tenham sido aprovadas para publicação e distribuição na China, não seria possível aplicar normas de proteção de direitos de autor. O mesmo se estende aos fonogramas e execuções (e suas fixações), de acordo com o Art. 4º da Lei chinesa de Direito de Autor.

Entre as consequências dessas medidas, a China deixaria de assegurar os procedimentos de observância dos direitos de propriedade intelectual, estabelecidos na Parte III do TRIPS, e que não estariam previstos em seu direito interno, de tal modo a comprometer a efetiva ação contra violação de direitos de autor e conexos nos casos de obras não autorizadas para publicação e distribuição no território nacional.

Depois de se manifestar pela complexidade do contencioso em questão, o Grupo Especial, constituído em 25 de setembro de 2007 para analisar a reclamação formulada pelos Estados Unidos, requereu extensão do prazo geral de seis meses para adoção de seu Relatório de acordo com o Art. 12.8 do ESC, contado a partir da data em que o OSC tenha acordado sobre sua constituição e mandato.⁸¹ Em seu Relatório, de 26 de

cesses, taken together with Article 4 of the Copyright Law, appear to result in earlier and otherwise more favorable protection and enforcement of copyright rights for Chinese authors' works than for foreign authors' works. Further, to the extent Article 4 applies with respect to related rights, these different processes, taken together with Article 4 of the Copyright Law, appear to result in earlier and otherwise more favorable protection and enforcement of related rights for Chinese performers' performances (or their fixations) and Chinese producers' sound recordings than for foreign performers' performances (or their fixations) and foreign producers' sound recordings".

⁸¹ WT/DS362/9, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* – Communication from the Chairman of the Panel, as of July 18, 2008. Segundo o Grupo Especial, em virtu-

janeiro de 2009, concluiu que dispositivos da Lei chinesa de Direito de Autor de 1990 são incompatíveis com as obrigações assumidas pela China no TRIPS/OMC e na Convenção de Berna para Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, em especial seu Art. 5(1) que estabelece o princípio do tratamento nacional. Especificamente em relação às medidas de fronteira, conforme previstas na Parte III do TRIPS, o Painel entendeu que o Art. 59 do Acordo não poderia ser invocado pelos Estados Unidos para embasar a reclamação contra a China, já que o dispositivo se aplica somente a bens destinados a exportação por determinado Membro da OMC, considerando-se o princípio da “dissuasão eficaz” das medidas contra violações de direitos de propriedade intelectual.⁸² O Relatório, igualmente, observa que os Estados Unidos não invocaram o argumento de que os patamares criminais estabelecidos pela Lei Penal chinesa de 1979 seriam incompatíveis com a obrigação da China, consoante o Art. 61 do TRIPS, de estabelecer aplicação de procedimentos penais e sanções penais para o caso de contrafação voluntária de patentes ou pirataria em escala comercial.

Considerando a amplitude da Reclamação formulada pelos Estados Unidos, o Grupo Especial não aprofundou a análise das reclamações sobre alegadas violações do Artigo 5(2) da Convenção de Berna de 1886 (relativo à proteção automática conferida às obras de Autoria nos países da União de Berna), como tal incorporado

de das questões formuladas pelos Estados Unidos, o prazo de seis meses para a emissão do Relatório não poderia ser observado.

⁸² Sobre isso, Primeira parte do Art. 46 do TRIPS: “A fim de estabelecer um elemento de dissuasão eficaz contra violações, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que bens, que se tenha determinado sejam bens que violem direitos de propriedade intelectual, sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de tal maneira a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito, ou, quando esse procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos.”

por referência pelo Art. 9.1. do TRIPS/OMC, e do Artigo 61, relativo à obrigação dos Membros de estabelecerem procedimentos penais para violação dos direitos de propriedade sob a modalidade de contrafação e pirataria vis-à-vis as normas da Lei chinesa de Direitos de Autor de 1990 e a Lei Penal de 1979.⁸³ O Relatório aponta para a conclusão de que, na medida em que sejam incompatíveis com o TRIPS, as normas internas de Direito de Autor e os regulamentos aduaneiros chineses questionados nessa controvérsia anulam ou prejudicam os benefícios relativos aos Estados Unidos quanto à proteção autoral no sistema doméstico chinês e recomenda a adoção, pela China, de medidas que estabeleçam a conformidade de seu direito interno com as obrigações do TRIPS.⁸⁴

Após a adoção do Relatório pelo OSC em 20 de março de 2009, a China apresentou Relatório de Implementação contendo o compromisso do país de observar as recomendações do Grupo Especial, dentro de um período razoável para tanto. Nesse caso, a China teria até 20 de março de 2010 para adotar as medidas, em seu direito interno, de adequação às obrigações estabelecidas pelo TRIPS/OMC relativamente à proteção das obras de autoria e medidas e procedimentos de caráter penal para sancionamento de atos de contrafação voluntária e pirataria.⁸⁵

⁸³ WT/DS362/R, *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* – Report of the Panel, as of January 26, 2009.

⁸⁴ As conclusões do Painel no Caso China (DS362) parecem extrapolar o sentido que deve ser atribuído às obrigações relativas à proteção dos direitos de autor, de acordo com a Convenção de Berna de 1886, deixando-se influenciar pelos argumentos apresentados pelos Estados Unidos na reclamação apresentada ao OSC. Um bom exemplo é aquele relativo à aplicação do princípio da proteção automática, reconhecido no domínio unionista, e que estende a proteção das obras literárias e artísticas a todos os países da União de Berna, sem, contudo, atribuir direitos de autor especificamente, pois estes são passíveis de aquisição de acordo com a lei do local em que a proteção é invocada.

⁸⁵ Até a conclusão do presente trabalho, restava pendente a adoção das medidas pela China para

5. Dificuldade e crítica sobre a implementação das obrigações relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual no Acordo TRIPS

A adoção de normas internacionais relativas à observância e proteção de direitos de propriedade intelectual parece esbarrar em dois principais problemas fundamentais, que não podem ser ignorados no contexto Pós-TRIPS. Um deles reside na dificuldade de aplicação pelos Estados Membros da OMC de medidas de observância, sem a alteração dos modelos adotados pelos legisladores nacionais quanto aos procedimentos civis e administrativos, medidas de fronteira e procedimentos penais relativos à propriedade intelectual.

Em mais de dez anos de vigência do Acordo TRIPS, seria impossível pretender um *funcionamento coordenado* dos sistemas domésticos de observância da propriedade intelectual, sem convergência desses modelos. O cumprimento das obrigações da Parte III, pelos Membros da OMC, ainda que se considere seu caráter “geral” e de “resultado”, poderá sempre admitir questionamento em controvérsias internacionais a serem endereçadas pelo OSC, como evidenciadas no casos da Suécia, Dinamarca, Grécia, Argentina e China⁸⁶.

Do mesmo modo, um dos exemplos interessantes na dificuldade de adequação prática das medidas de observância da propriedade intelectual pelos direitos domésticos estaria na *diversidade de tratamento dos métodos e prazos* pelas autoridades, administrativas e judiciais, dos Membros da OMC. Amplas noções de “ação eficaz”, “remédios expeditos” (Art. 41.1), “atrasos injustificados” (Art. 41.2), “prazo razoável” (Art. 43), por exemplo, entrechocam-se com

ajustamento do direito chinês às obrigações do TRIPS em matéria de proteção de obras de autoria, nos casos de censura prévia e não aprovação para distribuição e circulação no território chinês, Informações atualizadas em: < http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm>.

⁸⁶ Cf. item 3 supra.

as realidades institucionais e normativas nos ordenamentos domésticos, entre diferentes tradições jurídicas e abordagens de política legislativa e políticas públicas.⁸⁷ Somente teoricamente, uma análise casuística pelo OSC é que poderia abordar e definir os contornos dessas noções à luz dos princípios e objetivos do TRIPS; ela depende muito mais de uma percepção sobre a infraestrutura administrativa e judicial dos Membros em seus ordenamentos domésticos do que necessariamente de uma interpretação literal das obrigações relativas à observância da propriedade intelectual na Parte III do Acordo.

Assim, o que seria antes meramente uma questão de interpretação e aplicação, a substantivação das normas da TRIPS passa a compor-se, igualmente, de uma pauta de critérios administrativos e procedimentais relativos à proteção dos direitos de propriedade intelectual no trânsito econômico internacional, incluindo a obrigação efetiva dos Estados Membros da OMC de adoção de medidas de tutela ou remédios judiciais efetivos em seus ordenamentos domésticos. Estes, em maior medida, devem ser elaborados – na visão que prevaleceu entre os negociadores do TRIPS – como mecanismos de máximo grau de proteção dos titulares (“ação eficaz”), portanto, em nítida correspondência à concepção em torno da natureza privada dos direitos de propriedade intelectual e necessidade de regulação do comércio de bens objeto de contrafação.⁸⁸ Em certa medida, a implementação das obrigações multilaterais relativas à observância da propriedade

intelectual pelos Estados Membros da OMC tornar-se-á objeto de escrutínio (ou controle) externo pelos outros Membros, intensificado com a adoção, no sistema multilateral do comércio, do *princípio da transparência*.⁸⁹

Por essa razão, os titulares que não encontrem materialização ou concretização da proteção dos direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos internos dos Membros da OMC têm para si resguardadas alternativas mais sofisticadas de ação protetiva sobre tecnologias e criações resultantes da atividade inovadora e inventiva. Ela justamente parece encontrar correspondência com reclamações feitas ao Órgão de Solução de Controvérsias, se os próprios Membros, de que titulares da propriedade intelectual sejam nacionais ou nele sejam domiciliados, decidam questionar a conduta dos outros Membros quanto ao cumprimento das obrigações assumidas no Acordo TRIPS. Nesse caso, não apenas a violação positiva de normas internacionais e o respeito ao princípio da boa-fé na execução dos tratados seriam apreciados pelo OSC, mas também, como já consagrado na experiência do GATT 94 e do próprio TRIPS, as medidas legislativas e prática doméstica dos órgãos administrativos e judiciais eventualmente incompatíveis com as normas de proteção dos direitos de PI relacionados ao comércio (REICHMAN, 1997, p. 339).

Como visto, os dispositivos do TRIPS relativos à observância das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual e solução de controvérsias a partir da atuação do OSC implantaram “dentes” nas antigas convenções e tratados do sistema clássico de proteção.⁹⁰ Nesse campo,

⁸⁷ Correa (1998, p. 193), mencionando especificamente que um prazo que seria razoável em um país latino-americano, em vista das circunstâncias, pode não ser em países como Estados Unidos e Alemanha.

⁸⁸ Refiro-me aqui, justamente, às premissas invocadas pelos Membros da OMC no Preâmbulo do TRIPS, quanto ao reconhecimento da “necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos” e de que “os direitos de propriedade intelectual são direito privado”.

⁸⁹ No caso do Acordo TRIPS/OMC, especificamente, ver Art. 61.

⁹⁰ Sobre isso, ver a precisa opinião do Professor Reichman (1997, p. 339), para quem: “Tomados em conjunto, os dispositivos do TRIPS relacionados a observância e solução de controvérsias colocaram dentes nas convenções pré-existentes da propriedade intelectual” (“Taken together, the enforcement and

as questões de observância pelos Estados poderiam ser endereçadas “pura e teoricamente” pelo sistema de adjudicação de controvérsias internacionais sob as competências atribuídas à Corte Internacional de Justiça, o que nunca ocorreu faticamente.

Após a entrada em vigor do TRIPS/OMC, a doutrina tinha esperanças, como ressaltava Ullrich (1996, p. 357 et seq.), de que, em longo prazo, as normas sobre solução de controvérsias e normas de observância da proteção dos direitos de PI no sistema multilateral do comércio aprofundariam o “objetivo de adaptação do sistema internacional da propriedade intelectual aos desafios de um mercado mundial integrado”. Afinal, o Acordo na verdade sempre foi, e ainda é, um instrumento político para a proteção da propriedade intelectual na ordem internacional.⁹¹

A experiência dos Membros da OMC, sobretudo de países em desenvolvimento, tem revelado, no entanto, que, em curto prazo, a aplicação das normas do Acordo TRIPS/OMC elevou consideravelmente o número de controvérsias no plano internacional, encontrando sua justificativa mais ampla na dificuldade de conciliação dos objetivos de proteção de direitos no sistema internacional da propriedade intelectual. Nesse sentido, estão contrapostos os padrões normativos acordados no sistema multilateral do comércio e a capacidade autônoma doméstica dos Estados de adotarem suas próprias normas de proteção e gerenciar instituições em conformidade com as normas internacionais.⁹²

Por outro lado, esse descompasso explica-se pela necessidade de ajustamento

dispute-settlement provisions of the TRIPS Agreement put teeth into the pre-existing intellectual property conventions”).

⁹¹ Retomo aqui as opiniões de Dörmer (1998, p. 933) “TRIPS war und ist aber gleichzeitig ein politisches Instrument; Coelho de Souza (2005, p. 27 et seq.).

⁹² Os casos da Argentina e da China, examinados no item 4 supra, indicam as dificuldades nesse sentido. E mesmo na tradição dos países nórdicos, como eram a Suécia e Dinamarca, nos primeiros anos de vigência do TRIPS, essa questão surge candente.

de políticas domésticas de desenvolvimento e inovação, com frequência apenas recentemente estabelecidas nos diversos contextos sociais e econômicos dos Membros da OMC, àquele objetivo de elevação dos níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual admitido como ideário pelos negociadores do TRIPS na Rodada Uruguaí do GATT, em particular os países desenvolvidos. Na visão de Reichman (1997, p. 340), Estados que apenas recentemente alcançaram suas independências políticas e econômicas teriam que enfrentar os diversos interesses reclamados por aqueles países em avançado estágio de desenvolvimento e industrialização, colocando à prova sua própria capacidade de exercer os poderes decorrentes da soberania em matéria de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Não diferentemente, esse aspecto é hoje evidenciado pela gradativa fragmentação da unidade do sistema multilateral do comércio e do direito internacional da propriedade intelectual rumo à criação de sistemas e subsistemas regionais e bilaterais entre Estados com consequências relevantes para a regulamentação da proteção dos direitos de propriedade na ordem internacional.

6. Conclusões

O presente trabalho buscou analisar alguns dos principais aspectos relacionados à adoção das normas de observância ou aplicação efetiva da propriedade intelectual no Direito Internacional da Propriedade Intelectual, sobretudo com as inovações trazidas pelo Acordo TRIPS na conclusão da Rodada Uruguaí do GATT. Como visto, o Acordo é o primeiro tratado – entre aqueles dedicados à propriedade intelectual – que prevê uma parte dedicada às obrigações procedimentais relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio. Nessa área, em particular, ressalta-se a ampla flexibilidade dos Membros da OMC na tarefa de im-

plementação das obrigações relacionadas à observância da propriedade intelectual.

Ainda que os Membros da OMC não estejam obrigados a criar um sistema jurídico especial ou distribuir recursos para a aplicação das normas de proteção dos direitos de PI, como pretende o Art. 41.5 do TRIPS, as mudanças exigidas na prática, para os países em desenvolvimento, demonstram a existência de custos de implementação do Acordo TRIPS.

A jurisprudência do OSC aos poucos se consolida em torno do entendimento dos Membros sobre a complexidade das normas relativas à observância dos direitos de propriedade intelectual, as quais dependem, em larga medida, da atuação dos legisladores domésticos para a tarefa de implementação. E a intrusividade das normas do TRIPS nesse domínio revela-se uma questão de fundo, especialmente pelos resultados concretos alcançados em algumas controvérsias internacionais, como aquelas destacadas pelas consultas iniciadas pelos Estados Unidos com a Suécia, Dinamarca, Grécia/Comunidades Europeias e Argentina, relativamente ao ajustamento dos direitos nacionais.

No momento em que o presente artigo é concluído, resta a percepção sobre a importância do tema da observância das normas de proteção da propriedade intelectual para países em desenvolvimento, após quase 14 anos de vigência do Acordo TRIPS. A decisão no caso *China – Medidas que afetam a proteção e observância dos direitos de autor* não deixa de apontar para uma tensão inerente entre as tradições jurídicas dos países em desenvolvimento e novos emergentes no contexto do clássico sistema internacional da propriedade intelectual, em que premissas e fundamentos se apoiam nos modelos ocidentais e dos países industrializados. O novo regime da observância da propriedade intelectual no sistema multilateral do comércio, transportado para os pilares do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, justifica essa realidade.

Referências

- BASSO, Maristela. *Direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- BEIER, F-Karl; SCHRICKER, Gerhard (Ed.). *From GATT to TRIPS: the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1996.
- BESSEN, James E; MEURER, Michael J. The private costs of patent litigation. In: CONFERENCE ON EMPIRICAL LEGAL STUDIES PAPER, 2., 2008, Boston. *Working Paper*, n. 7/8. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=983736>. Acesso em: 22 dez. 2010.
- BIADGLEN, Ermias Tekeste. The development-balance of the TRIPS agreement and enforcement of intellectual property rights. In: ALBON, Justin; LAWSON, Charles (Ed.). *Interpreting and implementing the TRIPS agreements: is it fair?* Cheltenham Glos/UK: Edward Elgar, 2008.
- BLACK'S Law Dictionary. 8. ed. New York: West Group, 2004.
- BARRON'S Law Dictionary. New York: Barrons, 2003.
- BRIERLY, James Leslie; LAUTERPACHT, Hersch; WALDOCK, C. H. M. *The basis of obligation in international law, and other papers*. Oxford/UK: Clarendon Press, 1958.
- COELHO DE SOUZA, Roberto Castelo Branco. TRIPS na organização mundial da propriedade intelectual. *Economia Política Internacional: análise estratégica*, São Paulo, n. 5, p. 27-31, abr./jun. 2005.
- CORREA, Carlos M. (Coord.). *Medidas cautelares em el régimen de patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006.
- CORREA, Carlos M. Medidas cautelares en litigios de patentes: ventajas y constitucionalidad de su reforma. In: CORREA, Carlos M. (Coord.). *Medidas cautelares en el régimen de patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006.
- _____. *Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998.
- DIRECTIVA 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual. *Jornal Oficial da União Européia*, L157, 30 de abril de 2004.
- DÖRMER, Sigrid. Entwicklungen im rahmen von TRIPS: eine zwischenbilanz nach vier jahren. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, German, n. 12, p. 933, 1998.
- DUPUY, Pierre M. Reviewing the difficulties of codification: on Ago's classification of obligations of

means and obligations of result in relation to state responsibility. *European Journal of International Law*, Italy, v. 10, n. 2, p. 371-385, 1999.

ETHIER, Wilfred J. Intellectual property rights and dispute settlement in the World Trade Organization. *Journal of International Economic Law*, Oxford, v. 7, n. 2, p. 449-457, 2004.

FENG, Peter. *Intellectual property in China*. 2. ed. Asia: Sweet & Maxwell, 2003.

GAO - Government Accountability Office. Intellectual property: U.S. efforts have contributed to strengthened laws overseas, but challenges remain. Washington: United States Government Accountability Office, 2004. Disponível em: <www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-04-912>. Acesso em: 20 ago. 2010.

GERVAIS, Daniel J. The TRIPS agreement after Seattle: implementation and dispute settlement issues. *Journal of World Intellectual Property*, United Kingdom, v. 3, n. 4, p. 516-22, 2005.

_____. *The TRIPS agreement: drafting history and analysis*. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 2003.

GEUZE, Matthijs; WAGER, Hannu. WTO dispute settlement practice relating to the Trips agreement. *Journal of International Economic Law*, Oxford, v. 2, n. 2, p. 347-384, 1999.

HEATH, Christopher. Comparative overview and the TRIPS enforcement provisions. In: _____; PETIT, Laurence (Ed.). *Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries: writings in honour of Dieter Stauder*. Munich: Hart, 2005.

HELISOSKI, Joni. Joint competence of the European community and its member states and the dispute settlement practice of the World Trade Organization. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, Cambridge, n. 2, 1999.

HOECKMAN, Bernard; KOSTEKI, Michel. *The political economy of the world trading system: the WTO and beyond*. 2. ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001.

HONG, Xue; CHENGSI, Zheng. *Chinese intellectual property law in the 21st century*. Asia: Sweet & Maxwell, 2002.

INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Report of the international law commission on the work of its twenty-ninth session, 9 May - 29 July 1977, Official Records of the General Assembly, Thirty-second session. In: YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, v. 2, p. 3-135, 1977. Disponível em: <http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/A_32_10.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2010.

KESAN, Jay P.; BALL, Gwendolyn G. How are patent cases resolved? An empirical examination of

the adjudication and settlement of patent disputes. *Washington University Law Review*, Washington, v. 84, n. 2, p. 237-312, 2006.

LENK, Christian; HOPPE, Nils; ANDORNO, Roberto. *Ethics and law of intellectual property: current problems in politics, science and technology*. Hampshire (UK): Ashgate Publishing, 2007.

MASTERSON, John T. *International trademarks and copyrights: enforcement and management*. Chicago: American Bar Association, 2004.

MONCAYO VON HASE, Andrés; MONCAYO, Guillermo R. Las medidas precautorias y las patentes de invención a la luz de la reforma introducida por la ley 25.859: un complejo caso de interacción entre el derecho internacional y el derecho interno. In: CORREA, Carlos M. (Coord.). *Medidas cautelares en el régimen de patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006.

NEGRO, Sandra C. Organización mundial del comercio y solución mutuamente convenida: el caso "Argentina - patentes". In: CORREA, Carlos M. (Coord.). *Medidas cautelares en el régimen de patentes*. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006.

OTTEN, Adrian. Implementation of the TRIPS agreement and prospects for its further development. *Journal of International Economic Law*, Oxford, v. 1, n. 4, p. 523-536, 1998.

POLIDO, Fabrício B. P. O caso do acordo OMPI-OMC de 1996 e o desenvolvimento do direito internacional da propriedade intelectual. In: CASELLA, Paulo B. et al. (Ed.). *Direito internacional, humanismo e globalidade: Guido Fernando Silva Soares amicorum discipulorum liber*. São Paulo: Atlas, 2008.

REICHMAN, Jerome H. Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS agreement. *Virginia Journal of International Law*, Virginia, v. 37, p. 335-356, 1997.

_____. Securing compliance with the TRIPS agreement after US v India. *Journal of International Economic Law*, Oxford, v. 1, n. 4, p. 585-601, 1998.

SHAFFER, Gregory. Recognizing public goods in WTO dispute settlement: who participates? Who decides?: the case of TRIPS and pharmaceutical patent protection. *Journal of International Economic Law*, Oxford, v. 7, n. 2, p. 459-482, 2004.

ULLRICH, Hanns. Technology protection according to TRIPS: principles and problems. In: BEIER, F-Karl; SCHRICKER, Gerhard (Ed.). *From GATT to TRIPS: the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1996.

UNCTAD-ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*. New York: Cambridge Univ. Press, 2005.

VRINS, Olivier; SCHNEIDER, Marius. *Enforcement of intellectual property rights through border measures: law and practice in the EU*. New York: Oxford Univ. Press, 2006.

ZHANG, Naigen. Dispute settlement under the TRIPS agreement from the perspective of treaty interpreta-

tion. *Temple International & Comparative Law Journal*, Philadelphia, v. 17, n. 1, p. 199-220, 2003.

WT - World Trade Organization. Disponível em: <www.wto.org>. Acesso em: 20 dez. 2010.