

Proteção aos conhecimentos tradicionais, Pipelines e Marca

Grupo 8

Integrantes:

Francival Barbosa Jr.

Giovana Dayani Costa de Sousa

João Vitor dos Santos Rosa

Isadora Bertoldo Teodoro

Kelvim Santana Longo Moitinho

Laryssa de Matos Souza

Leonardo Higa Borges

Lucas Campos Rodrigues

Nathália Fernandes Gonçalves Machado

Radja de Oliveira Dantas

Sofia Veloso dos Santos

Sophia do Amaral Albuquerque



Proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: impasses, biopirataria e violação de direitos

Araújo, Ana Valéria. Proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: impasses, biopirataria e violação de direitos. 2007

Populações tradicionais

Decreto 6.040/2007

Art. 3, I - (...) grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Biodiversidade no Brasil

- País com maior biodiversidade no mundo
- 6 biomas terrestres
- 3 ecossistemas marinhos

- Mais de 116.000 espécies animais
- Mais de 46.000 espécies de plantas
- 20% do total de espécies do mundo

Fonte:

<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade#:~:text=O%20Brasil%20ocupa%20quase%20metade,e%20tr%C3%AAs%20grandes%20ecossistemas%20marinhos>



Direito internacional - a Convenção da Biodiversidade

- **Convenção da Biodiversidade (1992):**
 - Ratificada em 196 países, incluindo o Brasil;
 - Notoriedade das discussões sobre o acesso a recursos genéticos e à proteção aos conhecimentos tradicionais;
 - Necessidade de mudança do comportamento da sociedade para a preservação da vida no planeta.

PILARES DA

Convenção da Biodiversidade



Direito internacional - a Convenção da Biodiversidade

Convenção da Biodiversidade (CDB):

- Conhecimento prévio e informado do uso dos conhecimentos tradicionais;
- Direito de receber quantia “justa e equitativa dos benefícios”.

Recursos genéticos e conhecimento tradicional associado

- Questão recente e técnica (compreensão de conceitos biológicos);
- Acesso aos conhecimentos tradicionais: economia de anos de pesquisas e gigantes gastos e trabalho de grandes laboratórios;
- Necessidade de mecanismos de proteção especial:
 - Transmissão oral;
 - Atalhos valiosos e rentáveis para a indústria da biotecnologia;
 - Criação de regime legal diferenciado.

Legislação Brasileira

MP nº 2.186-16/2001:

- Governo Fernando Henrique Cardoso;
- Promulgação pouco democrática;
- Direito à indicação da origem de qualquer uso do conhecimento tradicional;
- Faculdade de negar o uso do conhecimento tradicional;
- Repartição dos benefícios aos detentores do conhecimento tradicional.

Legislação Brasileira

- Resoluções do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético;
- Lei nº 13.123/2015;
- Decreto nº 8.772/2016.

Marco Legal da Biodiversidade



Lei nº 13.123/2015

- A Lei 13.123 entrou em vigor no dia 17 de novembro de 2015, e, nessa data, revogou a Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, a qual se encontrava em vigor desde 30 de junho de 2000.
- Adotou, aparentemente, procedimentos mais simplificados do que da MP que revogou, mas tem escopo mais amplo, uma vez que abrange materiais biológicos, atividades e público-alvo que não eram alcançados por ela.



Marco Legal da Biodiversidade

Decreto 8.772/2016

- Regulamenta o Marco Legal da Biodiversidade.
- Define a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, as formas de identificação do conhecimento tradicional relacionado ao uso da biodiversidade e as multas para quem vende produtos que usam esse patrimônio sem notificação e acordo prévio.

0 Sistema de Patentes

- Protege conhecimentos novos, individualmente produzidos.
- Requer a existência de uma aplicação industrial do conhecimento.
- Momento de criação condiciona a estipulação de tempo de vigência da patente.
- Competição entre empresas.

Um Regime Sui Generis

Necessidade de criar um sistema especial de proteção dos conhecimentos tradicionais

Pontos relevantes que devem ser contemplados por este regime:

- Conhecimento prévio e informado;
- Reconhecimento do sistema jurídico dos povos tradicionais;
- Adoção do princípio da precaução;
- Conhecimento prévio e informado;
- Repartição justa e equitativa de benefícios;
- Reconhecimento do conhecimento tradicional como saber e ciência;
- Garantia da titularidade coletiva dos direitos intelectuais dos povos indígenas e tradicionais;
- Possibilidade dos povos tradicionais negarem o acesso aos seus conhecimentos e aos recursos genéticos presentes em seu território;
- Garantia e impossibilidade de patenteamento desses conhecimentos;
- Possibilidade de criação de fundos beneficiando esses povos;

Um Regime Sui Generis

Iniciativas tomadas pelos povos indígenas no encontro dos pajés que resultou em um documento com as seguintes demandas:

- Espaço para que uma representação da comunidade indígena participe no conselho de gestão do patrimônio genético;
- Oposição a toda forma de patenteamento dos conhecimentos dos povos indígenas;
- Reconhecimento do conhecimento tradicional como saber e ciência;
- Adoção de um sistema sui generis;
- Os povos tradicionais terem o direito de negar acesso aos seus conhecimentos e aos recursos genéticos presentes em seu território;
- Impossibilidade de patenteamento desses conhecimentos;
- Criação de fundos beneficiando esses povos;
- Antes de se criar banco de dados e registros sobre os conhecimentos tradicionais, seja feito um debate com esses povos sobre;

Biopirataria - Impasses e Perspectivas

- Biopirataria é a exploração e utilização de recursos naturais ou conhecimento tradicional a respeito desses recursos de forma ilegal.
 - O tráfico de animais, a extração de princípios ativos e a utilização do conhecimento da população indígena sem autorização;
- A grande biodiversidade no Brasil faz com que ainda haja exploração dos recursos naturais sem autorização.
- Com os avanços na área da biotecnologia, a exploração tornou-se ainda maior;
- Exemplos:
 - 1746, o cacau foi levado da Bahia para a África e a Ásia;
 - 1876, várias sementes de seringueira foram levadas para a Inglaterra e distribuídas para colônias asiáticas;
 - O cupuaçu, fruta típica da Amazônia, que empresas japonesas patentearam e registraram um chocolate feito com o caroço dele (cupulate);
 - Uma espécie de rã da Amazônia (*Epipedobates tricolor*) também foi alvo da biopirataria;

Biopirataria - Impasses e Perspectivas

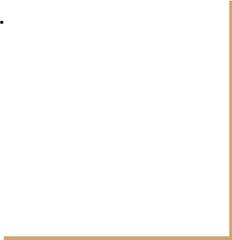
Existem duas questões que tornam a proteção dos conhecimentos tradicionais um tema complexo:

- A primeira é a necessidade de um equilíbrio entre proteger os conhecimentos sem criar inúmeras barreiras ao ponto que dificulte o avanço científico.
- Neste ponto, temos um enfraquecimento do elo entre os cientistas e os povos indígenas.
 - Os cientistas alegam que o excesso de normas torna a pesquisa uma corrida de obstáculos;
 - O excesso de normas pode levar à criminalização de suas atividades;
 - Abertura para a biopirataria e a pesquisa à margem de qualquer legislação;
 - Os povos tradicionais alegam que o acesso rápido aos seus conhecimentos dificultaria o estabelecimento de limites entre o que é uma pesquisa sem fins de exploração econômica (pura) das demais.
 - Além disso, até mesmo quanto à pesquisa pura existe um impasse:
 - O que hoje é uma pesquisa sem fins de exploração econômica pode ser utilizada amanhã para o desenvolvimento de um produto lucrativo.
- A segunda é a falta de compatibilidade entre as definições contidas nos textos legais que regulam o tema e a evolução científica;



Patentes pipeline

Canotilho, JJ Machado. A questão da constitucionalidade das patentes pipeline à luz da Constituição Federal de 1988. Coimbra: Almedina, 2008, p. 22-39, 65-83.



As patentes pipeline

- “[...] conferem proteção num determinado país a produtos em desenvolvimento, cujas patentes foram primeiramente registradas num país estrangeiro, pelo prazo de duração da proteção neste país onde foi efetuado o primeiro registro”;
- Pipeline: espécie de tubo em que o produto fica em sua fase de desenvolvimento;
- Mecanismo de transição;
- Plano internacional: princípios da igualdade e da reciprocidade;
- Critério da novidade variável;
- Pipeline como exceção ao princípio da novidade absoluta.

Da extensão das patentes

- Casos de aumento da vida útil das patentes, e. g. longos períodos de testes clínicos de produtos farmacêuticos;
- Princípio da efetividade da vida das patentes: a extensão atua no sentido de impedir que externalidades negativas maculem a intencionalidade protetora das patentes;
- Extensão como incentivo;
- Convenção da Patente Europeia: sistema europeu de patentes;
- Caráter derivado: patentes pipeline são dependentes das patentes originárias (art. 230, Lei nº 9.279/96), obtidas no estrangeiro;
- Extensão idêntica para a patente pipeline até por uma questão de justiça e de equidade.
- Lei 9.279/96: art. 40, parágrafo único - prevê que a patente nunca perdure menos que 10 anos.

Um novo paradigma regulatório

1945

Banimento das patentes para produtos farmacêuticos

Baseava-se no pressuposto teórico de que uma robusta proteção jurídica das patentes seria prejudicial a um país como o Brasil.

...

- Surgimento de indústria farmacêutica baseada na importação de pirataria e na cópia de produtos cuja patente já havia expirado.

- Fuga de cérebros.

- Reputação brasileira de "free rider".

1996

Criação da Lei n. 9.279/96

- Seguiu a orientação da CF/88 para promoção do desenvolvimento tecnológico e científico.

- Adaptou o Brasil às novas perspectivas sobre a liberalização do comércio internacional.



Disciplina jurídica das patentes “pipeline”

Lei n. 9.279/96, art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.
(...).



Ato Normativo nº 126/96

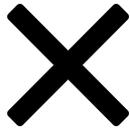
Contagem do prazo das patentes “pipeline”

Caso concreto:

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) considerou que a empresa em causa tinha usado o primeiro pedido abandonado para reivindicar direitos de prioridade, pelo que o primeiro depósito abandonado deveria ser relevante também para efeitos de contagem do prazo de proteção da patente pipeline no Brasil.



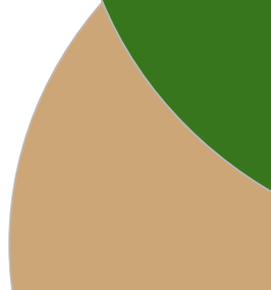
Contagem do prazo das patentes “pipeline”



Discordância de Canotilho:

- O argumento não é dedutível da lei.
- O argumento não garante a proteção das patentes pipeline pelo prazo remanescente de proteção no país de origem, tal como sugerido pelo § 4º do art. 230 da LPI.
- O § 4º do art. 230 da LPI sugere que a duração da patente pipeline no Brasil deve corresponder ao remanescente da proteção da patente originária no país em que foi concedida.

Conclusão: a data de extinção da patente no Brasil deve coincidir com a data inicialmente prevista para se extinguir no país de origem.



Patentes *pipeline*: Inconstitucionalidades

BARBOSA, Denis Borges. “Pipeline”: uma inconstitucionalidade patente. In: Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2003, p. 637-646.

Inconstitucionalidades das patentes pipeline

- Como dito anteriormente, o *pipeline* é um instituto que surgiu com a intenção de trazer ao Brasil patentes já solicitadas no exterior;
- Apesar de tentar promover inovações na área, diversos aspectos desse tipo de patente promoveram inconstitucionalidades latentes, como as tratadas a seguir.

Inconstitucionalidades das patentes *pipeline*: desigualdade de tratamento

- Há inconstitucionalidade na desigualdade de tratamento verificada entre a patente nacional e a estrangeira. Isso se dá porque a patente nacional está à mercê de todas as objeções descritas na lei nacional, enquanto as patentes estrangeiras são regidas primariamente pelas leis de seus países de origem;
- Nesse sentido, há inconstitucionalidade quanto a ausência de igualdade jurídica, princípio descrito no art. 5º, *caput* da CF/88;
- Há, ainda, violação das regras básicas que regem as relações internacionais.

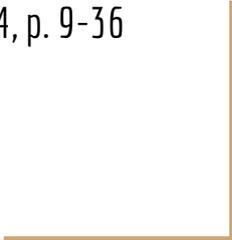
Inconstitucionalidades das patentes *pipeline*: efetivo favorecimento da patente estrangeira

- As vantagens flagrantes às patentes do exterior também demonstram inconstitucionalidade da lei das *pipeline*. Há, efetivamente, um tratamento jurídico desigual e que atenta à soberania brasileira e dificulta o desenvolvimento nacional;
- Ademais, o próprio conceito de patente *pipeline*, isto é, de registro de uma patente já depositada no exterior, gera flagrante inconstitucionalidade ao ferir o princípio da novidade.



Licença de uso de marca e sinais distintivos

Silveira, Newton. Licença de uso de marca e sinais
distintivos. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 9-36



1. Formas de identificação do empresário

Empresário: distinção e identificação

I. Comércio:

- A. Nomes comerciais: subjetivo (designação pessoal - **firma**) e objetivo (demais símbolos)
 - 1. Distingue o empresário no exercício do comércio
 - 2. Responsabilidade pessoal do empresário
 - 3. Vedação à atribuição de **denominação idêntica** para **ramos semelhantes** no **mesmo território**

II. Estabelecimento

- A. Título de estabelecimento (denominação) e insígnia (emblemas e outros sinais)
 - 1. Distinção de estabelecimentos no exercício de atividades lícitas e estritamente empresariais
 - 2. Puramente concorrencial

III. Produtos

A. Marcas de indústria/comércio e de serviço

1. Sinal que confere ao proprietário a responsabilidade pela fabricação do produto - “feito sob responsabilidade do proprietário do sinal”;
2. São acessórios, e não bens imateriais propriamente ditos;
3. Equiparação a bens imateriais pelo ordenamento jurídico (Propriedade Industrial/Intelectual) - Individualiza produtos e elementos finalísticos em situação de concorrência;
4. Instrumento de concorrência - fomenta a concorrência, enquanto se protege de práticas desleais;
5. **Marca de comércio:** departamentos de marcas próprias dos supermercados, assinalam produtos de outrem como se deles fossem;
6. **Marcas de serviço:** expansão das atividades de serviços para além de sua circunscrição de prestação habitual.

2. Sinais e expressões de propaganda

I. **Definição:** aqueles que se destinem a recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos mercadorias ou serviços, ou atrair a atenção dos consumidores.

II. **Marca:**

- A. Requisito: novidade relativa
- B. Proteção: contra aplicação pelos concorrentes
- C. Requisição de registro: pessoa que exerça efetiva e lícitamente a atividade

III. **Sinais e expressões de propaganda:**

- A. Requisito: originalidade
- B. Proteção: contra aplicação em publicidade
- C. Requisição de registro: empresário que vai investir na publicidade



3. Princípio da especialidade

- I. SINAIS DISTINTIVOS -> *Titularidade* -> EMPRESÁRIO
- II. As marcas indicam uma subespécie de produtos, que possuem características próprias, que foram designados por um nome ou símbolo pelo titular da marca.
 - A. Fácil reconhecimento pelos consumidores
 - B. Uso em peças publicitárias
 - C. Estímulo à livre concorrência
 - D. Possui status de bem imaterial exclusivo, obtido pelo registro
 - E. A propriedade não é sobre o próprio sinal, mas de sua aplicação em determinada categoria de produtos/serviços
 - F. Sinais distintivos registrados são monopólios privados instituídos por lei (Franceschelli) para proibir atos confusórios e a concorrência desleal
- III. Aquisição gradual do direito (Ascarelli)
 1. Registro + Uso
 2. Enquanto não há uso da marca registrada, há uma expectativa de uso – desde que dentro do prazo estabelecido em lei



4. Novidade relativa

Conceito: requisito para o registro de marcas; consiste em associar sinais distintivos a uma forma característica ou distintiva.

Requisitos:

1. **Forma adotada:** O sinal deve ter uma forma adotada que o torne idôneo para constituir uma marca em qualquer ramo, seja através do acréscimo de uma forma distintiva, como uma letra, algarismo ou data, ou através do novo significado conferido ao sinal.
2. **Associação a produtos ou serviços:** O sinal deve estar associado a produtos ou serviços que não estejam compreendidos em seu significado original, ou seja, deve ser utilizado para marcas de fantasia. Nesses casos, a novidade relativa consiste no novo significado conferido ao sinal.
3. **Não sugerir relação com o significado original:** O sinal não deve sugerir ao consumidor qualquer relação do produto ou serviço com seu significado original. Caso haja risco de confusão, o registro do sinal deve ser recusado.
4. **Aplicação a diferentes ramos de atividade:** O sinal pode ser utilizado em diferentes ramos de atividade, desde que não haja possibilidade de confusão do consumidor. O registro de uma nova marca para assinalar produtos, mercadorias ou serviços diversos é permitido, desde que não haja confusão com marcas já estabelecidas.

4. Novidade relativa

- **Limitações:** as restrições visam proteger o consumidor e garantir a exclusividade dos sinais públicos.
 - Absolutas (art. 124 da Lei da Propriedade Industrial):
 - Símbolos e designações oficiais, cunhos e padrões oficiais, bem como nomes comerciais alheios
 - Sinais ofensivos à moral e aos bons costumes
 - O sinal a ser registrado como marca não pode ferir o direito de terceiros que já possuem marcas registradas.
 - O registro deve proteger determinado nome em determinado ramo de atividades.
 - Possibilidade de que nomes semelhantes ou até mesmo idênticos sejam registrados como marcas para identificar produtos ou serviços distintos.
- 

5. Efeitos do Registro

I. O Registro garante:

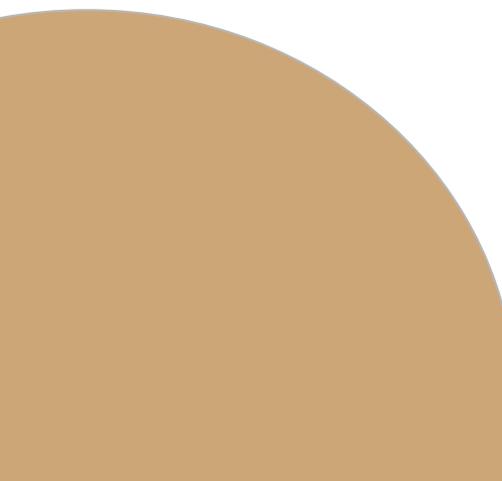
- A. Propriedade e o uso exclusivo da marca em produtos, serviços ou mercadorias de determinada classe, para distingui-los dos semelhantes ou idênticos.

O direito de proibir o uso do sinal ou sinais semelhantes, hábeis a causar confusão, em artigos ou serviços idênticos ou afins ou documentos relativos à atividade. Ascarelli também menciona a proibição de suprimir a marca do produtor por parte de quem a comercializa e o uso exclusivo em publicidades.

Faculdade de tomar as ações judiciais previstas em lei para preservar o direito sobre a marca e buscar punição e indenização daqueles que a utilizaram - ou semelhante - sem prévia autorização.

Tempo: 10 anos a partir da emissão do certificado, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos, devendo ter seu uso iniciado dentro do prazo de dois anos após o registro, sob pena de caducidade.





Aspectos gerais do sistema de marcas: o registro e o risco de confusão

LIMA, André Luíz Ambroso. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo. n. 133. P. 203-219. Jan/mas 2004.

Direito das marcas

- Está contido no direito de propriedade industrial e tem função de:
 - combater fraudes, isto é, a venda de produtos como se fossem líderes de mercado;
 - garantir os frutos do empresário;
 - garantir que o consumidor adquira, de fato, o produto que escolheu.
- Art. 122, LPI: São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
- Art. 123, LPI. Classificações:
 - Legal;
 - Forma;
 - Quanto ao conhecimento.

Classificação legal das marcas



Marca de certificação



Marca coletiva

havaianas



Marcas de produto ou serviço

Classificação legal das marcas

SONY

Nominativa

Johnson & Johnson

Mista



Figurativa



Tridimensional

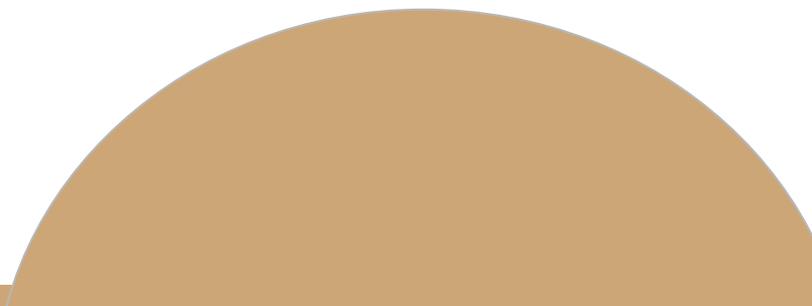
Registro de marca

- No Brasil, usa-se o modelo atributivo, isto é, o direito de uso cabe a quem primeiro tiver registro válido no INPI (Art. 129 da LPI). Há condições:
 - Novidade relativa: Distingue-se das existentes, evitando confusão.
 - Não coincidência com marca notória.
 - Desimpedimento: Não incorrer nas vedações do art. 124 da LPI, para que seja possível uso exclusivo.
- O pedido de registro de marca segue o seguinte procedimento:
 - Busca prévia: interessado verifica se já existe marca anteriormente registrada.
 - Depósito: Pedido via formulário, acompanhado dos documentos, por exemplo, as etiquetas das marcas, comprovante de pagamento, etc.
 - Exame do pedido: Atendidos critérios preliminares, o pedido será publicado na Revista de Propriedade Industrial, para apresentação de oposição em até 60 dias. Decorrido o prazo, é feito o exame, com os recursos cabíveis. Ao fim do processo, pode ser concedido o registro.

Risco de confusão

- Considera-se confusão quando uma marca é tomada pela outra, em razão de (suposta) semelhança.
- A hipótese de confusão já justifica a não concessão de registro de marca.
- **Regra da impressão de conjunto:** não se deve considerar os elementos constituintes da marca de maneira isolada, mas sim a impressão que o ***conjunto*** desses elementos causa no consumidor médio.
- **Regra da teoria da distância:** O risco de confusão é considerado de acordo com a ***força distintiva*** da marca registrada anteriormente. Pode ser possível a coexistência com outra marca semelhante, caso uma tenha fraca eficácia distintiva.

Risco de confusão: reprodução e imitação

- Reprodução é uma cópia fiel.
 - **Reprodução total:** confusão inevitável;
 - **Reprodução parcial:** há confusão quando se trata de elemento distintivo;
 - **Reprodução com acréscimo:** há cópia de elemento distintivo além de acréscimo.
Aplica-se o princípio do *tout indivisible*, isto é, a marca é um todo indivisível.
 - Imitação é cópia dissimulada: há simulação, fraude ou dolo para induzir o consumidor em erro.
 - Pode haver imitação mesmo sem reprodução de elementos distintivos. O que importa é a “impressão do conjunto deixada pela marca”.
- 

Obrigado!