

3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

O ano de 2019 iniciou-se carregado de mudanças no cenário político e econômico brasileiro. Além da subida de cinco posições no ranking do Índice Global de Inovação (IGI), que colocou o Brasil no 64º lugar na lista das economias mais inovadoras, houve sensível alteração nos vieses do governo, que trouxeram alguns impactos na gestão de direitos de propriedade intelectual no país.

Em razão de uma alteração na estrutura de organização do governo federal realizada pelo atual presidente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), responsável pelas patentes e pelo registro de marcas, desenhos industriais, software e contratos de transferência tecnologia, foi vinculado ao Ministério da Economia. A estrutura do INPI em si também sofreu alterações, com a nomeação de um novo Presidente: Cláudio Vilar Furtado, professor de carreira e doutor em administração.

O INPI já vem desde a administração anterior buscando adotar medidas facilitadoras da burocracia para colocar a proteção dos direitos de propriedade industrial no Brasil em posição ao menos similar à de países que possuem um sistema mais eficiente e estruturado, a exemplo da Suíça e outros países europeus.

Nesse sentido, tem sido identificada uma relevante diminuição nos tempos de análise dos pedidos de registro apresentados à autarquia e uma redução considerável do "backlog" de patentes, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido, principalmente para as adequações necessárias ao Protocolo de Madrid (mais sobre o assunto à frente).

I. Patentes

O desafio no âmbito das patentes permanece o mesmo: a demora no procedimen-

to, em particular seu exame técnico, que pode levar um pedido de patente a demorar mais de uma década para ser concedido. Mesmo que o backlog, estoque de pedidos aguardando exame, – tenha diminuído no último ano – de 225.115 para 208.341 pedidos de patente– o caminho ainda é longo para tornar o procedimento mais eficiente.

A implementação das “Vias Expressas de Processamento de Patentes” (Patent Prosecution Highways – PPH) tem sido um desses caminhos. Diversos desses protocolos foram firmados nos últimos anos entre o INPI e vários escritórios de patentes mundiais, inclusive o Escritório de Patentes Europeu – EPO, visando a existência de um canal comum de análise de patente entre os dois escritórios, buscando, dessa forma, acelerar o procedimento. No entanto, desde o início de 2019 nenhum novo PPH foi anunciado.

Por outro lado, o INPI vem tomando outras providências para acelerar o procedimento de análise de pedidos de patente, dando início à uma colaboração com o CAS, divisão da Sociedade Americana de Química especializada em soluções no campo da informação, para implementação de ferramentas de inteligência artificial para auxiliarem no exame dos pedidos. Essa tecnologia disponibilizará aos examinadores

dados referentes ao estado da técnica do campo envolvido, além de outras informações relevantes à análise.

Além disso, o INPI ampliou por mais um ano o Projeto Piloto Patentes MPE, que garanta exame prioritário à pedidos de patentes feitos por microempresas ou empresas de pequeno porte. Esse projeto é de grande relevância no Brasil, já que incentiva os pequenos empresários a inserirem suas inovações no mercado brasileiro e, conseqüentemente, impulsionarem a inovação no país.

II. Marcas

O cenário é promissor para a proteção de marcas no Brasil. Na primeira semana de abril foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 860/2017, que acata o texto do Protocolo de Madrid, bem como de seu respectivo Regulamento Comum.

Tal avanço na adoção do Protocolo de Madrid é uma das notícias mais importantes do último ano com relação às marcas. Com aprovação pendente pelo Senado Federal, o Projeto incluirá o Brasil na lista de países para registro internacional de marcas, juntamente com todos os mem-

bros da União Europeia. O Protocolo prevê em seu conteúdo o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar do depósito, para a análise do pedido de registro pelo órgão competente.

Já antecipando a implementação do Protocolo de Madrid, o INPI vem, desde o começo do ano passado, adotando medidas para acelerar o procedimento de análise de pedidos de registro de marcas, que hoje dura aproximadamente 11 (onze) meses, além de novos investimentos em estrutura de informática.

Outra aprovação recente importante aconteceu em relação às marcas de alto renome. Hoje regulamentado apenas por normativos do INPI, o procedimento de reconhecimento do alto-renome da marca é objeto do Projeto de Lei 86/2015, aprovado no início de abril pelo Senado, indicando que a proteção de alto renome poderá ser solicitada a qualquer tempo. A marca cujo alto renome é reconhecido possui proteção para todos os ramos de negócios,





diferente das demais marcas registradas, cuja proteção é limitada a determinados bens ou serviços.

III. Contratos de Transferência de Tecnologia – CCTS

Os contratos de transferência de tecnologia que estipulam condições para a aquisição de conhecimentos e know-how, além de dispor sobre o uso de propriedade industrial, são todos passíveis de averbação no INPI, salvo quando não envolverem os serviços listados na Resolução Normativa nº 156 de 2015 (i.e. licença de uso de programa de computador ou serviços de marketing).

Desde 2017, o INPI vem diminuindo sua interferência no conteúdo de tais contratos. A Instrução Normativa nº 70/2017, determina que o INPI deixa de avaliar os contratos quanto a sua adequação às normas tributárias e cambiais apesar das respectivas legislações fiscais, cambiais e de propriedade industrial

não terem sido alteradas. Já a Resolução nº 199/2017 (a “Resolução”), que definiu a nova forma de análise dos contratos submetidos à averbação pelo instituto, deixando-a mais rápida e menos burocrática.

Com a entrada em vigor da Resolução, os prazos de duração dos contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica ou científica foram alterados. A Resolução estabelece que o prazo acordado pelas partes será respeitado. Do contrato deve constar um prazo determinado, do contrário será necessário um aditivo contratual. Anteriormente, o prazo máximo de validade da averbação do fornecimento de tecnologia era de cinco anos, sendo possível apenas uma renovação por mais cinco anos, desde que as partes justificassem a necessidade dessa renovação por melhorias introduzidas na tecnologia contratada. Quanto aos serviços técnicos, o prazo de validade da averbação depende de sua compatibilidade com a execução dos serviços.

Essas mudanças quanto aos prazos de validade não afetam os contratos que licenciam direitos, pois neste caso o prazo

dependerá da respectiva vigência dos direitos licenciados, sem outros limites previstos na legislação.

Outra alteração relevante tem relação com o valor declarado do contrato nos certificados de averbação emitidos pelo INPI. O INPI deixa de limitar expressamente o valor máximo das remunerações a constar dos certificados dos contratos firmados entre partes relacionadas, o que, porém, não afeta as restrições cambiais e tributárias em vigor.

Temos verificado, no decorrer de 2018 e 2019, uma maior velocidade e facilidade para o registro e averbação de contratos. Contudo, vale ressaltar que, não obstante o INPI ter se eximido de aplicar a legislação tributária e cambial quando da averbação, essa legislação permanece vigente, as partes do contrato continuam obrigadas a obedecê-la em relação à dedutibilidade como despesa operacional e remessa de pagamentos contratuais ao exterior. De certo modo, a responsabilidade das empresas de verificar a adequação dos termos do contrato à legislação brasileira aumentou, pois exige que as próprias partes verifiquem a aplicabilidade das normas fiscais e cambiais, sob

pena de autuação. Também os bancos comerciais devem tornar mais rigorosa sua fiscalização dos termos contratuais quando do fechamento do câmbio, já que são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da legislação cambial nas remessas ao exterior.

IV. Software

Na era digital, um assunto importante é a proteção dos programas de computador. Aos softwares, no Brasil, aplica-se o regime de proteção à propriedade intelectual conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais, com duração de 50 (cinquenta) anos, sendo facultado ao titular do programa realizar o registro no INPI. O sistema para peticionamento é on-line desde o segundo semestre de 2017, o que diminuiu expressivamente o tempo de concessão de certificado de registro.

O cenário é similar ao da União Europeia, onde o software não é protegido por patente ou alguma outra forma específica e, de acordo com a Directiva 91/250/CEE, recebe proteção também sob a perspectiva do direito autoral.

Os dois sistemas, tanto o brasileiro como o europeu, diferenciam-se, por exemplo, do sistema dos Estados Unidos, no qual o software é protegido por patente.

V. Mecanismos de cumprimento

É imprescindível que todo país tenha uma estrutura sólida e eficiente para a proteção aos DPI. Atualmente, os meios alternativos de solução de conflitos - a arbitragem, mediação e conciliação - são muito utilizados no Brasil para solução de conflitos envolvendo DPI, principalmente para assuntos envolvendo franquias e nomes de domínio.

Particularmente em relação aos nomes de domínio, o Brasil aplica o SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet) relativos a nomes de domínios sob o “.br” registrados após Outubro de 2010. O sistema se aplica para conflitos envolvendo discussão de legitimidade de um registro de nome de domínio feito por terceiro, quase em sua totalidade envolvendo a titularidade de uma marca, de modo similar ao UDRP para domínios administrados pela ICANN.

O Brasil adota os principais mecanismos de combate à contrafação e pirataria disponíveis na Europa, como medidas de controle de fronteira, mas estas são pouco utilizadas no geral. Também vemos uma atuação forte do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que trabalha em conjunto com os titulares para evitar e combater a contrafação e violação dos DPI.

Conclusão

O foco do Brasil permanece o mesmo: celeridade nos procedimentos de registro. Esse ponto é crucial, principalmente para estreitar as relações entre o Brasil e a União Europeia, que possui hoje um cenário mais estável nesse sentido.

Medidas já tem sido tomadas e novas estratégias sendo elaboradas, fato que podemos claramente observar com a implementação iminente do Protocolo de Madrid no Brasil.

Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas, com o novo governo e suas es-

tratégias de organização, tendemos a ver ainda muitas mudanças no cenário envolvendo a proteção dos DPI no Brasil.

- Karin Klempf Franco, Luiz Fernando Plastino Andrade e Livia Cristina de Moraes*

“ Além da subida de cinco posições no ranking do Índice Global de Inovação (IGI), que colocou o Brasil no 64º lugar na lista das economias mais inovadoras, houve sensível alteração nos vieses do governo, que trouxeram alguns impactos na gestão de direitos de propriedade intelectual no país. ”

* Sócia e associados do Barcellos Tucunduva Advogados.