

O ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS COM O COMÉRCIO

Luiz Otávio Pimentel *

Sumário: Introdução; 1. Principais atores no processo de negociação; 2. Por que um regime jurídico mínimo para a propriedade intelectual?; 3. O regime jurídico e as obrigações dos membros; 4. Objetivos; 5. Princípios; 6. Características; 7. Destinatários das normas e sua execução; 8. Natureza jurídica; 9. Aplicação e solução de controvérsias; 10. Vigilância e efeitos; Considerações finais; Referências bibliográficas.

Introdução

O tema deste artigo é o Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (ADPIC),¹ firmado por ocasião da constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC), como conjunto de normas que devem ser integradas no ordenamento jurídico interno dos Estados membros da organização. Analisamos as linhas gerais, os supostos básicos, os objetivos, os princípios e os seus efeitos.²

O ADPIC é um conjunto de normas que asseguram o funcionamento dos direitos de propriedade intelectual em escala mundial. Embora alguns Estados permaneçam fora do sistema OMC, isto representa uma parcela insignificante em termos negociais. De forma que está constituído um ordenamento jurídico de propriedade especial, que por sua vez se insere no sistema mais amplo do comércio.

* Doutor em Direito. Professor de *Direito Comercial* no Curso de Direito da UFSC, *Proteção Jurídica Internacional da Tecnologia* no Programa de Mestrado e *Seminário de Pesquisa em Propriedade Intelectual* no Programa de Doutorado do Curso de Pós-Graduação da mesma instituição.

1 *Trade Related aspects of Intellectual Property rights - TRIP's*.

2 Este artigo teve por base o texto publicado em PIMENTEL, 1999, p. 165-225.

Existem várias questões geradas pelas possibilidades da propriedade intelectual e pela sua colocação no comércio, com as respectivas implicações em vários âmbitos, como no social, no econômico, no político e no jurídico.

O Acordo representa a tentativa mais ambiciosa de regular e proteger os bens imateriais em todo o mundo. É um ordenamento jurídico especial de grande envergadura e complexidade, não somente pelo conteúdo substantivo e adjetivo das novas normas, mas sim pelo enfoque global que é dado ao tema e pela vinculação formal às relações econômicas e comerciais; significando uma mudança na evolução dos institutos da propriedade intelectual, novas interpretações e novos atores.³

O ADPIC possui dois mecanismos básicos para corrigir as práticas de infrações à propriedade intelectual: primeiro a elevação do nível de proteção em todos os Estados-membros do Acordo; segundo a garantia da observação dos direitos de propriedade intelectual através de procedimentos judiciais que devem ser ágeis e efetivos.⁴

O ADPIC trata dos direitos de autor e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, proteção de informação confidencial e controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença; estabelece os princípios básicos, padrões relativos à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual, sobre aplicação destas normas, sobre obtenção e manutenção destes direitos e procedimentos *inter partes* conexos, bem como a prevenção e solução de controvérsias entre os Estados-membros no seu âmbito de incidência.⁵

Consolida-se no Acordo a terminologia segundo a qual a propriedade intelectual é o gênero do qual os direitos de propriedade industrial e de autor são as principais espécies.

Antes de adentrar na discussão do Acordo em si, para melhor entendê-lo, é necessário conhecer os principais atores que participaram da sua produção, Estados e organizações.

3 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 34 e 79. PORZIO, 1996, p. 407. FERNÁNDEZ DE LA GANDARA, 1997, p. 45 e 69. PACÓN, p. 137-170.

4 IGLESIAS PRADA, p. 16.

5 Ata Final, Anexo n.º 1-C, ADPIC, firmada em Marraqueche dia 15/04/1994. BRASIL. Decreto n.º 1.335, de 30/12/1994.

1. Principais atores no processo de negociação

Devemos recordar que o ADPIC é o resultado da mudança de âmbito na produção das normas internacionais sobre a harmonização desse ordenamento jurídico e que o enfrentamento Norte-Sul, que marcou o debate sobre as reformas da Convenção de Paris, versão Estocolmo de 1967,⁶ até chegar ao fracasso, se trasladou depois para o Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio (GATT).

Por Resolução da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) se integrou às Nações Unidas como a sua décima quarta organização especializada. Ao assumir a filosofia, estrutura e método de trabalho da ONU, a OMPI incorporou os efeitos das tensões políticas entre os distintos grupos de Países. Não obstante, o aperfeiçoamento e o controle da proteção internacional da propriedade intelectual permaneceu, pelo menos formalmente, sob a égide da OMPI.⁷

A principal finalidade da OMPI é a de fomentar a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo. As suas funções, para alcançar os fins nessa matéria, são, entre outras, melhorar aquela proteção e harmonizar as legislações nacionais, favorecer a conclusão de acordos internacionais, prestar assistência técnico-jurídica e informações, bem como fomentar estudos.⁸

O acordo original do GATT, de 1947, por outro lado, não teve incidência sobre a proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual até a década de oitenta, orientado que estava para o comércio de produtos. Assim, a OMPI permaneceu como a instituição protagonista no campo dos direitos intelectuais até o acordo final da Rodada Uruguai do GATT.

Desde os anos 1970, se buscava uma reformulação profunda da propriedade intelectual, fruto de uma necessidade que se fez mais intensa nos anos 1980, conformada por várias circunstâncias de diferentes naturezas: econômica, política e decorrentes das mudanças tecnológicas.⁹

6 Brasil. Decreto n.º 75.572/1975.

7 Resolução de 17/02/1974. GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 36.

8 Convenção de Estocolmo, 14/7/1967, que estabelece a OMPI, artigos 3.º e 4.º.

9 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 38-40.

No início da década de 1980 houve na OMPI uma grande reação dos Países subdesenvolvidos contra os prejuízos que lhes acarretava o ordenamento vigente. Os conceitos em crise eram o da *igualdade entre Países* e o da *patente como um título de propriedade*, decorrente de um direito natural. Os Países subdesenvolvidos exigiam *tratamento preferencial* em relação aos desenvolvidos. Alegavam ser justo o tratamento desigual para os desiguais, reagindo contra o conceito de absoluta igualdade de direitos e deveres entre as nações.

Assim, a revisão da Convenção de Paris foi levada ao impasse, pois um grupo que reunia setenta e sete Países reivindicava tratamento preferencial para os seus nacionais e a introdução de cláusulas que permitissem um maior controle sobre abusos dos direitos de patente.¹⁰

Cada bloco defendia uma postura única, atuando com um porta-voz, ainda que os interesses dos seus membros não fossem coincidentes – circunstância que não poderia levar a nenhum avanço significativo para a reformulação da proteção à propriedade industrial, fracassando, assim, três sucessivas conferências para revisar a Convenção da União de Paris.¹¹ Enquanto a OMPI passava por um período de letargia e burocratismo, sem aportar soluções eficazes e, por estar dominada pelos Países menos desenvolvidos, estava desacreditada pelos Países industrializados, em especial pelos Estados Unidos.

A preocupação com a evolução da tutela jurídica da propriedade intelectual, como marco genérico, sempre foi mais presente nos Países industrializados, que procuraram acomodá-la ao seu próprio desenvolvimento industrial e comercial, com o fim de manterem sua eficácia diante das novas situações que se foram apresentando nos diferentes campos, como no das marcas, dos direitos autorais requeridos pelas indústrias gráfica e cinematográfica, passando por vários outros campos e setores até chegar às patentes biotecnológicas.¹²

Podemos ilustrar com um exemplo que dá uma boa idéia da dimensão do fenômeno. Apenas no mercado de medicamentos do Brasil se movi-

10 CARVALHO, Out./Dez. 1983. PIMENTEL, 1994, p. 76-79.

11 Conferências sucessivas na década de 1980, patrocinadas pela OMPI para revisar a Convenção da União de Paris: Genebra (1980), Nairobi (1981) e Genebra (1982).

12 PORZIO, 1996, p. 409.

mentava, antes de ser admitido o patenteamento no setor de fármacos, a cifra aproximada de US\$ 5 bilhões anualmente, enquanto na Argentina era estimado em US\$ 5,3 bilhões, o comércio de medicamentos. As transnacionais com instalações no Brasil alegavam a perda de US\$ 600 milhões por ano devido à falta de patentes dos seus produtos.¹³

Os Estados Unidos inicialmente adotaram a política de negociações bilaterais com diversos Países onde havia proteção insuficiente para os direitos de propriedade intelectual, exigindo uma melhoria da situação. Como mecanismo de persuasão, condicionavam a concessão de preferências comerciais ao incremento do nível de proteção à propriedade intelectual, inclusive ameaçando com sanções comerciais e aplicando-as efetivamente quando não obtinham o retorno desejado. Essa política acabou produzindo resultados que foram considerados insuficientes. Ademais, era uma atuação de iniciativa unilateral, com uma considerável carga de protecionismo, que foi muito criticada por outros Países industrializados.¹⁴

O Brasil, durante a fase de negociações do ADPIC, viveu sob ameaça constante de “retaliações” comerciais por parte dos Estados Unidos, inclusive sofrendo sanções materializadas em medidas restritivas às importações de produtos brasileiros, com grave impacto em sua economia, até que fosse adotada a patente da biotecnologia e dos medicamentos que não existia. O mesmo sucedeu a outros Países do Terceiro Mundo. A finalidade era óbvia: alcançar o maior domínio dos mercados internos desses Países para favorecer a indústria norte-americana. Somente os muito ingênuos ou interessados acreditavam que usando das mais perversas formas de coação para impor a adoção de uma nova legislação de patentes, os norte-americanos estavam interessados no desenvolvimento tecnológico das nações amigas.¹⁵

Para José Antonio Gómez Segade, a estratégia de imposição unilateral de determinados níveis de proteção, como era o caso da pressão mantida nas negociações comerciais bilaterais, tornou-se insatisfatória porque violava os compromissos assumidos no GATT e, além disso, originava uma fragmentação da propriedade intelectual no mundo todo, pois havia Países com maior

13 KARAN, 1995, p. 4. SOUZA, 1995, p. 8. GALLO, 1995, p. 4.

14 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 40-41.

15 LEITE, 1993, p. 3.

ou menor nível de proteção segundo seu maior ou menor grau de resistência às pressões norte-americanas ou dos Países mais desenvolvidos.

O sistema internacional era injusto, deste modo, porque nenhum país estava em condições de fazer exigências aos Estados Unidos ou à Comunidade Européia para suprirem as lacunas dos seus próprios sistemas na matéria. Além disto, era um ordenamento ineficiente por não conseguir um avanço global e significativo na proteção da propriedade intelectual, posto que os acordos bilaterais ficavam obsoletos rapidamente e não se adaptavam às novas circunstâncias das inovações tecnológicas. Basta verificar que o processo de revisão da Convenção da União de Paris iniciado em Genebra no ano de 1980 terminaria em Marraqueche quatorze anos depois.¹⁶

O processo de negociações foi longo e complexo, dominado, como já referimos, pelo enfrentamento Norte-Sul, no qual os Países em vias de desenvolvimento mais ativos foram o Brasil e a Índia, porta-vozes do grupo cuja posição estratégica se viu debilitada depois da queda do muro de Berlim, em 1989, com a eliminação da tensão Leste-Oeste, que antes favorecia à oposição. Depois, os Países da ex-URSS passaram a aspirar a um lugar na Comunidade Européia e mudaram os rumos da política externa. Entre os Países desenvolvidos também ocorreram conflitos, principalmente em relação às denominações de origem.

Chegou-se a ponto de considerar que, caso não fosse conseguido um acordo sobre os direitos de propriedade intelectual, a Rodada Uruguai não obteria resultados positivos, colocando em risco o futuro da globalização e do sistema multilateral de comércio, caindo por terra também os benefícios que muitos Países estavam esperando por aceitarem as *regras do jogo* determinadas pelos gigantes econômicos.¹⁷

Para Ana María Pacón, o modesto poder de negociação que têm os Países em vias de desenvolvimento ficou demonstrado nas negociações da Rodada Uruguai do GATT. O conflito Norte-Sul, entretanto, não teve o maior peso nas negociações, que refletiram muito mais as diferenças e as necessida-

16 GÓMEZ SEGADÉ, 1996, p. 42-43. Sobre a revisão da Convenção de Paris, versão Estocolmo de 1967, ver: BOGSCH, 1984, p. 18-20. Na época do centenário da Convenção, em 1983, haviam 93 Estados filiados à OMPI, hoje são 179 membros.

17 PACÓN, 1997, p. 141.

des de regulamentação dos interesses dos Países industrializados. Somando-se ao fato de que os especialistas dos Países em vias de desenvolvimento praticamente não tomaram parte nas negociações. Sendo registrado por alguns analistas que os representantes da maioria das missões diplomáticas que participaram das tratativas não tinham os conhecimentos técnico-jurídicos necessários para defender os interesses dos respectivos Países.¹⁸

Os principais protagonistas da reformulação das normas internacionais de propriedade intelectual, desse modo, foram os Países mais desenvolvidos, particularmente os integrantes da Comunidade Européia e os Estados Unidos, que adotaram medidas de pressão para reprimir a pirataria e produzir instrumentos mais eficazes de proteção aos direitos de propriedade intelectual.

A estrutura global de negociações da Rodada Uruguai do GATT, depois da Declaração de Punta del Este, em 1986, se estabeleceu pela integração de três órgãos: o Comitê de Negociações Comerciais, encarregado da coordenação geral das negociações, o Grupo de Negociações de Mercadorias e o Grupo de Negociações de Serviços. Dentro do grupo de mercadorias foi instituído um subgrupo de negociação para os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, denominado Grupo 11, presidido pelo embaixador sueco Lars E. R. Anell, que iniciou os trabalhos no ano de 1987.¹⁹

Os primeiros documentos de sugestões e propostas foram apresentados pelos Estados Unidos e pela Comunidade Européia. Depois foi a vez do Japão, seguindo-se os documentos contendo as sugestões do movimento promovido por um poderoso agrupamento de megaempresas, que publicou uma proposta de normas substantivas, com destaque para a restrição das possibilidades de concessão de licença obrigatória e eliminação da obrigação de explorar industrialmente o invento nos Países onde fosse obtida a patente.²⁰

O texto final do ADPIC, negociado por iniciativa dos Estados Unidos e contemplando os temas-chave, conforme foram decididos pelas grandes po-

18 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 53. PACÓN, 1997, p. 168.

19 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 46-49.

20 "Basic Framework of GATT Provisions on Intellectual Property: Statement of Views of the European, Japanese and United State Business Communities". GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 47.

tências comerciais, acabou sintetizado na proposta apresentada pela Comunidade Européia e depois firmada por uma centena de Países. Portanto, é uma espécie de ordenamento programático que, ademais, impõe obrigações de caráter substancial aos membros, que de modo geral obedeceu aos interesses dos Estados-membros mais desenvolvidos e industrializados.²¹

2. Por que um regime jurídico mínimo para a propriedade intelectual?

O sistema internacional da propriedade intelectual até a constituição da OMC estava composto por uma série de elementos dispersos: as legislações nacionais de propriedade intelectual, a Convenção da União de Paris, a Convenção de Berna, os tratados regionais, além de instituições como a OMPI, as decisões dos tribunais administrativos e judiciais de diferentes níveis e a prática nas relações negociais internacionais.²²

As normas internacionais da propriedade intelectual passaram por vários estágios e revisões, num contínuo processo de transformação. O mesmo ocorreu com a instituição internacional encarregada da coordenação dos aspectos administrativos decorrentes dessas normas.

No que toca ao aspecto econômico, o destaque dado pela política comercial à proteção da propriedade intelectual como um elemento nuclear foi decorrência da crescente globalização na economia e, sobretudo dos avanços tecnológicos. Com efeito, a produção industrial foi mudando sua base para os setores vinculados à pesquisa e criatividade, sendo que a inovação se tornou central na filosofia empresarial e fator determinante do êxito no universo da competição e concorrência entre empresas. Ocorreu, como conseqüência, uma mudança também dos ciclos econômicos, que passaram a ser cada vez mais curtos.

Mas o fato econômico relevante e fundamental, neste contexto, foi a inserção de um número crescente de empresas no mercado internacional,

21 MANGAS MARTÍN, 1996, p. 357. TUGORES QUES, 1996, p. 237. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, 1997, p. 70, diz: "A defesa dos direitos de propriedade intelectual constitui na atualidade e por razões várias um dos objetivos prioritários dos Países industrializados". [Traduzi]. IGLESIAS PRADA, 1997, p. 131. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, 1997, p. 414.

22 PORZIO, 1996, p. 408.

operando em escala global. Como conseqüência, a circulação e o sucesso comercial de muitas mercadorias desencadearam também a pirataria, que por sua vez provocou o aumento das tensões entre os Países industrializados com sistema de proteção da propriedade intelectual e aqueles Países emergentes onde o sistema era menos desenvolvido ou inexistente, já que os direitos de propriedade intelectual constituem um elemento competitivo de primeira grandeza. Deste modo, os problemas de nível microeconômico passaram a ser macroeconômicos, ao produzirem efeitos negativos nas balanças de pagamento dos Países mais desenvolvidos, sempre que empresas competiam com aquelas dos Países onde a proteção não era adequada.²³

No âmbito político internacional também ocorreram fatos relevantes para a mudança do contexto de proteção à propriedade intelectual. A tensão política entre blocos fez com que os enfrentamentos passassem para todos os âmbitos e instituições, entre elas a OMPI. Mantiveram-se nela as confrontações Leste-Oeste, que foram diminuindo com a mudança de rumo da antiga União Soviética, e Norte-Sul, entre os Países desenvolvidos e o grupo dos setenta e sete menos desenvolvidos.²⁴

Sob a ótica das mudanças tecnológicas, houve em várias áreas uma facilidade de utilização e reprodução rápida de todo tipo de criação, tornando os titulares de direitos de propriedade intelectual mais vulneráveis sem que houvesse um incremento paralelo dos meios defensivos destes bens. Foi nos setores industriais das comunicações e informações, onde há predominância de bens imateriais e altos lucros, onde se produziram as maiores mudanças tecnológicas sem a correspondente proteção jurídica.

No âmbito social também houve transformações, tanto na mentalidade dos empresários, como nos hábitos dos consumidores. E as empresas perceberam, mais do que antes, que a propriedade intelectual era um ativo valioso e que as licenças de exploração podiam se converter em importante fonte de lucros.

Dessa forma, na segunda metade da década de 1980, ante o poder dos Países mais industrializados, uma grande interdependência no comércio e a necessidade de integração das diversas políticas e normativas a seu res-

23 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 38-39.

24 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 39.

peito, tornava-se indispensável um enfoque global da tutela jurídica da propriedade intelectual e uma solução para seus princípios essencialmente territoriais num momento em que as fronteiras perdiam aceleradamente importância. Isto porque o comércio e a propriedade intelectual possuem íntima relação, particularmente no que tange ao comércio internacional, campo onde as instituições jurídicas da propriedade intelectual resultaram insuficientes e incapazes de solucionar problemas pragmáticos.²⁵

3. O regime jurídico e as obrigações dos membros

Ao ser feita a redação do instrumento do ADPIC houve a preocupação de consignar quais eram os “desejos” dos membros, quanto aos efeitos que esperavam dele, para evitar distorções na interpretação – o que ficou expresso no seu preâmbulo.

Assim, a razão de ser do Acordo foi à redução das distorções e obstáculos ao comércio internacional pela eliminação das suas causas, entre estas a ineficaz e inadequada proteção aos direitos de propriedade intelectual. Sem que, por sua vez, essas medidas e os procedimentos destinados a fazê-los respeitar viessem a se tornar depois obstáculos ao comércio legítimo.

Para tanto, havia a necessidade de um conjunto de novas regras que contivessem alguns atributos, explicitados a seguir. Primeiro, que incorporassem os princípios básicos do GATT, de 1994, e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual. Segundo, que estabelecessem padrões e princípios adequados no tocante à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Terceiro, que estabelecessem meios eficazes e apropriados para a aplicação das normas em tela, levando em consideração as diferenças dos sistemas jurídicos nacionais. Quarto, que previssessem procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução multilateral de controvérsias entre governos. Quinto, que contivessem um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio de bens falsificados, sancionando essa prática anacrônica de concorrência.

25 PORZIO, 1996, p. 410.

No preâmbulo do ADPIC ficaram expressos, também, os seus pressupostos básicos: que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados; e, que os sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual e os objetivos de desenvolvimento e tecnologia dos governos são objetivos básicos de política pública. Os Países de menor desenvolvimento relativo, membros, deveriam ter mais flexibilidade para implementarem internamente leis e regulamentos, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável.

Por fim, foi ressaltada a importância de reduzir tensões, mediante a obtenção de compromissos mais firmes para a solução de controvérsias por meio de procedimentos multilaterais. E de estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a OMPI, bem como, com outras organizações internacionais relevantes.

Estabelecidas as premissas, a primeira obrigação assumida pelos membros do ADPIC foi a de colocar em vigor as regras nele contidas pelos procedimentos previstos em seus respectivos sistemas e práticas jurídicas de ordem nacional. Esta obrigação internacional se refere à proteção contida no Acordo como um padrão mínimo, nada menos, e inclusive o que vier a ser acrescentado, *o plus*, não deverá contrariar as disposições do Acordo.

4. Objetivos

O objetivo primordial do ADPIC é garantir de modo harmonizado um patamar de proteção mínima para os direitos de propriedade intelectual nos mercados dos Países desenvolvidos ou de economias emergentes. O que consistirá em facilitar as exportações dos Países mais industrializados, criando ao mesmo tempo as condições necessárias de segurança jurídica para um eventual mercado de transferência de tecnologia no futuro.²⁶

26 MANGAS MARTÍN, 1996, p. 356. OTTEN, 1997, p. 23, entendem que o ADPIC não tem por objeto ser um acordo de harmonização, porque pode cumprir as obrigações mínimas estabelecendo com liberdade o método adequado para outorgar a proteção dos direitos intelectuais. IGLESIAS PRADA, 1997, p. 120, entende que: "a função do ADPIC é promover a harmonização da legislação, embora não se pretenda uma harmonização legislativa mediante o estabelecimento de diretrizes que tenham que seguir os membros". MURIEL PALOMINO, 1997, p. 97, diz que: "o objetivo primordial do ADPIC é a harmonização da proteção da propriedade intelectual". [Traduzi]

Em consonância com o discurso de reconhecimento, expresso no seu preâmbulo, que proclama serem objetivos básicos de política pública os regimes jurídicos nacionais para a proteção da propriedade intelectual, ficou estabelecido no ADPIC o seu objetivo, nos seguintes termos:

A proteção e a observância dos direitos de propriedade intelectual deverão contribuir à promoção da inovação tecnológica e à transferência e difusão da tecnologia, em benefício recíproco dos produtores e dos usuários de conhecimentos tecnológicos de modo que favoreçam o bem-estar social e econômico e o equilíbrio de direitos e obrigações.²⁷

O objetivo final é que a tutela dos direitos de propriedade intelectual não se converta, de fato, em um obstáculo ao comércio internacional.²⁸

Assim, como observa Gómez Segade, o único objetivo é a extensão e incremento do nível de proteção dos direitos de propriedade intelectual em todo o mundo. Proteção que se estendeu muito do ponto de vista quantitativo, tendo em vista o número de Países que formam a OMC, para os quais é vinculante o que prescreve o ADPIC.²⁹

5. Princípios

Ao tratar dos princípios do ADPIC devemos considerar, primeiramente, que este acordo está vinculado aos princípios gerais da OMC, em que se sobressai o *princípio de não discriminação*, assentado na chamada *cláusula de nação mais favorecida* incondicional e multilateral.

Devemos considerar, ademais, que a incorporação do ADPIC na Rodada Uruguaí do GATT teve como fundamento, segundo o próprio texto da Declaração de Punta del Este, a preocupação pelo fomento de uma proteção eficaz e adequada aos direitos de propriedade intelectual.³⁰

Por outro lado, a proteção da propriedade intelectual, que se estabelece no Acordo, com caráter geral, se funda na assunção do *princípio de tratamento nacional* procedente das convenções internacionais admi-

27 ADPIC, artigo 7.º.

28 FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, 1997, p. 71.

29 Cento e quarenta e quatro membros até o dia 1.º de janeiro de 2002.

30 Declaração de Punta del Este (20 Set. 1986). PORZIO, 1996, p. 407. MANGAS MARTÍN, 1996, p. 356.

nistrados pela OMPI, assim como na integração das mais importantes normas destas convenções.³¹

Os princípios contidos no ADPIC podem ser divididos em princípios que se regulam como tais de forma expressa e aqueles que se deduzem da interpretação de diversas normas concretas, ainda que não individualizadas por uma denominação especial.³²

São os seguintes: princípio da proteção mínima, do tratamento nacional, da nação mais favorecida, do tratamento favorável aos Países subdesenvolvidos, da não limitação do comércio e da transferência de tecnologia, não abuso de direito, da compatibilidade das normas com outros tratados, da cooperação, da transparência, da tutela jurídica, da publicidade das normas, do interesse público e do esgotamento.

O objetivo do *princípio da proteção mínima*, estabelecido no primeiro artigo do ADPIC, foi o de evitar uma diminuição da proteção dos direitos de propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que permite aos membros uma discricionariedade, preceituando que se colocará em vigor o disposto no Acordo e que poderão, mas não estarão obrigadas a promover, em suas legislações, proteções mais amplas que a exigida no ADPIC, desde que tal proteção não contrarie as suas disposições.³³

O conceito de *garantia de mínimos* se refere a que os membros da OMC devem alcançar os objetivos fixados pelos meios que estimem oportunos, dentro de suas possibilidades formais e materiais, podendo incrementar a proteção se lhes interessar.

Observa Gómez Segade que, para evitar temores nos Países menos desenvolvidos, se estabeleceu o *princípio de liberdade* para incrementar a proteção da propriedade intelectual, com o limite de não ser infringido o disposto no ADPIC. Conclusão óbvia do preceito legal.³⁴

O *princípio do tratamento nacional* é considerado um dos pilares básicos da proteção jurídica da propriedade intelectual, sendo que da sua aplicação depende a eficácia e operatividade das normas contidas no ADPIC.³⁵

31 MASSAGUER FUENTES, 1995, p. 170.

32 GÓMEZ SEGADE, 1996, p.62.

33 ADPIC, artigo 1.º, 1. OTTEN, 1997, p. 25.

34 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 62.

35 MASSAGUER FUENTES, 1995, p. 170. PORZIO, 1996, p. 412. IGLESIAS PRADA, 1997, p. 125-127. PACÓN, 1997, p. 142-144.

Segundo dispõe, cada membro do Acordo concederá aos nacionais dos demais membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual.³⁶

O princípio já existia na Convenção de Paris,³⁷ na Convenção de Berna,³⁸ Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados³⁹ e no GATT, neste com diferente significado, já que era uma consequência do *princípio de nação mais favorecida* (que implica igualdade de tratamento entre as mercadorias nacionais e estrangeiras).

No âmbito da Convenção de Paris, por exemplo, previa-se que os nacionais de cada um dos Países da União gozariam em todos os outros Países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedessem ou viessem a conceder no futuro aos nacionais.⁴⁰

O *princípio do tratamento nacional* permite invocar certas exceções, em relação aos procedimentos judiciais e administrativos, desde que não sejam incompatíveis com o ADPIC e que sua aplicação não constitua uma restrição disfarçada ao comércio. Em alguns casos, a aplicação das exceções deverá ser notificada ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.⁴¹

A recepção do princípio implica o rechaço da possibilidade de estabelecimento de um tratamento preferencial em favor dos Estados menos desenvolvidos.⁴²

A existência de normas mínimas impostas no Acordo atenua bastante a utilidade do princípio de tratamento nacional, pelo menos para os Países em desenvolvimento, porque constitui um contrapeso da exigência de reciprocidade para a proteção.

O *princípio de nação mais favorecida* é considerado outro dos pilares da proteção jurídica da propriedade intelectual na OMC, de sua aplicação de-

36 ADPIC, artigo 3.º, 1.

37 Convenção de Paris, até revisão de Estocolmo (1967), artigos 2.º e 3.º.

38 Convenção de Berna, até revisão de Paris (1971), artigos 3.º a 5.º.

39 Adotado em Washington, 26 Maio 1989, TPICL, artigo 5.º.

40 Texto da Convenção de Paris, revisão de Estocolmo, 1967, artigos 2.º, 1.

41 ADPIC, artigo 3.º. IGLESIAS PRADA, 1997, p. 125.

42 PACÓN, 1997. No mesmo sentido, IGLESIAS PRADA, 1997, p. 125.

pendendo também a eficácia e operatividade das normas contidas no ADPIC. Não tem precedente nas convenções internacionais de propriedade intelectual e sim no GATT, sendo cláusula habitual nos tratados internacionais multilaterais.⁴³

Diante do seu conteúdo, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Estado-membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais membros. Como diz Juan Luis Iglesias Prada, consiste em multilateralizar à totalidade dos membros do Acordo àquilo que for atribuído como benefício a nacionais de outro Estado, normalmente através de acordos bilaterais.⁴⁴

Difere do anterior, porque enquanto aquele proíbe discriminações entre os próprios nacionais e estrangeiros, o da nação mais favorecida proíbe discriminações entre nacionais de terceiros Países com relação aos nacionais dos Estados-membros do Acordo.

Foi incluído para pôr fim ao bilateralismo em matéria de propriedade intelectual, fomentada principalmente pelos Estados Unidos, que permitia privilegiar empresas de um país ante as empresas de outro. Países menos desenvolvidos e pequenos Países industrializados, como a Suíça, não pertencente a nenhum bloco de integração regional, foram as principais vozes pelo reconhecimento deste princípio no ADPIC.

O *princípio de tratamento de nação mais favorecida* prevê várias exceções, tendo como uma das exigências que os acordos tenham que ser anteriores à entrada em vigor do ADPIC, o que supõe um freio a qualquer convênio bilateral posterior. Diante das exceções previstas, os acordos de integração regional não implicam estender os benefícios a todos os demais membros, como, por exemplo, à Comunidade Européia que ficou a salvo de ter que estender a todos os membros da OMC o nível de proteção reconhecido entre os seus membros. Sendo que os Tratados das Comunidades Européias e o Acordo sobre o Espaço Econômico Europeu são tratados dos quais não podem derivar-se nenhum direito baseado no princípio de nação mais favorecida.⁴⁵

43 IGLESIAS PRADA, 1997, p. 127-129. PACÓN, 1997, p. 144-145.

44 ADPIC, artigo 4.º, *caput*. IGLESIAS PRADA, 1997, p. 127.

45 ADPIC, artigo 4.º, a, b, c, d.

É um princípio de pouca importância prática, na medida em que raramente um Estado concederá a estrangeiros uma proteção maior que a dada aos seus próprios nacionais. A cláusula de nação mais favorecida não é reflexo do conflito Norte-Sul.⁴⁶

A proteção e a aplicação dos direitos intelectuais deve levar consigo o *princípio da promoção da inovação e da transferência e difusão tecnológica*, em benefício de produtores e usuários de conhecimentos tecnológicos e de forma a ser alcançado o bem-estar social e econômico, o que se poderá conseguir através de um equilíbrio de direitos e obrigações. Segundo o Acordo, nesse princípio se insere o próprio fim da proteção da propriedade intelectual, que é a difusão e a transferência da tecnologia.⁴⁷

Tendo em vista o conteúdo do princípio, que mereceu grande aceitação por parte dos Estados-membros em desenvolvimento, como diz Iglesias Prada, podemos preconizar uma interpretação favorável aos interesses dos Países emergentes, um verdadeiro uso alternativo do direito, que só poderá ser bloqueado ante as ameaças de retaliação por parte dos Estados industrializados.⁴⁸

O *princípio da compatibilidade* do ADPIC com outros tratados é decorrente do interesse em não diminuir o nível de proteção à propriedade intelectual já alcançado.⁴⁹

O ADPIC não menciona expressamente todos os tratados e convenções internacionais e nem prevê o caso de colisão com estes. Entretanto, como salienta Gómez Segade,⁵⁰ a falta de menção não tem a menor incidência sobre a sua indiscutível subsistência com plenos efeitos. O que resulta lógico pela aplicação do Direito dos Tratados,⁵¹ o ADPIC como acordo geral não pode derogar acordos sobre pontos concretos,⁵² também porque para haver derrogação pela lei posterior é necessário que ocorram determinados requisitos de identidade de partes e objeto, que não se produzem entre o ADPIC e as convenções anteriores.

46 PACÓN, 1997, p. 144-145.

47 ADPIC, artigo 7.º. IGLESIAS PRADA, 1997, p. 130-131.

48 IGLESIAS PRADA, 1997, p. 130.

49 ADPIC, artigo 2.º.

50 GÓMEZ SEGADE, 1996, p.63.

51 Convenção de Viena de 1969.

52 Aplicação do princípio *generalia specialibus non derogant*.

A incorporação do acervo de convenções internacionais anteriores, como a última revisão das convenções de Paris e de Berna,⁵³ que gozam de grande consenso e de largo tempo de prática, também do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados,⁵⁴ serviu para poupar o trabalho de uma elaboração de novas normas e, principalmente, para não correr o risco de um salto ao vazio e de diminuir-se a proteção já existente.⁵⁵

O *princípio da cooperação* tem por objetivo facilitar a aplicação do ADPIC, consistindo em prestação de cooperação técnica e financeira dos Países desenvolvidos aos Países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, membros da OMC, para elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, prevenção de abuso dessas normas, instalação e aperfeiçoamento de agências nacionais competentes nestes assuntos, podendo inclusive alcançar a formação de pessoal especializado.⁵⁶

Gómez Segade⁵⁷ chama a esse tipo de ajuda *cooperação horizontal*,⁵⁸ visando suprir a carência dos Países menos desenvolvidos, tanto estrutural como material, com apoio técnico e financeiro, que pode variar desde a elaboração de normas até a formação de pessoal, não excluindo os estabelecimentos públicos para o funcionamento administrativo de órgãos nacionais para proteção da propriedade intelectual. A *cooperação vertical*⁵⁹ ocorre entre a OMC e a OMPI e entre ambas e seus membros, especialmente os menos desenvolvidos. Faz-se menção especial à cooperação entre autoridades alfandegárias para coibir o comércio de bens com marcas contrafeitas e bens pirateados.⁶⁰

O *princípio de tutela jurídica* se refere à proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual mediante procedimentos justos e eqüitativos, rápidos e baratos.⁶¹

53 ADPIC, artigo 2.º - incorporação direta. Havendo a incorporação indireta da Convenção de Roma porque contém normas que reproduzem bastante dos dispositivos do convênio.

54 ADPIC, artigo 35.

55 Ver: IGLESIAS PRADA, 1997, p. 123-125.

56 ADPIC, artigo 67.

57 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 69-70.

58 ADPIC, artigo 67.

59 ADPIC, artigo 68.

60 ADPIC, artigo 69.

61 MANGAS MARTÍN, 1996, p. 357.

O *princípio de publicidade das normas*, um dos princípios básicos do Estado de direito, foi contemplado no âmbito do GATT, e no ADPIC, sob a denominação de *princípio da transparência*.⁶²

Segundo preceituam as leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral relativas à matéria objeto do Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocadas em vigor ou executadas por um Estado-membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que outros governos e titulares de direitos tomem conhecimento.⁶³

Seu conteúdo é amplo, porque além da publicidade das normas abrange a publicação dos atos jurídicos relevantes, sentenças e decisões das autoridades administrativas. Também deve ser feita a notificação⁶⁴ ao Conselho dos ADPIC, proporcionando-lhes informação da operação do Acordo, de modo que a re-compilação de todas as leis e regulamentos permitam saber se os membros cumprem as obrigações que dele derivam.

O ADPIC não regulou o *princípio do esgotamento* ou *da exaustão*, tema importante no comércio internacional, tendo em vista que uma das peças-chave do funcionamento do mercado global é a regulamentação das importações paralelas.⁶⁵

O *esgotamento nacional* conduz à proibição das importações paralelas do produto protegido por direito de propriedade intelectual que é vendido em outro país, que, permitindo a fragmentação do mercado internacional e diferentes políticas de preço, pode prejudicar os consumidores ao barrar a entrada de produtos mais baratos.

O *esgotamento internacional*, por sua vez, não satisfaz o titular dos direitos de propriedade intelectual que deseja obter a maximização dos benefícios. Prejudica seus interesses na exploração do objeto dos direitos

62 MANGAS MARTÍN, 1996, p. 356.

63 ADPIC, artigo 63, 1.

64 ADPIC, artigo 63, 2.

65 Ver: IGLESIAS PRADA, 1997, p. 129-130. LOBATO GARCÍA-MIJAN, 1997, p. 287-296. PACÓN, 1997, p. 145-148.

patrimoniais no território de proteção. Conforme Gómez Segade, os juristas abordaram estes temas partindo do *princípio da territorialidade* dos direitos de propriedade intelectual, ao passo que os especialistas em comércio internacional trataram da questão partindo da idéia de que qualquer regra que bloqueie a importação de produtos constitui uma barreira não alfandegária, que sem justificação suficiente é incompatível com a OMC.⁶⁶

Podemos dizer, também, que o *princípio do esgotamento internacional* encontra sua maior aplicação no espaço proporcionado ao mercado pelos Países que compartilhem um mesmo processo de integração, como a União Européia e o Mercosul, onde não pode haver restrições à livre circulação de mercadorias.

Os interesses que se contrapõem são os dos Países industrializados difusores de tecnologia, que apóiam o *esgotamento nacional* restringido, e os dos Países receptores de tecnologia, que são mais beneficiados pelo *esgotamento internacional* que evita a prática da discriminação de preços possibilitada pelo monopólio. Não havendo o esgotamento, os direitos intelectuais podem ser utilizados para compartimentar artificialmente os mercados.⁶⁷

Assim, nas negociações do ADPIC, adotou-se o *princípio de não interferência* e o *princípio do esgotamento* não foi introduzido, ficando a cargo do Estado membro a sua disposição no direito interno. De modo que a opção pelo esgotamento nacional, comunitário, ou internacional é opção que permanece ao livre arbítrio do legislador competente.⁶⁸

6. Características

As principais características do ADPIC são a globalidade, externa e interna, o hibridismo e o seu baixo nível jurídico.⁶⁹

Diz-se que no ADPIC há *globalidade externa* porque está vinculado de forma integral à OMC. Ao passo que possui *globalidade interna* porque pro-

66 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 56. Sobre os interesses em jogo: LOBATO GARCÍA-MIJAN, 1997, p. 288.

67 LOBATO GARCÍA-MIJAN, 1997, p. 288.

68 É o que se deduz do ADPIC, artigo 6. OTTEN, 1997, p. 24. LOBATO GARCÍA-MIJAN, 1997, p. 287, 293, 295. PACÓN, 1997, p. 145.

69 SEGADE, 1996, p. 51-61.

íbe a inaplicação de qualquer de suas normas, no que se diferencia das outras convenções em matéria de propriedade intelectual. É o que se conclui com base na regra que estabelece não poderem ser formuladas reservas a quaisquer dispositivos do ADPIC sem o consentimento dos demais membros, o que é praticamente impossível num contexto de cento e quarenta e quatro Países-membros.⁷⁰

O *hibridismo* ou amplitude vertical se refere ao número e à amplitude dos direitos intelectuais que englobam normas substantivas e procedimentais. A ausência do modelo de utilidade, protegido no Brasil, foi devida à falta de um conceito internacional desta espécie que pudesse servir de referente.

O *baixo nível jurídico* do ADPIC, conforme afirma Gómez Segade, se deve a que, em termos gerais, o Acordo carece de rigor na formulação dos conceitos técnico-jurídicos, sendo manifesta a impropriedade de sua linguagem, explicável porque, no âmbito do GATT, os negociadores foram especialistas em comércio internacional e economia. Sendo que a salvação do Acordo é ter incorporado o acervo acumulado nas anteriores convenções internacionais sobre a propriedade intelectual, o que impede que se desmorone a construção dogmática e conceitual anterior.⁷¹

A metodologia de redação do Acordo como resultado uma definição ou conceito geral e logo normas obrigatórias ou diretrizes para seu tratamento por parte dos Estados-membros.⁷²

7. Destinatários das normas e sua execução

O ADPIC estabelece a estrutura jurídica que deve ser cabalmente cumprida pelos Países-membros. Na terceira parte do Acordo,⁷³ estão contidas as obrigações gerais, as normas de procedimentos civis e administrativos, exigências especiais relativas a medidas de fronteiras e procedimentos penais. Este conjunto de normas implicou a revisão das respectivas leis nacionais e num conjunto de medidas que os juízes nacionais devem estar em

70 ADPIC, artigo 72.

71 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 53-54.

72 PORZIO, 1996, p. 411.

73 ADPIC, artigos 41 a 62.

condições de aplicar ou conceder aos interessados, também afetando as normas procedimentais dos Estados-membros da OMC.⁷⁴

O problema doutrinário do ADPIC refere-se ao caráter auto-executivo ou não das suas normas. Gómez Segade⁷⁵ entende que o Acordo em seu conjunto não é auto-executivo porque as obrigações se impõem diretamente aos membros,⁷⁶ quer dizer aos Estados que o subscreveram. A circunstância de que os direitos de propriedade intelectual sejam reconhecidos pelo ADPIC⁷⁷ como direitos privados não determina considerá-los auto-executivos. A regulação mínima desses direitos constitui o efeito reflexo do objetivo de evitar alterações de competências, pois o ADPIC forma parte do Acordo OMC, que por sua vez trata de regular o comércio mundial, onde as controvérsias comerciais se submeterão ao mecanismo específico do GATT⁷⁸ para evitar sanções aos membros. A eventual satisfação de interesses individuais pela invocação do ADPIC perante os tribunais nacionais não evitaria o prejuízo global pela inatividade ou ineficácia do membro correspondente.

Na União Européia, mesmo considerando que os membros gozam de competências compartilhadas, alguns dos temas do ADPIC são de competência exclusiva dos órgãos comunitários. Portanto, devemos rechaçar também o caráter auto-executivo com relação a esse Acordo.

Devemos ter em conta, também, que as normas do ADPIC são normas destinadas aos estrangeiros, e, portanto, não podem ser invocadas pelos nacionais.⁷⁹

Os princípios e regras estabelecidos no ADPIC somente se aplicam aos direitos que enumera expressamente. Apesar da globalidade interna do ADPIC, que impede que os membros façam reservas sobre quaisquer dos seus preceitos, teria que haver alguma norma que levasse em consideração as peculiaridades concretas de cada país, o que ocorreu em parte através do mecanismo de aplicação gradual para Países em vias de desenvolvimento. As normas que permitem certa flexibilidade nas normas nacionais

74 PORZIO, 1996, p. 413. IGLESIAS PRADA, 1997, p. 121-122.

75 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 54.

76 ADPIC, artigo 1.º, 1.

77 ADPIC, Preâmbulo.

78 ADPIC, artigo 64. GATT 1994, artigo XII.

79 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 55. ZUCCHERINO; MITELMAN, 1997, p. 26.

que incorporem o disposto no Acordo estão contidas no artigo 8.º, que leva o título de *princípios*.⁸⁰

8. Natureza jurídica

O ADPIC não constitui uma convenção autônoma e independente no plano internacional, mesmo sendo transcendente, porque é um anexo do acordo que criou a OMC. A principal consequência deste fato reside em que o Acordo OMC é o marco institucional comum para o desenvolvimento das relações comerciais entre seus membros, implicando a criação de uma nova organização internacional dotada de personalidade jurídica, com amplas funções.

Assim, o resultado da Rodada Uruguai caracterizou-se por estabelecer um vínculo entre diferentes acordos, de tal forma que todos sejam tratados globalmente como uma unidade. Mecanismo usado como arma decisiva para que os Países menos desenvolvidos aceitassem o ADPIC e outros acordos, condicionados que estavam à obtenção de benefícios comerciais em troca de uma proteção mais ampla da propriedade intelectual e de outras matérias.⁸¹

O conteúdo normativo do ADPIC congrega naturezas muito distintas. Primeiro, *normas substantivas* que regulam o conteúdo e as características dos direitos de propriedade intelectual, ou como se intitula a sua segunda parte: normas relativas à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual,⁸² cuja natureza é de direito privado.⁸³ Segundo, *normas procedimentais* – civis, administrativas e penais – para aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual pelas autoridades judiciais e administrativas de cada membro, cuja natureza é o direito público procedimental.⁸⁴ Terceiro, *normas estruturais*, especialmente para delinear o sistema de proteção internacional da propriedade intelectual,

80 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 57.

81 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 55.

82 ADPIC, Parte II, artigos 9.º a 40.

83 ADPIC, Preâmbulo.

84 ADPIC, Parte III, artigos 41 a 61, e Parte IV.

materializadas nos princípios de tratamento nacional⁸⁵ e de nação mais favorecida⁸⁶ e no Conselho ADPIC.⁸⁷

O Acordo estabelece uma *obrigação de resultado*, que consiste em transpor para o direito interno dos Estados membros as normas mínimas que dispõe. Entre os dispositivos do ADPIC estão normas obrigatórias e facultativas, estas permitem aos membros que possam adaptar certas normas às suas condições nacionais particulares.⁸⁸

9. Aplicação e solução de controvérsias

As normas substantivas apenas são efetivas na prática se os direitos são respeitados eficazmente. Por isso, um conjunto importante de obrigações contidas no ADPIC exige que os membros prevejam procedimentos e recursos internos para que os titulares dos direitos de propriedade intelectual possam fazer observar esses direitos. Como existem diferenças fundamentais entre os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros buscou-se normas suficientemente precisas para prever recursos de aplicação e salvaguardar contra os abusos desses procedimentos.

Segundo Adrian Otten foi a primeira vez que se negociou tais normas sobre procedimentos e recursos internos de execução e observância do direito interno em um setor do Direito Internacional.⁸⁹

De modo geral, podemos dizer que o conteúdo das normas sobre procedimentos e vias jurídicas correspondem, em sua maioria, aos pleitos dos Países industrializados. Sem um acordo para harmonizar na sua totalidade esta parte do direito, foi estabelecido um conjunto de normas orientadas a resultados finais e não regulada em detalhes. Prevendo, conjuntamente a estas, normas sobre indenização, sanções e medidas cautelares, para a violação dos direitos intelectuais.

A fim de combater a contrafação da propriedade intelectual ou *pirataria*, foram introduzidas normas para as zonas de fronteira, cuja aplicação

85 ADPIC, artigo 3.º.

86 ADPIC, artigo 4.º.

87 ADPIC, artigo 68.

88 IGLESIAS PRADA, 1997, p. 121.

89 OTTEN, 1997, p. 31-36. PACÓN, 1997, p. 164-166.

resultará difícil para os Países em vias de desenvolvimento ou menos desenvolvidos onde elas se localizam em desertos, selvas, rios e lagos.

Contra a proposta dos Estados Unidos, os Estados-membros não estão obrigados a instaurar uma via jurídica especial ou a outorgar recursos adicionais para obrigar o respeito aos direitos intelectuais. As deficiências atuais dos procedimentos administrativos e jurídicos dos Países não desenvolvidos não são exclusivas dos procedimentos para a propriedade intelectual, porque compreendem o ordenamento jurídico em sua generalidade. De modo que a efetividade dos direitos intelectuais não pode ir tão longe que afete a capacidade dos Estados-membros de fazerem cumprir a sua legislação em geral, fato que não servirá para eximir ao cumprimento do ADPIC.

O fato acima, segundo Pacón, é importante ter em conta para distinguir entre a incapacidade e a não-disposição de um Estado em aplicar o ADPIC. Sendo importante, ainda, observar que uma das peculiaridades dos Países não desenvolvidos é o dualismo econômico, pois grande parte da economia é informal, portanto fora do ordenamento jurídico. Sendo bastante complexo mudar a estrutura desses mercados, cujo custo social seria bastante elevado e pouco atrativo para os industrializados.⁹⁰

A solução de controvérsias foi outro item onde os Países mais industrializados lutaram para impor um mecanismo efetivo, pois nas convenções internacionais sobre a propriedade intelectual se previa apenas um recurso facultativo à Corte Internacional de Justiça, ao passo que no GATT se conseguiu um marco mais efetivo.⁹¹

A aceitação do sistema de solução de controvérsias do GATT, previsto no ADPIC, significa que se reconhece a aplicação de sanções comerciais pelo descumprimento das obrigações assumidas no campo da propriedade intelectual. Fato que tem uma dupla significação para os Países não desenvolvidos. Primeiro, que não ficarão expostos às sanções unilaterais dos Países poderosos. Segundo, no sistema multilateral de solução de controvérsias terão direito à indenização e, pela primeira vez, terão a possibilidade de fazer com que os Países industrializados cumpram os pactos.⁹²

90 PACÓN, 1997, p. 165.

91 ADPIC, artigo 64.

92 PACÓN, 1997, p. 166-167.

10. Vigilância e efeitos

Uma das características da OMC, herdada do GATT, é a vigilância do acatamento das obrigações e do seu cumprimento. O Conselho dos ADPIC é o órgão que tem a responsabilidade de administrar o Acordo, em particular vigiando o seu funcionamento. E um dos mecanismos normatizados para vigiar o cumprimento dos acordos é o exame pelos demais membros da legislação nacional aplicada por cada membro.⁹³

Assim, os principais efeitos que emanaram do ADPIC foram: a globalização, o “cincerro”, o “bumerangue” e a “corrosão” da OMPI.

A *globalização* da proteção da propriedade intelectual, a partir de um padrão, estandarte mínimo e alto, foi o primeiro efeito.

É considerado um “cincerro” porque atraiu muitos Países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, motivados pela possibilidade de obtenção de vantagens comerciais e de benefícios alfandegários, concedidos pelos Países mais industrializados, em setores como o agrícola e o têxtil que continuam até hoje sendo esperados.

Para os membros mais desenvolvidos o efeito é considerado “bumerangue” porque obrigou a introdução de modificações na legislação interna.⁹⁴

A liderança e protagonismo da OMC e do Conselho dos ADPIC⁹⁵ desencadearam uma certa “corrosão” sobre a OMPI, que passou a ter um papel secundário no cenário normativo da propriedade intelectual.⁹⁶

O impacto nos sistemas jurídicos nacionais dos Países em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, dos direitos intelectuais que emanaram do ADPIC, ocorreu em sentido vertical e horizontal, porque se projetou, a partir da ratificação do Acordo, a obrigação de incluir nos ordenamentos normativos nacionais um amplo espectro de matérias relacio-

93 OTTEN, 1997, p.39. ADPIC, artigo 68.

94 Espanha: modificação para eliminar a licença obrigatória por falta de exploração. Estados Unidos: solicitante de uma patente pode provar que é o primeiro inventor invocando a realização do invento fora do país; provocou a restauração de direito de autor de certas obras estrangeiras – GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 78.

95 Previsto no ADPIC, artigo 68.

96 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 77-79.

onadas com a propriedade intelectual e na revisão das normas existentes, distintos campos dos direitos substantivos sobre os bens imateriais (de caráter privado ou público, administrativo, civil, comercial, penal) e também de normas adjetivas (processo civil, criminal, administrativo).⁹⁷

Para Pacón, podem ser distinguidas duas posições dos Países em desenvolvimento, a respeito do resultado da Rodada Uruguai: a daqueles que, em termos gerais, ficaram satisfeitos pelas negociações obtidas em outras áreas; ante os que se consideraram perdedores, por serem poucas as vantagens alcançadas.

Mas podemos dizer que todos, principalmente os que se consideraram perdedores, concordaram em que foi o mal menor, já que preferiram soluções multilaterais à continuação do unilateralismo e do bilateralismo vigentes até aquela data. Todavia, não descartam que depois da adoção do ADPIC possam continuar as pressões unilaterais das grandes potências econômicas no sentido de ampliar os direitos de propriedade intelectual.⁹⁸

Considerações finais

Concordamos com Gómez Segade que uns dos maiores defeitos das convenções internacionais anteriores, agora sanados pelo ADPIC, era a carência de normas eficazes para dotar de efetividade e fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual.⁹⁹

Nesse sentido, o primeiro parágrafo do preâmbulo do Acordo é taxativo ao considerar a necessidade da promoção de uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual, assegurando também as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar, tudo sem que se tornem obstáculos ao comércio legítimo.

Em termos gerais, no ADPIC, existe a previsão de *infrações normais* ou ordinárias aos direitos de propriedade intelectual e *infrações derivadas* do comércio de mercadorias de marcas falsificadas¹⁰⁰ e mercadorias piratas. No

97 CARRASCO PRADAS, 1997, p. 388.

98 PACÓN, 1997, p. 168-169.

99 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 70-72.

100 *Counterfeiting*.

primeiro caso são previstas medidas judiciais de natureza civil; no segundo, além das judiciais civis, também medidas de fronteira e sanções penais.

Também concordamos com Gómez Segade que o ADPIC se constituiu no instrumento mais importante do século XX para a proteção da propriedade intelectual. Razão qualitativa: elevou o nível de proteção estabelecido na Convenção da União de Paris e na Convenção de Budapeste. No campo do Direito de Autor passou a regular temas como o direito de aluguel e a proteção dos programas de computador. No campo do Direito Industrial inclui a patenteabilidade das invenções químico-farmacêuticas e proibiu a concessão de licença obrigatória por falta de exploração das patentes. Razão quantitativa: estendeu a proteção da propriedade intelectual para um grande número de Países, quando entrou em vigor havia 76 membros, depois o número chegou a 144; participam da OMC todos os Países industrializados, todos os latino-americanos, Países superpovoados como a Índia, Paquistão e China. Produziu-se um fato histórico de grande relevância porque o processo de globalização da economia mundial se corresponderá harmonicamente com a vigência mundial do ADPIC.¹⁰¹ O que não significa nossa concordância com a ideologia subjacente no Acordo.

Observamos, como Marino Porzio,¹⁰² que os fatos estão ainda muito próximos e não se pode fazer uma apreciação científica da transcendência que terá o ADPIC no universo da propriedade intelectual e do seu impacto no comércio mundial. Contudo, podemos prever que será de grande envergadura e complexidade. Salienta-se, ainda, que a grande inovação do ADPIC foi haver tratado a propriedade intelectual de forma integral, incluindo as suas principais instituições.¹⁰³

É difícil fazer um prognóstico do grau de favorecimento que terão as transferências de tecnologia depois da criação da OMC. O certo é que as empresas transnacionais continuarão procurando os Países com efetiva proteção à tecnologia na hora de optarem pelos investimentos e que estas vantagens somar-se-ão a outras no complexo mecanismo de decisão empresarial.

Os Países em desenvolvimento sofrem os efeitos negativos das normas, representados pelos altos preços dos produtos protegidos. Até mes-

101 GÓMEZ SEGADE, 1996, p. 76-77.

102 PORZIO, 1996, p. 407.

103 PORZIO, 1996, p. 411.

mo o tamanho do mercado destes Países, que aumenta com a proteção, podemos supor que não resultará de importância significativa em termos de retorno com reflexo na arrecadação para os tesouros estatais.

As normas substantivas do ADPIC cumprem uma função explícita de harmonização da legislação e estabeleceram os padrões mínimos adequados às expectativas dos Países industrializados, enquanto os princípios e as disposições gerais servem para alicerçar o marco normativo do Acordo.¹⁰⁴

Referências bibliográficas

BOGSCH, Arpad. Primer centenario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. **Actas de Derecho Industrial 1983**, Madrid, Colegio Universitario de Estudios Financieros, t. 9, p. 13-52, 1984.

BRASIL. Decreto n.º 1.335, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**, Brasília, 31 dez. 1994.

_____. Decreto n.º 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, Revisão de Estocolmo, 1967. **Diário Oficial da União**, Brasília, 10 abr. 1975.

CARRASCO PRADAS, Diego Agustín. Repercusión del acuerdo sobre los ADPIC en el derecho español de propiedad industrial. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propriedade intelectual en la OMC**: el Acuerdo sobre los ADPIC. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 387-411.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. O sistema brasileiro de patentes : o mito e a realidade. **Revista de Direito Mercantil**, São Paulo, v. XXII-nova série, n. 52, out./dez. 1983.

FERNÁNDEZ DE LA GANDARA, Luis. La ronda Uruguay y el GATT: análisis y perspectivas. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propriedade intelectual en la OMC**: el Acuerdo sobre los ADPIC. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 45-82.

GALLO, Rita. Empresa nacional defende a “pirataria”. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, 5 maio 1995. Relatório, p. 4.

¹⁰⁴ IGLESIAS PRADA, 1997, p. 120.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual. **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 1994-95**, Madrid, Marcial Pons, t. 16, p. 33-79, 1996.

IGLESIAS PRADA, Juan Luis. Disposiciones generales y principios básicos en el acuerdo sobre los ADPIC. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propiedad intelectual en la OMC: el Acuerdo sobre los ADPIC**. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 119-132.

_____. Presentación. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propiedad intelectual en la OMC: el Acuerdo sobre los ADPIC**. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 15-20.

KARAM, Rita. Indústria gira US\$ 5 bilhões por ano no Brasil: as multinacionais dominam 70% da receita gerada pelo setor farmacêutico, calcula o presidente da Interfarma. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, 5 maio 1995. Relatório, p. 4.

LEITE, Rogério Cezar de Cerqueira. Carta patente e interesse nacional. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 6 abr. 1993. Opinião, p. 3.

LOBATO GARCÍA-MIJAN, Manuel. Las disposiciones en materia de patentes del acuerdo sobre los ADPIC. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propiedad intelectual en la OMC: el Acuerdo sobre los ADPIC**. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 239-314.

MANGAS MARTÍN, Araceli. Otras organizaciones universales de fines específicos. In: DIEZ DE VELASCO VALLEJO, Manuel. **Las organizaciones internacionales**. 9. ed. reimp. Madrid: Tecnos, 1996.

MASSAGUER FUENTES, José. **Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia**. Madrid: Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1995.

MURIEL PALOMINO, José María. El Dictamen 1/94 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el reparto de competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros en la conclusión del Acuerdo OMC: especial referencia al Acuerdo sobre los ADPIC. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propiedad intelectual en la OMC: el Acuerdo sobre los ADPIC**. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 83-116.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen. **Las patentes en el comercio internacional**. Madrid: Dykinson, 1997.

OTTEN, Adrian. El acuerdo sobre los ADPIC: visión general. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propiedad intelectual en la OMC: el Acuerdo sobre los ADPIC**. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 15-20.

PACÓN, Ana María. ADPIC y los Países en vías de desarrollo : posición durante y después de la Ronda Uruguay. In: IGLESIAS PRADA, Juan Luis. **Los derechos de propiedad intelectual en la OMC: el Acuerdo sobre los ADPIC**. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, p. 137-170.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial: as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

_____. **Direito industrial: aspectos introdutórios**. Chapecó: UNOESC, 1994.

PORZIO, Marino. La propiedad intelectual y la nueva Organización Mundial de Comercio. In: **Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos**. Barcelona: AIPPI, 1996, p. 405-416.

SOUZA, Jorge Luiz de. A votação da nova lei será após as eleições: a queda-de-braço entre os laboratórios nacionais e os estrangeiros equivale a um mercado de US\$ 5,3 bilhões por ano. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, 5 maio 1995. Relatório, p. 8.

TUGORES QUES, Juan. **Economía internacional e integración económica**. 2. ed. Madrid: McGraw-Hill, 1996.

ZUCCHERINO, Daniel R.; MITELMAN, Carlos O. **Marcas y patentes en el GATT: régimen legal**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997.