

Número 12 - 01/2023

PROPRIEDADE NO ASSUNTO

ESPECIAL CHINA

PERSPECTIVAS
INOVADORAS
NA PROPRIEDADE
INTELLECTUAL

Di Blasi,
Parente **35** ANOS
Associados

 Instituto
Di Blasi,
Parente

Carta do Editor

A revista “Propriedade no Assunto” chega à décima-segunda edição na tentativa de desvendar um cenário com ares misteriosos: a proteção intelectual na China.

O país que já foi (ou ainda é) o símbolo do comunismo e uma potência econômica mundial, escala de forma vertiginosa o ranking de inovação e tecnologia. A China está na 11ª posição na lista do Índice Global de Inovação de 2022, divulgada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), enquanto o Brasil subiu para a 54ª posição. No recorte econômico, o país asiático lidera o grupo de economias de renda média e baixa e o Brasil está na nona (9ª) posição neste segmento. A China, que já foi associada à exportação de pirataria e a produtos de baixa qualidade, atualmente é o maior depositante de patentes no mundo, especialmente em tecnologia da informação.

Esses argumentos já justificariam uma edição dedicada ao país. Além disso, a China é a maior parceira comercial do Brasil há mais de uma década e, em 2021, nos escolheu como o maior destino de investimento direto chinês: foram US\$ 5,9 bilhões, valor 208% superior ao de 2020, o que representa 13,6% de todo o capital investido pelo gigante asiático no mundo.

No esforço de tentar desvendar essa incógnita chinesa, a revista escalou um seleto grupo de especialistas que têm “propriedade no assunto” quando o tema é China.

Temos duas entrevistas nesta edição. A primeira é com a diretora executiva da consultoria Vallya Agro, diretora do Conselho Empresarial Brasil China (CEBC), ex-assessora especial do Ministério da Agricultura e vice-presidente do Instituto de Relações Governamentais (Irelgov), Larissa Wachholz, que liderou o núcleo China enquanto esteve no governo federal e fez mestrado em Estudos Contemporâneos pela Renmin University of China. Para Larissa, “poucas realidades no mundo são mais dinâmicas do que a chinesa e alguns analistas dizem que há uma nova China a cada 18 meses”.

A segunda entrevista é com o juiz aposentado do Tribunal do Povo Chinês para assuntos de PI, Dr. Xiuping OU, que julgou mais de mil casos de propriedade intelectual na China em uma década, envolvendo marcas e empresas famosas no mundo inteiro. Ele foi o magistrado no primeiro caso de patentes essenciais na China, que foi considerado o “Caso do Ano” de 2013 pela publicação *Managing Intellectual Property*.

Contamos com artigos de advogados chineses especialistas em gerenciamentos de marcas e propriedade intelectual do escritório Jiaquan IP Law e a valiosa colaboração do advogado Joe Simone, que atua no campo de PI na China desde 1988, representando uma ampla gama de indústrias. Ele foi coautor em um artigo que faz uma análise comparativa dos riscos e estratégias que as empresas têm ao expandir seus negócios na China e no Brasil, abordando questões de medidas de fronteira e como a legislação de cada país protege as marcas e impõe segurança jurídica e econômica para o comércio no mercado interno de ambos os países.

Nossa equipe de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) elaborou uma análise sobre o relacionamento comercial sino-brasileiro e seus impactos no terceiro mandato do governo Lula. E encerramos esta edição com um robusto artigo analisando as mudanças recentes nas legislações de propriedade intelectual no Brasil e na China.

Boa leitura!

Ronaldo Gueraldi & Comitê Editorial

Sumário

- 4** DESVENDANDO A INCÓGNITA CHINESA: COMO O GIGANTE ASIÁTICO PASSOU DE EXPORTADOR DE PIRATARIA PARA UM DOS GRANDES PRODUTORES DE TECNOLOGIA DO MUNDO

- 10** PROTEÇÃO DE PI NA CHINA E NO BRASIL : COMPARAÇÕES, CONTRASTES E MELHORES PRÁTICAS PARA AS EMPRESAS

- 15** COMO FUNCIONAM OS TRIBUNAIS DE PI NA CHINA

- 19** CLASSIFICAÇÃO DO INPI CHINÊS: QUESTÕES SOBRE ESPECIFICAÇÕES DE REGISTROS INTERNACIONAIS E EXTENSÕES CHINESAS

- 21** ESTRATÉGIAS DE REGISTRO DE MARCAS NA CHINA: A INFLUÊNCIA DO TAMANHO DA EMPRESA

- 25** PRÁTICA LEGAL NA CHINA: PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE NNN

- 28** DE BRASÍLIA A PEQUIM: COMO A PARCERIA SINO-BRASILEIRA PODE SE TORNAR ESTRATÉGICA A UM PROJETO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

- 34** BRASIL E CHINA EM RUMOS DISTINTOS?

DESVENDANDO A INCÓGNITA CHINESA

Como o gigante asiático passou de exportador de pirataria para um dos grandes produtores de tecnologia do mundo



Convidada:

Larissa Wachholz

Diretora executiva da consultoria Vallya Agro, diretora do Conselho Empresarial Brasil China (CEBC), ex-assessora especial do Ministério da Agricultura e vice-presidente do Instituto de Relações Governamentais (Irelgov)

“Poucas realidades no mundo são mais dinâmicas do que a chinesa e alguns analistas dizem que há uma nova China a cada 18 meses”. A frase é da diretora executiva da consultoria Vallya Agro, diretora do Conselho Empresarial Brasil China (CEBC), ex-assessora especial do Ministério da Agricultura e vice-presidente do Instituto de Relações Governamentais (Irelgov), **Larissa Wachholz**. Ela tem **propriedade no assunto** quando o tema é o gigante asiático porque liderou o núcleo China enquanto esteve no governo federal e fez mestrado em Estudos Contemporâneos pela *Renmin University of China*.

Larissa já tinha conhecido bem a parte mais “fácil” do mundo (EUA e Europa) e pensava em um desafio maior. Foi para a China passar seis meses, que viraram cinco anos. Ela é uma testemunha privilegiada dos segredos que transformaram o país em uma potência tecnológica: “a China já é a maior depositante de patentes no mundo, especialmente em tecnologia da informação”. Larissa alerta ainda que a “Terra do Meio”, como os chineses se referem ao país, está crescendo nas áreas de desenho industrial e, sobretudo, marcas.

Sobre a reputação de ser uma fonte de pirataria mundial, Larissa destaca a mudança de postura e afirma que Pequim está dos dois lados dessa

história. Para a especialista em relações governamentais, se por um lado a China é acusada de se apropriar de propriedade intelectual alheia, por outro as empresas chinesas são cada vez mais detentoras de propriedade intelectual. E conclui com um conselho para os empresários que desejam investir no país de Mao: cercar-se de informação de confiança e buscar se aconselhar com quem conhece a China.

Larissa Wachholz compartilha um pouco da expertise sobre o gigante asiático nessa entrevista de 13 perguntas. Mas tudo bem, na China este não é o número do azar...

Larissa, você fez uma carreira acadêmica distante do *mainstream*. Em vez de ir para a Europa ou Estados Unidos, fez mestrado na China. O que motivou sua decisão? Qual foi sua estratégia?

Tive uma grande influência no gosto pela Ásia em minha própria casa: minha mãe. Como comissária de bordo, ela passou um tempo no Japão e estudou japonês nos anos 1970. Eu achava a história dela fascinante. Era uma grande referência para mim. Eu me mudei para China com 26 anos, depois de ter vivido períodos nos EUA e na França. **Tinha a sensação de já ter conhecido bem a parte mais “fácil” do mundo e pensava em um desafio maior** – uma região do mundo culturalmente mais distante da minha realidade. Tive, então, a oportunidade

de estagiar em uma consultoria brasileira especializada em negócios com a China que mantinha um escritório em Pequim. **Por meio da consultoria, fui enviada à China para um projeto de seis meses e acabei vivendo lá por cinco anos.** Foi um período de aprendizagem e de amadurecimento muito intenso. A curiosidade e o senso de oportunidade foram, portanto, os elementos mais importantes.

Você fez mestrado em Estudos Contemporâneos da China. Quais são os estudos contemporâneos chineses? Sua dissertação em 2012 ainda é contemporânea? O objetivo da pergunta é pura curiosidade intelectual e saber como essa definição de contemporaneidade se comporta diante da velocidade dos tempos atuais.

Os estudos contemporâneos da China apresentam uma visão abrangente sobre os principais temas que englobam a presença chinesa no mundo de hoje: política, economia, sociedade, investimentos, comércio internacional e outros. Poucas realidades no mundo são mais dinâmicas do que a chinesa. **Alguns analistas dizem que há uma nova China a cada 18 meses,** então, os estudos contemporâneos da China, de fato, precisam ser sempre atualizados, a partir de viagens para a China e interação com os chineses. Minha dissertação de mestrado foi publicada em 2012, tratando dos investimentos chineses no Brasil. Ela permanece muito atual, dado que **o Brasil foi e continua sendo um dos grandes receptores de investimento direto da China no mundo.** Esse é o tema com qual eu trabalho diretamente há vários anos e fico muito satisfeita pela sua contemporaneidade. Acho que ainda há muito espaço para ser explorado do ponto de vista da atração de investimentos chineses para o Brasil e me realizo em continuar fazendo isso como sócia da Vallya Agro, que tem, entre seus objetivos, o

de criar veículos para a atração de investimentos de capital privado, nacional e estrangeiro, inclusive chinês, para o agronegócio.

Larissa, qual foi a grande contribuição da China em relação à inovação tecnológica para o mundo?

Eu acho difícil singularizar “A” grande contribuição da China à inovação tecnológica no mundo. Foram tantas. Os chineses são grandes inventores. No passado podemos citar a bússola, a pólvora, o papel e a imprensa. Hoje, eu destacaria **a contribuição aos setores de energias renováveis, telecomunicações e pesquisa espacial.** Como exemplo, a disseminação do uso das energias renováveis mundo afora foi possível pelas inovações de processo que acarretaram enormes reduções dos custos de produção dos principais equipamentos, como **placas solares e turbinas eólicas.** Investimentos vultosos da China no setor fomentaram a produção em larga escala, o que reduziu o preço e aumentou a viabilidade dos projetos. Essa contribuição será ainda mais relevante no porvir, tendo em vista que o mundo passa por um processo de transição energética e de formação de uma economia de baixo carbono.

Como é fazer relações governamentais e institucionais na China?

Existem estratégias específicas para se fazer relações governamentais na China, assim como existem em diversos lugares do mundo. Cada país tem suas peculiaridades. **Na China, as estratégias dependerão do perfil da empresa e do setor e serão diferentes entre empresas locais ou multinacionais.** Há de comum o fato de que, tanto empresas chinesas quanto estrangeiras poderão se valer fortemente de entidades, como associações, que co-

letivamente discutam os problemas pelas quais passam as diferentes indústrias. É interessante notar que as empresas multinacionais muitas vezes são percebidas pelo governo chinês como exemplo de boas práticas a serem seguidos pela indústria como um todo. Então, para alguns setores, percebemos que **a regulação é proposta a partir de exemplos de outros países nos quais a China se espelha**, e que as multinacionais que operam na China são criadoras de padrão para suas indústrias também junto ao regulador chinês. Eu tive a oportunidade de liderar uma viagem de estudos à China em 2019 na área de relações institucionais, da qual o escritório Di Blasi Parente & Associados participou. Foi uma experiência interessantíssima em que falamos com diferentes atores das relações governamentais na China. Estivemos na Bolsa de Xangai, em diferentes ministérios em Pequim, na Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (órgão planejador do governo chinês), em empresas que prestam serviços de relações governamentais e empresas multinacionais que lá operam. Aprendemos que **as estratégias precisam ser adaptadas à realidade local**, mas a atuação tem em comum, independentemente do país, a necessidade de se estar em constante diálogo com o regulador e de se **construir uma reputação para que se possa ter um diálogo fluido**.

Larissa, você foi assessora especial da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, então, conhece muito bem a potência econômica que a China representa. A China é o principal parceiro comercial do Brasil há mais de dez anos. O volume é quase o triplo do segundo colocado, os EUA. A agropecuária é um dos carros-chefes das exportações. Quais são os desafios de nossas exportações agrícolas para a China?

São dois os principais desafios das exportações agrícolas brasileiras para a China: o primeiro deles é a **diversificação de produtos**. A nossa pauta exportadora agrícola é focada em um portfólio reduzido, de alguns produtos que são os “carros-chefes”. A soja é de longe o produto mais importante na exportação do agro brasileiro para a China. Em segundo lugar, há o desafio da **agregação de valor**. A nossa pauta exportadora agrícola é muito focada em produtos de menor valor agregado. Nós já fizemos grandes progressos nessa área, inclusive, com uma participação mais importante das proteínas animais, o que representa uma grande agregação de valor. Incluímos, também, frutas, como o melão, que foi a primeira fruta brasileira a ser exportada para a China. Precisamos, no entanto, continuar trabalhando para **incrementar a quantidade de produtos que exportamos e o valor agregado desses produtos para a China**.

Qual é o peso da China na economia brasileira quando falamos em inovação?

Uma das grandes contribuições da China é conseguir reduzir o custo da produção de produtos mais sofisticados, por meio de inovações de processos e da enorme escala de produção do país. Muitos desses produtos participam como insumos de cadeias mais complexas da indústria brasileira em setores como os de energias renováveis, tecnologia da informação e automobilístico.

O Brasil exporta basicamente produtos agrícolas enquanto a China é uma grande exportadora de produtos industriais e tecnologia. Se compararmos alguns critérios, os dois países são muito parecidos: larga extensão territorial, amplo mercado interno, altos índices de pobreza e países subdesenvolvidos economicamente quando essa

nomenclatura era usada até os anos 1990. O que podemos tirar de aprendizado desse contexto?

No início dos anos 1980, a China deu início a uma estratégia de desenvolvimento econômico chamada “Reforma e Abertura”, que teve como objetivo direcionar grandes fluxos de investimentos para o setor da infraestrutura e trabalhar pela atração de investimentos diretos de empresas de tecnologia, de produção industrial. Oferecia-se a tais empresas condições favoráveis como incentivos fiscais e área a um custo reduzido, além de mão de obra barata e com capacidade de qualificação. A produção a custos mais competitivos incentivou várias empresas estrangeiras a instalarem fábricas na China. Também houve um **processo de transferência de tecnologia dessas empresas para empresas locais e houve um grande incentivo à educação**, sobretudo à formação de engenheiros. Não foi, portanto, um único elemento que preparou a China para a posição de superpotência econômica que ela tem hoje. Foi uma conjugação de esforços diante de um contexto bastante específico, de **uma grande população com disponibilidade de se mudar do campo para as cidades para trabalhar nessas fábricas**.

Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E pensar que em 2000 o país não estava no ranking dos 10 principais parceiros comerciais com o Brasil. Como explicar essa mudança de foco e essa aproximação, que certamente não é por proximidade geográfica?

A relação comercial do Brasil com a China cresceu muito a partir de meados dos anos 2000 e é bastante complementar. **O Brasil tem condição de produzir em larga escala produtos que a China tem necessidade de consumir em larga esca-**

la. Dado o tamanho da necessidade chinesa, com 1,4 bilhão de habitantes, a China necessita importar determinados produtos para garantir uma dieta variada à população. É nesse quesito que o Brasil se encaixa. A população chinesa se urbanizou e teve um incremento de renda muito importante ao longo das últimas décadas, o que fez crescer o consumo de proteína animal. A produção de proteína animal exige grãos para ração, que são aqueles que o Brasil produz com muita competência. Trata-se de uma aproximação comercial que faz muito sentido econômico.

O Brasil, junto com a China, faz parte do grupo internacional conhecido como BRICS, uma aliança diplomática que envolve também Rússia, Índia e África do Sul. Essa integração começou como um acrônimo cunhado pela agência de investimentos Goldman Sachs, em 2001, e ganhou forma política e econômica. Qual é a relevância e o status do BRICS atualmente?

O BRICS é uma oportunidade de diálogo regular do Brasil com outros países importantes no mundo, que têm algumas ambições semelhantes à brasileira quanto ao seu desenvolvimento econômico. É importante, então, que o Brasil mantenha a posição de estar aberto a se relacionar com diferentes países no mundo. Essa é uma grande qualidade da nossa diplomacia e se manifesta na participação do Brasil em organismos como o BRICS. Dos grandes feitos do BRICS foi a criação do **Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), com a finalidade de fomentar a infraestrutura sustentável**. É um feito de grande relevância um grupo de países nos quais o Brasil está envolvido colocar de pé uma instituição financeira do porte do NDB. É algo **valeroso e de impacto no desenvolvimento**

econômico, tendo em vista a necessidade fundamental de infraestrutura eficiente para a competitividade e a produtividade.

A China saiu de uma imagem associada à pirataria e à indústria com produtos de baixa qualidade para uma potência tecnológica que se tornou a maior depositante de patentes no mundo. O que mudou? Como entender essa estratégia?

Em anos recentes, a China realmente aumentou muito seu protagonismo nos diferentes segmentos da propriedade intelectual – marcas, direito autoral, desenho industrial, patentes tecnológicas, cultiva-res. O país é, cada vez mais, um **grande produtor de propriedade intelectual** e, portanto, diretamente interessado em normas fortes que a protejam. Na área tecnológica, a **China já é a maior depositante de patentes no mundo**, especialmente em tecnologia da informação. A área em que ela ainda não é tão forte, mas já cresce, é a de desenho industrial e, sobretudo, marcas. A China ainda não tem grande número de marcas reconhecidas internacionalmente, o que seria condizente com a importância de sua economia. A principal mudança, portanto, foi a capacidade chinesa de produzir tecnologia, resultado de uma série de políticas voltadas a esse objetivo: dos projetos de **transferência de tecnologia à formação de engenheiros, com boas doses de incentivo governamental e um mercado consumidor de larga escala.**

Larissa, você é diretora executiva da Vallya Agro, uma assessoria econômico-financeira e estratégica para negócios, inclusive com a China. Quais são as perspectivas para os negócios entre o Brasil e a China?

Tanto no comércio quanto nos investimentos, a relação sino-brasileira é pujante e muito bené-

fica ao Brasil. Há uma necessidade permanente de diversificação de produtos e agregação de valor daquilo que exportamos, mas esse é um trabalho interno que precisamos fazer para aumentar a nossa competitividade em outras cadeias. O sucesso desse esforço teria reflexos positivos não apenas no comércio com a China. Em termos de investimentos, o **Brasil já é um dos maiores recipientes dos investimentos diretos da China no mundo**. Foram algumas ondas de capital chinês que chegaram até aqui, de recursos naturais a produtos de consumo, empresas de tecnologia e, finalmente, o setor de energia e infraestrutura. Aqui na Vallya estivemos atuantes em todos estes segmentos e colhemos bons frutos. Agora, com a Vallya Agro, estamos também dedicados a aumentar a exposição do capital chinês ao agro brasileiro. Vemos no segmento agro um grande potencial, dado que o fluxo comercial é muito robusto. Em termos de perspectivas, eu destacaria ainda o **setor das energias renováveis e tudo o que diz respeito à transição energética**. As empresas chinesas estão muito dedicadas ao avanço tecnológico nessa frente.

Inovação é o motor da economia e PI está diretamente ligada à proteção da inovação. Quando se fala em inovação e propriedade industrial na China, há algumas preocupações. Até onde essas preocupações são mitos ou representam um risco real aos negócios com os chineses? Como lidar com a questão de propriedade industrial na China?

O regime internacional de propriedade intelectual é muito importante e é do nosso interesse fortalecê-lo constantemente, mas é preciso reconhecer

que **muitos atores violam regras, não é só a China que faz isso**. Para países que estão na fronteira tecnológica, como os Estados Unidos, alguns países europeus, China e Japão, isso é um problema crônico. Provavelmente as acusações dos Estados Unidos e de países europeus sobre a China têm fundamento, mas é importante que se saiba que o contrário também é verdade. **Na fronteira tecnológica, há muita apropriação indevida de tecnologia**. Basta ver que disputas judiciais entre empresas são frequentes. Algumas das empresas chinesas estão entre as maiores depositantes de patentes no mundo, particularmente a Huawei e a ZTE. A China está, portanto, dos dois lados dessa história. É acusada de se apropriar de propriedade intelectual alheia e, ao mesmo tempo, **as empresas chinesas são cada vez mais detentoras de propriedade intelectual e, em alguns casos, entendem que há apropriação indevida de sua própria propriedade intelectual**.

Que conselho você daria a quem quer fazer negócio com a China?

O principal conselho é: **cercar-se de informação de confiança e buscar se aconselhar com quem conhece a China**. É preciso compreender a indústria na qual você está inserido e como é que ela funciona de fato. Principais *players*, entidades, regulação. Enfatizo que **é importante entender o contexto regulatório** – muitos setores na China estão passando por uma revolução em matéria de legislação. Parece óbvio que precisa ser feito, mas nem sempre é fácil, dada a lacuna de conhecimento sobre a China no Brasil. É preciso fazer um esforço de ir atrás dessas informações, buscar ler fontes chinesas e se informar adequadamente com potenciais parceiros de negócios, consultorias, escritórios de advocacia e outros *players* desse setor que compreendam a realidade local. Finalmente, sugiro atenção às **questões locais de construção de relação de confiança** por meio de redes de relacionamento estável e compreensão da hierarquia local.



PROTEÇÃO DE PI NA CHINA E NO BRASIL

Comparações, contrastes e melhores práticas para as empresas



Paulo Parente
Sócio Fundador DBPA



Joseph Simone
Sócio do SIPS



Ana Beatriz Lage
Advogada DBPA

Resumo: O artigo faz uma análise comparativa dos riscos e estratégias que as empresas têm ao expandir seus negócios na China e no Brasil. O documento aborda questões de medidas de fronteira e como a legislação de cada país protege as marcas e impõe segurança jurídica e econômica para o comércio no mercado interno de ambos os países.

Introdução

A propriedade intelectual (PI) e sua proteção adequada é uma questão extremamente importante para qualquer empresa que pretenda começar a operar em um mercado, independentemente de sua jurisdição. Embora os tratados internacionais estabeleçam padrões mínimos de proteção globalmente, a natureza e o escopo da proteção de PI diferem muito de país para país. Da mesma forma, muitas práticas recomendadas para proteger PI são universais, enquanto outras são adotadas especificamente em algumas jurisdições. China e Brasil ilustram essas realidades, já que ambos os países adotaram leis robustas e sistemas de aplicação para proteger PI em suas fronteiras. Mas, devido às condições locais, ambos têm um longo caminho a percorrer para fornecer proteção abrangente em suas fronteiras, particularmente no que diz respeito à exportação e importação de produtos falsi-

ficados. Como tal, os proprietários de PI devem adotar soluções personalizadas para maximizar os resultados gerados a partir de seus programas de aplicação aduaneira.

Seguindo os exemplos de outras nações em rápido desenvolvimento, a República Popular da China ainda vive com sua reputação de frágil proteção dos direitos de propriedade intelectual. Entre as categorias mais infringidas de bens estão produtos de moda, bens eletrônicos de consumo e produtos farmacêuticos. No Brasil, segundo dados da alfândega de 2020, o comércio ilegal de tabaco compreendeu 66% das apreensões, seguido por “outros”, como vestuário, eletrônicos e caneta e lápis.¹

Ao contrário da China, o Brasil não tem a reputação de ser um grande exportador de produtos falsificados. No entanto, é reconhecida por seu alto nível de consumo de pirataria, com as importações da China vistas como a maior fonte do problema. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), 65% dos produtos ilegais vendidos no Brasil vêm da China, especialmente itens que exigem mais tecnologia na fabricação, como eletrônicos e autopeças.²

Dados do Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) estimam que, em 2020, o Brasil

¹<https://www.fnep.org.br/images/docs/Pesquisa%20-%20Ibope-IPEC%20-%20Contrabando%20e%20comercio%20ilegal%20de%20cigarros.pdf>

²<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/15/brasil-perdeu-r-260-bilhoes-com-falsificacoes-e-contrabando-em-um-ano-aponta-levantamento.ghtml>

perdeu R\$ 287,9 bilhões (aproximadamente US\$ 57,6 bilhões) para o mercado ilícito. Esse montante é a soma dos impostos que não foram recolhidos (R\$ 90,7 bilhões, aproximadamente US\$ 18,2 bilhões), e as perdas registradas por 15 setores industriais (R\$ 197,2 bilhões, aproximadamente US\$ 39,4 bilhões).

De acordo com dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) no relatório “Tendências no Comércio em Falsificação de Produtos Piratas”, em escala interna criada para o relatório em 2016, a propensão do Brasil à exportação de produtos falsificados foi de 0,130, enquanto a da China foi de 1.000.¹

Estatísticas alfandegárias globais indicam que, na maioria dos países, 70% a 90% das mercadorias infratoras apreendidas pela alfândega local são originárias de fabricantes chineses, tornando assim a China o maior desafio de PI de qualquer país do mundo.³

Enquanto isso, todos os proprietários de PI com experiência significativa de execução legal relatam que a China representa sua maior dor de cabeça, consumindo a maior parte de seu orçamento para proteção de PI. Como mencionado, no Brasil, a maioria dos produtos ilegais que entram nas fronteiras são produzidos em território chinês, segundo dados da FNCP, com os produtos frequentemente inseridos através de outros países da América Latina, como Bolívia, Paraguai e Guiana Francesa, antes de entrar nas fronteiras brasileiras. Sendo assim, o percentual real de bens infratores originários da China que entram no mercado

brasileiro é, sem dúvida, ainda maior do que o refletido nas estatísticas oficiais do governo.

Pode ser tentador simplesmente ignorar o mercado chinês, por receio à possíveis violações de cunho de propriedade intelectual. Entretanto, o mercado chinês tem se mostrado cada vez mais rentável para empresas brasileiras e outras que buscam novos mercados no exterior. Portanto, é aconselhável explorar o mercado chinês enquanto se toma medidas extras para proteger sua propriedade intelectual.

As medidas recomendadas para proteger o PI na China são, de fato, bastante semelhantes às do Brasil e de outros países.

- Registrar marcas, desenho industrial, direitos autorais e patentes;
- Registrar direitos na alfândega chinesa;
- Estabelecer sistemas e procedimentos para monitorar arquivos piratas, bem como infrações que surgem, particularmente em mercados online e sites, tanto na China quanto internacionalmente.

A principal diferença é que, na China, é aconselhável buscar todas as medidas acima mais cedo e mais agressivamente do que em outros países, já que o risco de infrações a marcas e produtos famosos é muito maior.

Leis versus Execução

As leis e regras da China referentes à PI são relativamente abrangentes atualmente. O país também assinou os principais tratados internacionais que

³<https://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-g2g9f533-en.html>

estabelecem padrões mínimos de proteção de PI: a Convenção de Paris, a Convenção de Berna, o Acordo TRIPS da OMC e o Protocolo de Madri sobre o registro de marcas internacionais, os quais o Brasil também é signatário.

Os principais obstáculos à proteção satisfatória dos direitos de PI dizem respeito à aplicação dos direitos estatutários. Algumas dessas fraquezas existem em outros países também. Eles incluem:

- Recursos limitados e treinamento para policiais encarregados de investigar falsificação e outros crimes de PI;
- Recursos limitados da alfândega local no monitoramento da conformidade com PI para mercadorias exportadas da China;
- Ausência de concessão de liminares judiciais quase que uniformemente;
- O fenômeno do “protecionismo local”, que engloba tanto a parcialidade como a corrupção total entre as autoridades locais de aplicação da lei.

Os problemas anteriores são exacerbados pela realidade do comércio online, o que torna muito fácil para os piratas anunciar e vender com alto grau de anonimato. Como resultado, o progresso feito pelas autoridades chinesas na melhoria de sua legislação e no fortalecimento da aplicação tem recebido menos reconhecimento do que deveria.

Dito isto, nos últimos anos o Partido Comunista da China tem instruído as autoridades legislativas, judiciárias e administrativas a resolver lacunas na aplicação e fortalecer as leis com o objetivo de criar maior dissuasão, bem como aumentar a capacidade dos proprietários de PI de garantir compensação dos infratores – pelo menos o suficiente para cobrir os custos de investigações e ações legais. As medidas mais notáveis a este respeito foram:

- Instruções aos tribunais locais para aumentar o nível de indenização paga pelos infratores em ações civis, inclusive por meio de “danos punitivos” em que se considera que os infratores agiram com malícia;
- Impor “penalidades de crédito social” contra violadores de PI, incluindo piratas de registro, bem como infratores que não pagam no prazo as multas e indenizações emitidas por tribunais civis. Tais penalidades incluem restrições às viagens aéreas e de trem, entre outras coisas;
- Manter plataformas de comércio online mais responsáveis pela falha na ausência de estabelecimento de sistemas de proteção PI adequados.

Melhores Práticas

A maioria dos advogados encarregados de proteger os direitos de PI na China define essas questões de execução e outras barreiras relacionadas como “gerenciáveis”, desde que as principais “melhores práticas” sejam adotadas ao estabelecer programas de proteção de PI. Essas melhores práticas incluem:

- Investigar novos casos de forma minuciosa, inclusive através de uma busca cuidadosa de plataformas de comércio online – dentro e fora da China – para ajudar na identificação das melhores pistas para o acompanhamento;
- Treinar funcionários para lidar de forma competente com a aplicação online, bem como medidas padrão contra alvos “tijolos & argamassa”.
- Escolhendo cuidadosamente prestadores de serviços externos na China, incluindo investi-

gadores, advogados e prestadores de serviços de tecnologia que são “os melhores da classe”;

- Perseguir infrações através de todos os tipos de canais e métodos de execução – incluindo autoridades criminais, civis e administrativas. E quando as infrações parecerem muito difíceis de investigar ou perseguir, fazer uso de notificações extrajudiciais ou fazer uso de monitoramento continuamente ao longo do tempo até que as condições mudem;
- Prosseguir com a execução não só contra os maiores infratores, mas também os infratores médios e alguns menores. Isso é particularmente aconselhável quando os contra feitos estão vendendo abertamente falsificações online, pois normalmente é possível garantir evidências confiáveis da escala de vendas anteriores através de ordens de tribunais civis e (cada vez mais) autoridades de execução administrativa (o “Escritório de Supervisão de Mercado”);
- Para as empresas que obtêm registros de marcas na China através do Protocolo de Madrid, obter certificações para essas marcas do Escritório de Marcas da China o mais rápido possível (o que tipicamente ocorre 18 meses após o arquivamento), garantindo assim que o titular da marca possa impor seus direitos sem atrasos;
- Quando as mercadorias infratoras são identificadas, realizar atas notariais destas compras para ajudar a garantir que as provas sejam admissíveis nos tribunais civis chineses (uma vez que, tipicamente, às provas não autenticadas são dadas pouca ou nenhuma relevância,

a menos que sejam coletadas pela polícia ou outras autoridades de execução do governo);

- Orçar adequadamente para programas de proteção de PI e considerar esses gastos como um “custo normal de fazer negócios” com a China.

Vale ressaltar que esses passos podem e devem ser tomados por aqueles que buscam proteger sua propriedade intelectual em qualquer jurisdição. Nesse sentido, destaca-se que o devido registro e proteção é um dos principais passos a serem dados, bem como a devida assessoria de profissionais especializados no assunto.

Proteção Aduaneira

Como observado acima, os direitos de PI podem – e devem – ser registrados na alfândega chinesa, que pode então apreender infrações suspeitas após serem inspecionadas e consideradas infratoras. Ao contrário da maioria dos outros países, a China permite o registro alfandegário de marcas comerciais, direitos autorais e todas as categorias de patentes. No Brasil, é possível o registro alfandegário de marcas.

Embora muitas mercadorias infratoras sejam agora enviadas para o exterior em pequenos pacotes de correio, tornando assim a aplicação aduaneira impraticável, grandes remessas ainda são uma preocupação. Se uma empresa está encontrando grandes quantidades de falsificações circulando nos mercados globais, é fundamental registrar direitos com a alfândega chinesa. Para melhorar as chances da alfândega local apreender mercadorias falsas, também é fundamental fornecer-lhes

treinamento e informações mais detalhadas para facilitar o monitoramento mais direcionado, como por exemplo, os nomes dos infratores conhecidos, os portos pelos quais as falsificações são normalmente exportadas, bem como os seus destinos.

Em ambas as jurisdições, uma vez que a alfândega encontre suspeitas de infrações, o proprietário do PI será notificado através de seu procurador baseado no território (tipicamente um escritório de advocacia) e fornecerão um prazo para que seja confirmado se as mercadorias são ou não contrafeitas.

Na China, uma vez que isso ocorra, um título deve ser pago à alfândega equivalente a 50% do valor da mercadoria, mas com um máximo de \$ 100.000 RMB (a moeda chinesa) ou cerca de US\$ 14.000. Vários meses depois, a alfândega concluirá sua investigação e imporá uma penalidade ao exportador da mercadoria, além de devolver o valor pago a título de caução, descontada uma pequena taxa referente aos custos de armazenamento.

No Brasil, uma vez confirmada a inautenticidade do produto e o infrator não se manifestar após ser convocado para tal, ele perderá a mercadoria, além da possibilidade de aplicação de multas e outras penalidades. Sem dúvida, é necessário considerar a padronização das práticas aduaneiras em todo o território brasileiro, bem como uma melhor ação conjunta dos órgãos públicos administrativos e judiciais.

Na China, infelizmente, uma vez que as falsificações são encontradas, a Receita chinesa normalmente limitará sua resposta ao confisco e destruição das mercadorias, além de impor uma pequena

multa. É raro a alfândega transferir casos para a polícia chinesa com intuito de investigação criminal e eventual acusação. Isso se deve, em grande parte, ao uso de empresas de fachada como exportadores de registro pelos falsificadores, dificultando assim a identificação dos indivíduos verdadeiramente responsáveis pelas violações. Mas o confisco de produtos infratores ainda pode criar dor para os infratores, o que cria dissuasão. E, em alguns casos, a alfândega chinesa cooperará com a alfândega e a polícia em outros países, ajudando a investigar os compradores e distribuidores de falsificações que estão sediados no exterior.

Além disso, em ambos os cenários, se a quantidade de produtos apreendidos for suficientemente alta, o proprietário de PI pode sempre entrar com uma ação civil para garantir a indenização do infrator.

Se uma empresa está fornecendo produtos de origem chinesa, a alfândega também pode ajudar a garantir que suas mercadorias sejam exportadas da China mais rapidamente. Isso pode ser alcançado por fornecedores de certificados através do banco de dados da alfândega da República Popular da China, sinalizando assim que suas exportações são legais e não exigem inspeções que de outra forma podem resultar em atrasos no embarque.

Assim, é possível verificar que, embora ambos os países ainda tenham um caminho a percorrer na exportação e importação de produtos falsificados, são jurisdições que se preocupam com a adequada proteção da propriedade intelectual, alimentando o sistema para que ele proteja os direitos de seus titulares e se torne um território atrativo para novos investimentos.

COMO FUNCIONAM OS TRIBUNAIS DE PI NA CHINA



Convidado:

Dr. Xiuping OU

Conselheiro sênior de Patentes no escritório Jiaquan IP Law

A China é a maior referência mundial em tênis de mesa. Então fizemos um ping-pong ágil, técnico e resistente com um juiz aposentado do Tribunal do Povo Chinês para assuntos de PI.

Dr. Xiuping OU foi o segundo na hierarquia do Tribunal do Povo Chinês para assuntos de PI em Guangdong, província ao sul do país também conhecida como Cantão, e julgou mais de mil casos de propriedade intelectual na China em uma década, envolvendo marcas e empresas famosas no mundo inteiro. Ele foi o magistrado no primeiro caso de patentes essenciais na China, que foi considerado o “Caso do Ano” de 2013 pela publicação *Managing Intellectual Property*. Sua experiência nessa área incipiente no país o levou a ser professor em três universidades no sul do país. Dr. OU saiu da esfera estatal e, desde 2016, atua como conselheiro sênior no escritório Jiaquan IP Law.

Ele rapidamente nos atendeu e respondeu às mais de 20 perguntas sobre o funcionamento da justiça chinesa com respeito a temas de proteção industrial e de propriedade intelectual.

Quando começou a funcionar o Tribunal Especializado em Propriedade Intelectual (PI) na China? Quais foram as circunstâncias que levaram à sua implementação?

Dr. Ou: Existem três tribunais de PI na China. O Tribunal de PI em Pequim foi inaugurado em 6 de

novembro de 2014, o tribunal de PI em Xangai foi inaugurado em 28 de dezembro de 2014, e o tribunal em Cantão foi estabelecido em 16 de dezembro de 2014. O objetivo de implementar esses tribunais especializados em PI foi melhorar a proteção de ativos intelectuais e industriais e aperfeiçoar a qualidade da invenção e inovação.

Quais são as vantagens e possíveis obstáculos que surgiram até agora com os tribunais especializados em PI?

Dr. Ou: Já se passaram oito anos e os três tribunais julgaram um enorme número de casos de PI: mais de 100 mil casos, a maioria sobre patentes. Depois, os casos de apelação seguem para a Suprema Corte. O benefício é que os padrões de julgamento estão mais unidos e bem definidos do que antes.

Qual tipo de matéria e direitos de PI um tribunal especializado julga na China? A jurisdição dos tribunais de PI é obrigatória em todos os casos de PI?

Dr. Ou: De acordo com a decisão do Comitê do Congresso Nacional do Povo Chinês, os tribunais de PI julgam em primeira instância casos relacionados a tecnologia envolvendo patentes, segredos de negócios e algumas reivindicações de marcas e direitos autorais. O Tribunal de Pe-

quim lida com os casos da capital, assim como o Tribunal de Xangai lida com os casos de Xangai. O Tribunal de Cantão lida com os casos da província de Guangdong, exceto os casos ocorridos em Shenzhen.

Os juízes que atuam nos tribunais de PI precisam de uma formação técnica em patentes ou em alguma área tecnológica?

Dr. Ou: Não, os juízes não precisam de nenhuma formação técnica.

Os procedimentos civis ou criminais na China contam com *discovery* (fase de provas extremamente ampla e profunda) ou pareceres de especialistas? Existe um especialista nomeado pelo tribunal ou apenas testemunhas especializadas trazidas pelas partes?

Dr. Ou: O tribunal de procedimentos civis ou criminais da China não possui um procedimento de *discovery*. Mas admite pareceres de especialistas. Às vezes, os tribunais nomeiam peritos, mas principalmente se vale dos especialistas trazidos pelas partes.

As ações de nulidade são tratadas pelo mesmo tribunal de PI ou por tribunais diferentes? O escritório de patentes e marcas chinês (o equivalente ao INPI na China) participa desses processos?

Dr. Ou: As ações de nulidade são tratadas pelo Tribunal de PI de Pequim, não pelos tribunais de Xangai ou de Cantão. O equivalente ao INPI chinês participa desses processos porque as invalidações são tratadas primeiro por eles antes dos processos judiciais.

Os processos ante os tribunais de PI na China são baseados principalmente em petições escritas ou audiências orais?

Dr. Ou: Audiências orais.

Existem tutelas de urgência liminares ou intermediárias disponíveis? Você pode obtê-las sem que o Juiz ouça primeiro a parte adversa? Quais são os requisitos e condições para isso? Quanto tempo leva para um juiz decidir um pedido de tutela? A decisão é passível de recurso?

Dr. Ou: Tutelas de urgência (liminares e intermediárias) estão disponíveis. Você pode obtê-las sem necessidade de intimação prévia da parte contrária. As condições são muito rigorosas, tais como infração urgente e clara. Uma decisão será dada normalmente em 48 horas, talvez mais, dependendo do caso. Não é passível de recurso.

Existe reparação de danos disponível para violação de PI? Há um limite legal para eles? Qual é a base para o cálculo deles? A reparação de danos causados pela execução de tutelas de urgência está disponível, nos casos em que a tutela seja revertida?

Dr. Ou: A reparação de danos está disponível. A forma de cálculo é: primeiro, as perdas sofridas pelo dono da patente; se não houver, o lucro que o infrator auferiu; se ainda não houver esse número, o valor da taxa de exploração; se não houver estatística a respeito disso, haverá uma compensação legal abaixo de \$ 5 milhões RMB (renminbi, a moeda chinesa). Se as tutelas forem executadas, as autoras que as pediram poderão enfrentar pedido de compensação pelo réu.

Quais níveis judiciais estão disponíveis em litígios de PI na China? Existe um tribunal de apelação? Um tribunal para questões constitucionais?

Dr. Ou: Há três níveis de cortes de PI na China: corte intermediária, corte alta e Suprema Corte. A Suprema Corte é o tribunal de apelação. Não há um tribunal para questões constitucionais.

Sob que condições a parte que perde um caso de primeira instância terá o direito de apelar? Quanto tempo leva uma apelação?

Dr. Ou: Qualquer parte que perde em primeira instância pode recorrer ao tribunal de apelação dentro de 15 dias depois de receber a primeira sentença. Segundo a lei, o caso de apelação levará três meses para ser julgado. Mas, de fato, o tempo é mais longo, porque os tribunais têm muitos casos.

Quanto tempo leva, em média, para um processo de PI ir a julgamento nos tribunais especializados, na China?

Dr. Ou: Normalmente entre dois e três meses depois de o tribunal receber o caso.

Há incentivos dos tribunais chineses para que as partes façam acordo? Existem audiências conciliatórias, ou de mediação, obrigatórias? Os acordos são comuns em litígios de PI na China?

Dr. Ou: Mediação é muito importante e comum em litígios na China. Em processos cíveis, cerca de um terço dos casos é encerrado desta forma.

Existem alternativas, fora do tribunal, de resolução de disputas abertas a partes que acreditam que tiveram o direito de sua patente violado?

Dr. Ou: Fora do tribunal especializado há algumas organizações, como comitês de mediação e escritórios de PI, que fazem mediações de casos.

Litigar em PI na China é caro?

Dr. Ou: Comparado com os Estados Unidos, é mais barato. Mesmo assim, não é tão barato.

Quão difícil é ter uma decisão estrangeira sobre os assuntos de PI executada no território chinês?

Dr. Ou: Muito difícil.

Patent trolls e litigantes de má fé estão se tornando mais comuns em todo o mundo. Quais mecanismos os tribunais de PI chineses têm para lidar com eles? Como, na sua experiência, é possível identificar um troll e efetivamente fazer a justiça em casos que são trazidos para os tribunais?

Dr. Ou: É difícil decidir se uma empresa é um *patent troll* ou não. Não há uma lei ou regulação especial para isso.

Existem ações judiciais anti-tutela e/ou ações declaratórias de não-infração disponíveis nos tribunais especializados de PI chineses?

Dr. Ou: Existem ações de não-infração, mas não ações anti-tutela.

Os Tribunais de PI lidam com questões criminais e cíveis? Uma parte litigante precisa primeiro registrar queixas criminais antes de ir aos tribunais civis?

Dr. Ou: Os tribunais de PI lidam com ambas as questões criminais e cíveis. Segundo a lei chinesa, as ações criminais têm prioridade às medidas cíveis. Atualmente todos os casos cíveis e criminais vão para o Tribunal de PI, mas as partes não precisam iniciar um processo criminal antes do processo cível.

Na sua opinião e experiência, quais são as principais dificuldades e vantagens de litigar direitos de PI na China? Qual seria a principal dica para um advogado ocidental?

Dr. Ou: Nos processos de PI, a coleta de evidências é muito difícil na China. A vantagem do processo da China é economia tempo, visto ser muito rápido.

Para um advogado ocidental, conhecer o procedimento é muito importante.

Quais são as principais mudanças ocorridas entre a época em que você estava atuando como juiz e o cenário atual de litígio de PI na China?

Dr. Ou: A mudança é inquestionável. Há 25 anos, existiam muito poucos casos de PI na China, razão pela qual existiam muito poucos juízes de PI. Além disso, as leis são muito diferentes agora. Depois de 2000, a China ingressou na OMC e todas as leis de PI foram revisadas de acordo com o TRIPS. Portanto, a lei de PI chinesa é quase a mesma que em outros países. A execução de decisões também foi alterada, as infrações são combatidas e o ambiente é muito melhor do que antes. O governo chinês presta mais atenção, atualmente, às questões de propriedade intelectual.



CLASSIFICAÇÃO DO INPI CHINÊS

Questões sobre especificações de registros internacionais e extensões chinesas



Convidada:

Minqing SU

Advogada especialista em Marcas do escritório Jiaquan IP Law com experiência em análise de estratégias marcárias e direitos autorais.

Resumo: O artigo aponta os casos de indeferimento mais comuns para pedidos de registro internacionais com relação à especificação de bens e serviços na Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA na sigla em inglês).

Atualmente, a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA na sigla em inglês) adota a 11ª edição da Classificação de Bens e Serviços (**Classificação de Nice**) e também desenvolveu seu manual de classificação padrão local juntamente com as descrições de bens e serviços em chinês (**Manual de Classificação Chinesa**). Em razão disto, a CNIPA geralmente aceita descrições de bens/serviços da Classificação de Nice ou do manual de classificação chinesa e pode ou não aceitar aqueles que

não se enquadram nessas classificações, as chamadas descrições não-padronizadas.

Em verdade, uma parte razoável das descrições não-padronizadas é aceita no contexto de registros internacionais (RIs) da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). O padrão de exame da CNIPA para o RIs, referente à especificação de bens/serviços, é relativamente mais branda do que a dos pedidos feitos diretamente na CNIPA. Os examinadores geralmente exercem sua discricção para aceitar especificações não-padronizadas cobertas pelos RIs. Ocorre que ainda existe um bom número de casos em que isso não é aceito.

A seguir estão os casos mais comuns de indeferimento e as sugestões de como prosseguir.

Classe	Recusa comum	Sugestões
Classe 5	"farmacêuticos" não são aceitos na China e o termos precisam ser especificados para uso humano ou veterinário.	Mude " <u>farmacêutico</u> " para " <u>farmacêutico para uso humano</u> " e/ou " <u>farmacêutico para uso veterinário</u> ", " <u>remédio para propósito humano</u> " e/ou " <u>remédio para propósito veterinário</u> ".
Classe 9	"Óculos inteligente ('Smart Glasses')" não pode ser aceito na China porque a expressão não é clara o bastante para ser propriamente classificada. Para permanecer na Classe 9, o termo precisa ser reescrito para "óculos inteligente (processamento de dados)".	Restrinja " <u>óculos inteligente</u> " para " <u>óculos inteligente (processamento de dados)</u> ".

<p>Classe 35</p>	<p>Varejo, atacado e serviços relacionados não são aceitos na China.</p>	<p>CNIPA geralmente não aceita descrições de serviço de varejo exceto aqueles para farmacêuticos, veterinários e sanitários, além de suprimentos médicos.</p> <p>A sugestão é alterar para “marketing”, “vendas promocionais para terceiros”, “agência de importação-exportação”, e “fornecimento de marketplace online para compradores e vendedores de remédios”, que são considerados os equivalentes mais próximos de serviços de varejo e atacado na China.</p> <p>Embora essa abordagem seja útil no estágio de entrada e no estágio subsequente de designação, quando um registro internacional (RI) se estende à China, a abordagem já não é tão útil na etapa de exame do recurso contra indeferimento. Nos exames de recursos, essas emendas podem ser consideradas como excedendo o escopo original.</p>
------------------	--	---

Em geral, quando Registros Internacionais (RIs) são estendidos para a China, a recomendação é:

Cheque as especificações quando fizer um depósito de RI e inclua somente descrições padronizadas ou limite/altere a descrição para as versões atualizadas da **Classificação de Nice** ou do **Manual Chinês de Classificação** ao se entrar na China. Isso vai evitar indeferimentos em razão de especificações não padronizadas.

Se o proprietário de uma marca pretende cobrir especificação fora do padrão, é recomendável incluir descrições padronizadas que são gerais o suficiente para cobrir as não-padronizadas. Nesse caso, o depositante pode se sentir mais confortável excluindo as descrições não padronizadas recusadas ou alterando-as para as padronizadas.

Quando uma extensão chinesa de RI é indeferida provisoriamente devido a especificações não padronizadas, o depositante pode considerar a apresentação de uma limitação de RI (i.e. formulário MM6) com a OMPI e um recurso contra indeferimento destacando o formulário MM6 com a CNIPA na esperança de reverter o indeferimento. Embora isso tenha alcançado algum sucesso no passado, é condicional. Geralmente o sucesso é alcançado quando as descrições restringidas ou alteradas são especificações padronizadas e o escopo da versão alterada não excede a original. Caso contrário, é provável que a CNIPA rejeite a restrição e mantenha o indeferimento.

Os exemplos acima não são exaustivos e listam as razões comuns de indeferimento. O recomendado é consultar um advogado especializado e experiente no mercado chinês.

ESTRATÉGIAS DE REGISTRO DE MARCAS NA CHINA

A influência do tamanho da empresa



Convidada:

Panfeng WANG

Advogada especialista em gerenciamento de marcas e estratégias de desenvolvimento de marcas no escritório Jiaquan IP Law.

Resumo: Este artigo traz cinco estudos de caso no mercado chinês que ilustram diferentes estratégias de desenvolvimento de marca de acordo com o tamanho das empresas. Os exemplos revelam riscos a serem evitados e possíveis vulnerabilidades que produtos e serviços enfrentam quando são negligenciados os efeitos intangíveis do gerenciamento de marcas comerciais.

Introdução

Uma marca registrada é definida como um símbolo distintivo que esclarece a origem dos bens ou serviços. As marcas comerciais fornecem proteção legal para a marca e identidade de uma empresa e desempenham um papel crítico no desenvolvimento da empresa.

As marcas comerciais diferenciam os bens ou serviços de uma empresa dos de seus concorrentes. Ao comprar produtos, os consumidores reconhecerão a marca registrada e, assim, identificarão a empresa que fornece os referidos produtos. Com o tempo, os consumidores podem começar a ver marcas comerciais reconhecíveis como símbolos de boa qualidade ou outras características positivas. Dessa forma, a influência de uma marca registrada pode levar ao aumento da confiança entre os consumidores, contribuindo para o desenvolvimento da empresa.

A sugestão é que empresas em diferentes estágios de desenvolvimento implementem diferentes estratégias para registro e proteção de marcas. A seguir, um resumo de algumas estratégias de proteção eficazes de marca registrada. Eles são adaptados para empresas de vários tamanhos e são acompanhados por estudos de caso específicos.

Empresa pequena

Mesmo em um estágio inicial de desenvolvimento, as empresas devem considerar o depósito de pedidos de registro de marca que abrangem várias classes e uma grande variedade de bens e serviços. Além de classes que contêm produtos essenciais oferecidos pela empresa, sugere-se incluir classes de potencial interesse futuro.

Por exemplo, uma nova empresa de cosméticos que faz um registro de marca na classe 3 (cosméticos), deveria também fazer registro nas classes 21 (equipamento de maquiagem) e classe 44 (serviço de beleza). Uma recém-criada empresa de baterias poderia considerar incluir a classe 7 para cobrir “maquinário para manufatura de baterias” e a classe 37 para “serviços de carregamento de energia”, além da classe 9 para “bateria”.

Essa estratégia não apenas ajuda a evitar a reivindicação de direitos sobre marcas registradas por outras empresas, como também conserva os recursos da marca registrada ao buscar a expansão dos negócios posteriormente. De fato, essa estratégia fornece mais flexibilidade se a empresa mover certos bens ou serviços de uma classe para outra no futuro.

Estudo de Caso 1

Empresa A é famosa por seu iogurte saboroso e cremoso. No entanto, esta empresa registrou apenas uma marca na classe 29 para “iogurte”. Seu concorrente logo apresentou um pedido para a mesma marca, na classe 11, para “máquina de fazer iogurte” (que não é considerado semelhante ao “iogurte” pelos padrões chineses). O concorrente lançou sua máquina de fabricação de iogurte no mercado, sob a mesma marca. A empresa concorrente obteve lucros enormes com o produto, apenas porque os consumidores o confundiram com um produto oficial da empresa A. Se a máquina de iogurte fosse de baixa qualidade, certamente teria prejudicado a reputação da marca e dos produtos da empresa A.

Estudo de Caso 2

A empresa B é fabricante de equipamentos esportivos de proteção, incluindo capacetes e óculos. Embora a empresa B também tenha produzido algumas roupas de ciclista, ela não registrou nenhuma marca na classe 25 para “roupas”, por causa do pequeno número de vendas. Mais tarde, essa decisão provou ser ruim quando as vendas

das roupas de ciclistas da empresa B aumentaram acentuadamente. Quando a empresa tentou registrar uma marca na classe 25, descobriu que a marca já havia sido registrada por outra empresa. Nós rapidamente apresentamos uma oposição à marca registrada e buscamos negociar um contrato de compra com a outra parte. Infelizmente, nenhuma das abordagens foi bem-sucedida. A lição a ser aprendida neste estudo de caso é que é sempre melhor evitar problemas antes que eles aconteçam, em vez de remediá-los depois.

Empresa de porte médio

Algumas pequenas empresas se desenvolvem em empresas de médio porte após anos de expansão consistente dos negócios. Suas marcas se tornaram gradualmente reconhecidas pelos consumidores, aumentando constantemente sua influência. Em vez de depositar registro de marca em várias classes, as empresas de médio porte devem se concentrar em buscar proteção de marcas comerciais em todas as classes. Essa estratégia não apenas interrompe a diluição da marca, mas também facilita a expansão de sua escalada comercial.

Estudo de Caso 3

“Great Wall” (“长城”) (que seria traduzido por “Grande Muralha”, em referência à Muralha da China) é uma marca muito popular e conhecida na China. Variantes dela existem em aproximadamente todas as classes de marca registrada, incluindo “Great Wall Banda Larga”, “Great Wall Segurança”, “Great Wall Vinho”, “Great Wall Lubri-

ficante” e até “Great Wall Automóveis”. Todas são marcas bem conhecidas, mas que pertencem a diferentes empresas e ramos comerciais. Acredita-se que a marca “Great Wall” foi usada pela primeira vez pela Great Wall Companhia de Motores Limitada, uma empresa chinesa criada em 1984. Se essa empresa tivesse registrado a marca em todas as 45 classes, outras marcas “Great Wall” jamais teriam existido. Marcas como “Great Wall Vinho”, registrada em 1988, e “Great Wall Segurança”, registrada em 1995, não teriam diluído a marca “Great Wall” e causado confusão entre os consumidores por décadas.

Figura 1: Múltiplas marcas “Great Wall” de diferentes produtos e empresas



Estudo de Caso 4

BYD Companhia Limitada é uma famosa fabricante de carros chinesa. Entretanto, ela registrou a marca “BYD” em todas as 45 classes quando a marca se estabeleceu em 2003. No início da pandemia de COVID-19 em 2020, a BYD Companhia começou a fabricar máscaras que geraram mais de US\$ 1.31 bilhão em receita somente no primeiro semestre de 2020. Essa soma foi responsável por mais um terço da receita dos negócios

da empresa. Essa iniciativa não apenas ajudou a saúde pública na pandemia, mas permitiu alcançar fama e fortuna para a BYD Companhia.

Figura 2: Exemplo de gerenciamento de marca na fabricação de carros a máscaras



Empresa grande

À medida que uma empresa cresce e fabrica uma variedade maior de produtos, uma marca comercial única deixa de satisfazer o posicionamento da marca de seus produtos. As grandes empresas devem começar a desenvolver arquiteturas de marca para vender produtos diferentes ou oferecer serviços diferentes com base em seus recursos, percepção de qualidade, tipos e grupos de consumidores.

Estudo de Caso 5

A P&G é a maior empresa de bens de consumo diários do mundo e possui uma arquitetura de marca bem estabelecida. Em relação às diferentes características de seus produtos, a P&G é dona da marca “Rejoice” de xampu para cabelos macios, “Pantene” para xampu de cabelo saudá-

vel e brilhante, “Clairol” para xampu de cabelo de aparência natural e “vs Sassoon” para shampoo hidratante.

Em relação ao nicho de seus produtos, a empresa possui a marca “Olay” para produtos para a pele de gama média e a marca “SK-II” para produtos de cuidados com a pele sofisticados. Com relação aos tipos de seus produtos, ela possui a marca de lâmina de barbear manual “Gillette” e a marca de barbeador elétrico “Braun”. Em relação aos seus grupos de consumidores, a P&G possui a marca de saúde feminina “Whisper” e a marca de saúde infantil “Pampers”. Muitos outros exemplos podem ser listados aqui, e é evidente que essas submarcas estabelecem um vínculo mais próximo entre marcas e produtos para orientar melhor os consumidores.

Conclusão

Em resumo, um portfólio de marcas comerciais atua como uma ponte entre empresas e consumidores. Deve crescer junto com ou mesmo à frente do crescimento da empresa. Para melhor desenvolvimento e influência, as empresas devem registrar marcas prematuramente em classes relevantes, ou até mesmo em todas as classes de marcas comerciais. Além disso, uma empresa também deve considerar o registro de marcas comerciais para submarcas, evitando efetivamente quaisquer brechas em potencial.

Figura 3: Arquitetura de marca da P&G



PRÁTICA LEGAL NA CHINA

Perguntas e respostas sobre acordo de confidencialidade NNN



Convidada:

Lucy CHEN

Advogada no departamento internacional no escritório Jiaquan IP Law

Acordo NNN é uma abreviação para um contrato de não divulgação/não uso/não-circunvenção, o que significa não contar a ninguém, não usar as informações e não agir pelas costas. Nos últimos anos, a assinatura do contrato de NNN foi amplamente adotada e se tornou a etapa inicial de relações com empresas chinesas, particularmente os fabricantes originais de equipamentos.

Um contrato da NNN é muito mais do que apenas um contrato de confidencialidade e não-divulgação (NDA). O NDA se restringe a impedir que as informações secretas sejam reveladas a terceiros ou ao público, o que não é suficiente para os fabricantes de equipamentos originais na China. Por outro lado, o contrato de NNN não apenas contém disposições de confidencialidade, como também evita que as informações confidenciais sejam usadas de forma equivocada ou maliciosa.

Lucy CHEN tem atuado no escritório Jiaquan IP Law desde 2017 como advogada no departamento internacional, com forte experiência em contencioso de patentes, transações e gerenciamento de portfólio de propriedade intelectual (PI), due diligence, elaboração de acordos e exercício de direito de PI online. Lucy Chen selecionou algumas perguntas que costuma receber de clientes internacionais sobre acordos NNN. Em suas respos-

tas, ela mostra sua familiaridade com a acusação de marca registrada, como busca pré-arquivamento, busca de anterioridade, aplicação de registro, oposição e invalidação. Lucy Chen tem *know how* em mapear os planos gerais de proteção para seus clientes protegerem melhor seus direitos de propriedade intelectual por meio de abordagens administrativas e judiciais na China. E ela revela sua estratégia nas linhas abaixo.

Quais são os requisitos para elaboração de acordos NNN?

As informações mínimas necessárias são as informações básicas de ambas as partes, por exemplo, seus nomes e endereços. Você também pode incluir outros requisitos específicos que foram mutuamente acordados. No geral, o acordo de NNN é um contrato que visa proteger a tecnologia/informação proprietária de vazamentos e uso indevido. Mais informações, como detalhes da tecnologia, não serão necessárias.

Quais são os termos e duração de um acordo de NNN? Poderia ser sem prazo determinado?

Geralmente estipulamos que a validade expirará dois ou três anos após o final de um relacionamento comercial. Certamente, pode demorar mais de três anos e até ser indefinido, desde que am-

bas as partes concordem, e a parte receptora esteja disposta a suportar os custos associados.

Os danos liquidados podem ser estipulados em um valor específico?

Sim. Ambas as partes podem concordar, de acordo com a lei chinesa, sobre a quantidade de danos liquidados ou o método para calculá-los. Especificar o valor geralmente é preferível, pois pode ajudar a evitar desafios subsequentes no cálculo de danos. Por exemplo, os danos liquidados podem ser de 30% do valor do contrato, US\$ 1 milhão ou o equivalente em moeda chinesa, etc. A quantidade pode ser ajustada para além dos danos estimados causados pela violação, a fim de vincular adequadamente o fabricante. Na prática, o tribunal pode reduzir o valor, dependendo da perda real causada pela violação, caso o valor seja considerado muito alto.

E se os danos liquidados definidos previamente forem muito baixos?

A parte receptora pode definir uma quantidade relativamente alta em primeiro lugar, com base no valor dos contratos subsequentes e em suas posições de barganha. Ao mesmo tempo, o contrato pode incluir uma cláusula de que a parte infratora será responsável pela reparação integral de danos se a quantidade de danos liquidados for insuficiente para cobrir a perda real.

É comum o fabricante violar um contrato de NNN?

Os fabricantes podem violar um contrato de NNN fornecendo serviços de processamento para empresas concorrentes, reservando produtos para vendas próprias ou usando informações/tecnologia confidenciais para projetar, fabricar e vender produtos semelhantes. Essas



violações comuns são sutis e complicadas. Portanto, sugerimos que nossos clientes também obtenham proteção de PI na China para suas marcas, designs e invenções. Para segredos comerciais, medidas de segurança devem ser tomadas e a responsabilidade estrita por violações deve ser inserida no acordo. O mesmo vale para dados técnicos não-patenteáveis.

Um acordo de NNN poderia ser aplicado em todos os cenários? Existem outros contratos semelhantes ao contrato NDA/NNN?

O principal objetivo do contrato de NNN é restringir o uso ou disponibilização da tecnologia/informação proprietária sem aprovação, por parte do fabricante. Às vezes, pode se tratar de uma ideia geral do produto, em vez de um design totalmente funcional. Portanto, o fabricante terá a tarefa de transformar “riscos de guardanapo” em um produto comercial viável. Esse relacionamento comercial está mais alinhado com as características do projeto e desenvolvimento de produtos ou contrato de processamento comissionado, no qual a propriedade sobre a PI relacionada e o molde podem ser definidos.

Quais são as principais dicas para proteção de segredos de negócios na China?

Algumas dicas seguem abaixo:

- Primeiro, as medidas de segurança devem ser estritamente tomadas para proteger segredos técnicos ou comerciais. Em caso de disputa, deve ser determinado por uma instituição judicial especializada se as informações pertencem a um segredo comercial

antes que o processo possa ser aceito pelo tribunal, onde a medida de confidencialidade é um dos fatores mais significativos.

- Antes de cooperar com empresas ou indivíduos chineses, é necessário assinar um acordo NDA/NNN e estipular a propriedade dos direitos de propriedade intelectual. Também deve-se estipular que, se a outra parte depositar pedido de patente, de marca e/ou de registro de direitos autorais sem aprovação por escrito, os depositantes fraudulentos desses direitos de PI poderão ser demandados a transferi-los de volta para o proprietário real.
- O prazo e o escopo do uso de propriedades intelectuais e a responsabilidade pela violação do contrato devem ser estipulados no contrato NDA/NNN e em outros contratos.
- Pense duas vezes antes de enviar informações sobre suas propriedades intelectuais para outras pessoas.
- Após assinar o contrato de NDA/NNN, a correspondência, incluindo segredos técnicos ou comerciais, deve ser assinalada como “informações confidenciais” e devem todas as correspondências ser adequadamente arquivadas e guardadas.
- Arquive e guarde as evidências originais relacionadas aos seus segredos técnicos ou comerciais, incluindo o rascunho do design, registros de edição com datas, etc.

DE BRASÍLIA A PEQUIM

Como a parceria sino-brasileira pode se tornar estratégica a um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil



Autora:

Helena Rocha Matos

Especialista em Políticas Públicas e Economia e mestre em Direito Constitucional

Resumo: Este artigo busca contextualizar o relacionamento sino-brasileiro no cenário pós-eleições de 2022, incluindo os desafios que envolvem o relacionamento entre os dois países dos BRICS, além de abordar o panorama sul-americano e apontar perspectivas a serem enfrentadas pela política externa do governo Lula III e possibilidades favoráveis a um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Como maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, o artigo defende que há espaço para uma estratégia que envolva mais volume e diversidade nas exportações, haja vista que a China ainda investe pouco no exterior se comparado com potências como Estados Unidos, Japão e União Europeia.

Introdução

Em 2024, ocorrerá o 50º aniversário do início das relações diplomáticas entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China. Ao longo desses 50 anos, o relacionamento sino-brasileiro amadureceu em diversas áreas, com destaque para o que foi conquistado em âmbito político, comercial, econômico e na cooperação técnico-científica. O estreitamento de laços entre os países transformou o Brasil no principal parceiro comercial da China na América Latina.

A relação entre o Itamaraty e a China teve início em 1974, momento em que o Brasil viu no país asiáti-

co uma alternativa ao avanço da dependência dos Estados Unidos. Na época, o movimento foi denominado de “pragmatismo responsável”, na definição do então chanceler, Azeredo da Silveira (1974-1979), ao defender posicionamento refratário ao “terceiro-mundismo” por parte da diplomacia brasileira e subsequente alinhamento quase automático à política norte-americana. (PIRES, 2015).

Os vínculos sino-brasileiros de 1974 até os anos 2000 foram se desenvolvendo progressivamente, mas sem figurar como agenda prioritária em nenhum dos dois países (MARTINS, 1975). Em 1993, ano relevante no histórico, houve a formalização de “parceria estratégica”, a primeira da China com um país em desenvolvimento. Até aquele momento, os contatos políticos não eram periódicos, não havia fluxo contínuo de comércio nem de investimentos. Nesse período, ao analisarmos os 29 pactos firmados entre os países, um dos mais relevantes data de 1988, que regulamentou parceria para a construção de satélites. O projeto foi intitulado de *China-Brazil Earth Resources Satellite* (CBERS) e envolveu a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Agência Espacial Brasileira (AEB), a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST) e o *China National Space Administration* (CNSA) com finalidade de construir satélites de sensoriamento remoto, que foi renovado em 2002 e continua em vigência.

Em 2003, ano do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o relacionamento bilateral foi alçado a outro patamar, momento a partir do qual as relações foram se consolidando de forma progressiva. Tanto que, em apenas seis anos, a China ultrapassou os Estados Unidos da América e se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Houve, sem dúvida, intencionalidade e investimento de ambas as partes para que o feito fosse alcançado. Exemplo disso foi a primeira viagem de Lula à China em maio de 2004. A ida foi paradigmática, não apenas pelo simbolismo atribuído pela imprensa e pelo governo brasileiro, mas pela proporção efetiva: a comitiva oficial foi composta por 430 pessoas, entre os quais, sete ministros, seis governadores, um senador, 10 deputados federais e executivos de 350 empresas brasileiras interessadas em negociar com a China. Em 2024 a incursão completará 20 anos e os desafios agora são outros.

Nesse sentido, é inequívoca a participação fundamental de Lula na construção da agenda Sul-Sul para política externa brasileira. O Itamaraty, à época liderado pelo chanceler Celso Amorim, foi corresponsável pela ampliação das relações sul globais, bem como com os países dos BRICS, sem que se desconsidere a função da “diplomacia presidencial” de Lula. Isso porque embora tratemos aqui das relações com a China, os mandatos de Lula ampliaram as relações com toda América do Sul, criando pontes também com a África, com Rússia e com países árabes. Um índice que nos demonstra essa refração na política externa brasileira é a refração na dependência para

com os mercados europeus e norte americano. Em 2000, elas representavam 58,31% e, em 2012, caíram para 31,2%. Em contrapartida, as exportações para a Ásia subiram de 16,8%, em 2000, para 31,1%, em 2012 (PIRES, 2015).

Nesse sentido, conforme mencionamos, a ida de Lula à China em 2004 foi um divisor de águas na relação bilateral, ainda que nem todos os compromissos tenham sido implementados, como é comum que ocorra na política internacional. A partir do marco de 2004, colocamo-nos a pensar a realidade brasileira agora, em que os países têm dimensão da relevância mútua em seus mercados e precisam defender seus interesses nacionais.

Lula III: 20 anos depois, novas perspectivas e desafios.

A guerra declarada pela Rússia à Ucrânia em 2022 e a pandemia do coronavírus descortinaram uma série de desafios em torno das relações Brasil-China. Embora em 2020, momento crítico da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tenha sido refratário à aquisição de imunizantes produzidos pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, a relação dele para com o colega chinês, Xi Jinping, seguiu parâmetros indicados à boa diplomacia das relações exteriores. A razão pela qual as relações Brasil-China são complexas se relacionam diretamente com a balança comercial brasileira.

Se até os anos 2000 as relações sino-brasileiras eram tímidas e de relevância secundária, em 2022 o Brasil atingiu patamar inédito de dependência: Pequim importou mais de um terço (31,8%) das

exportações brasileiras nos últimos dois anos. A dependência possui características importantes ao quadro brasileiro e se perfaz com a exportação do trio de matérias-primas minério de ferro, soja e petróleo. A tríade representa oitenta de cada cem dólares de vendas ao mercado chinês. Além disso, aproximadamente dois terços dos estados federativos brasileiros sustentam sua economia dependendo das exportações para a China.

No cenário geopolítico mundial, é importante pontuarmos que os chineses avançam na busca por emparelhamento com os Estados Unidos pelo domínio da relação comercial com a América Latina. O resultado da investida é dual: temos a China como grande importador brasileiro, mas também como liderança na exportação para países do Mercosul em substituição ao Brasil nas vendas de produtos industrializados.

Para termos dimensão da proporção desse impacto na balança comercial brasileira, no início dos anos 2000 o Brasil vendia aos países do Mercosul o equivalente a 15% das suas exportações. Em 2021, vendeu 7% e foi substituído pela China na liderança de exportações de industrializados para a Argentina, evento paradigmático para as relações regionais no Mercosul.

O governo Bolsonaro (2019-2022), diferentemente dos governos petistas que o antecederam, foi marcado por práticas sinofóbicas, tendo sido a primeira liderança brasileira a se posicionar nesse sentido para com a China na história. As falas anti-China foram perpetradas, em especial, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelos então

ministros Abraham Weintraub e Ernesto Araújo, e se tornaram o estopim de uma crise institucional entre os dois países que só se encerrou com a demissão do chanceler brasileiro em março de 2021 (FRAZÃO, 2021). Analistas e agentes do mercado relatam que, à época, representantes do governo brasileiro e empresários passaram a receber tratamento diferenciado ao que os dispensado anteriormente. (LUCIZANO, 2022)

Por outro lado, pelo histórico já narrado, Lula é visto com prestígio pela diplomacia chinesa, fato corroborado no último dia primeiro de janeiro de 2023, em que a China enviou o vice-presidente do país, Wang Qisha, para a cerimônia de posse do terceiro mandato de Lula .

Especificamente no Mercosul, um ponto relevante à distribuição de forças entre os dois países é a fragilidade da estratégia brasileira direcionada à exploração do mercado sul-americano. A falta de planejamento para o comércio regional permitiu que a China conseguisse estabilizar e intensificar suas incursões na América Latina sem que o Brasil tivesse condições de reagir à altura. Em 2019, Donald Trump chegou a demandar apoio de Bolsonaro na contenção da China no território latino-americano, mas o então presidente não encampou a proposta. Em outra oportunidade, os EUA tentaram obstaculizar o avanço da chinesa Huawei na região, situação na qual o Brasil indicou que não iria cooperar.

Outro ponto de destaque na região foi que, em 2021, a China passou a figurar como principal parceiro comercial da Argentina – um marco na ge-

opolítica latino-americana. Na época, não houve resistência brasileira ao ocorrido. Com esse retrospecto, o que se verifica é que enquanto a China receava, em 2019, que Jair Bolsonaro figurasse como aliciador regional de um discurso anti-China, o oposto ocorreu: de Piñera a Macri e Duque, houve um movimento unísono em busca do lugar de interlocutor primário da China na América Latina, posição agora que volta a ser ambicionada pelo Brasil.

Para além das commodities: como a China pode impulsionar o Brasil rumo a um projeto nacional de desenvolvimento?

O terceiro mandato do presidente Lula se inicia com possibilidades de aprimoramento na relação comercial sino-brasileira e com o desafio de transformar essa parceria em ferramenta estratégica ao crescimento nacional. Se em 2009 a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, agora o momento é de aperfeiçoamento estratégico. Em 2021, o Brasil já foi o maior destino de investimento direto chinês: foram US\$ 5,9 bilhões, valor 208% superior ao de 2020, o que representa 13,6% de todo o capital investido pelo gigante asiático no mundo.

O ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, já anunciou que o presidente Lula tem como prioridade visitar, logo no início do mandato, Argentina, Uruguai, China e EUA. Em termos de política externa, nenhuma dessas escolhas se dá ao acaso: há a clara intenção do governo brasileiro de retomar o protagonismo da América do Sul bem como em ser parceiro da China e dos

EUA de forma amigável e funcional, cumprindo com o histórico do Itamaraty.

Como tratamos no presente artigo, a relevância da relação econômica sino-brasileira não permite margem de dúvida. O Brasil segue sendo um parceiro importante para a segurança alimentar e energética da China, mas no que toca a um plano nacional de desenvolvimento, há muito o que avançar e nossas autoridades precisarão, aliadas ao setor privado e demais *stakeholders*, identificar a melhor maneira de otimizar o potencial de investimento chinês. O país, que é a segunda maior economia do mundo, ainda investe muito pouco do seu PIB no exterior, ao contrário do Japão (acima de 60%), Estados Unidos (40%) e União Europeia (30%).

Se hoje o pilar da balança econômica Brasil-China ainda é a exportação de petróleo, minério de ferro e soja, há espaço para projetos mais ambiciosos e favoráveis ao crescimento nacional (MENEZES, 2020). A China tem potencial para ser parceira do Brasil rumo à uma economia diversificada que não se sustente apenas na exportação de commodities. Isso porque os chineses têm capacidade de investimento e o Brasil pode ser receptor desse fluxo, por exemplo, definindo cadeias industriais que gerem emprego e renda em solo brasileiro. Esse modelo de parceria viabilizaria não apenas o abastecimento do mercado interno doméstico como também o fortalecimento do Brasil enquanto exportador na América Latina.

A ideia de fortalecimento da indústria nacional perpassa cadeias centrais, como a energética –

e aqui destaque-se a energia renovável – e tecnológica. China e Brasil têm oportunidades de negócios a explorar nos campos da biotecnologia, como pesquisa em vacinas, tecnologia da informação, 5G e empreendimentos voltados à economia verde. Os temas foram discutidos em 2021 pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Embaixada da República Popular da China, com o tema “Cinturão e Rota & Brasil: Regras e Coordenação de Políticas”.

Uma das oportunidades elencadas pelo embaixador, e que certamente está no foco de investidores e do governo brasileiro, é a construção de uma nova “rota da seda” de informação e conectividade digital, seguindo tendência de nova revolução industrial, agora voltada para desenvolvimento e crescimento da tecnologia da informação, com a China já tendo manifestado interesse em impulsionar o desenvolvimento do 5G no Brasil, bem como da inteligência artificial.

Além das cadeias tecnológicas, em termos de oportunidades de negócios sino-brasileiros, há os projetos ecologicamente sustentáveis. A China é um mercado que, por necessidade de produção, investe no desenvolvimento de economia verde. A demanda energética chinesa é proporcional à capacidade que o Brasil tem de desenvolver energia sustentável, inclusive para exportação, a partir de energia *offshore* e do hidrogênio verde, por exemplo. São, por sua vez, potenciais parceiros convergindo para melhor adequação da governança global aos padrões de desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, haja vista os cenários interno, regional e mundial, é certo que Lula enfrentará desafios no que tange ao relacionamento com Pequim. A franca expansão da China nos últimos 30 anos e o aumento da relevância do país para o Brasil e para a América Latina impõe que o relacionamento sino-brasileiro seja planejado e articulado considerando cenários de médio e longo prazo que têm o condão de interferir nas balanças comerciais da união federal e dos estados federados. (DE OLIVEIRA, 2016)

Se por um lado é valioso ao Brasil possuir a China como importador, é necessário que essa relação seja estruturada de modo a preservar a autonomia brasileira e sua relevância histórica à região sul-americana, bem como a dar condições de que o mercado interno seja competitivo para os produtores nacionais quando em situação de concorrência com os chineses. A magnitude da situação é proporcional à complexidade de interesses por ela permeados.

Referências Bibliográficas

CAMPELLO, Marcelo de Moura Carneiro. A estratégia “kamikaze” bolsonarista: perspectivas sobre as relações do Brasil com a China e com o Mercosul. OIKOS (Rio de Janeiro), v. 20, n. 3, 2022.

CORRÊA, Marcello; MATSUURA, Sérgio (2020). Governo brasileiro decide apoiar os EUA em iniciativa contra a China na disputa sobre 5G. O Globo, 11/11/2020. Disponível em: Acesso em: 13/08/2022.

DE OLIVEIRA, Henrique Altemani. Brasil-China: uma parceria predatória ou cooperativa?. Revista Tempo do Mundo, v. 2, n. 1, p. 143-160, 2016.

FRAZÃO, Felipe (2020). China reage a Eduardo Bolsonaro e diz que Brasil poderá ‘arcar com consequências’. Estado de São Paulo, 24/11/2020. Disponível em: Acesso em: 11/08/2022.

G1 (2020a). Weintraub publica insinuações contra a China, depois apaga; embaixada cobra retratação. Portal G1, 06/04/2020. Disponível em: Acesso em: 09/08/2022.

Banco Mundial anuncia aprovação de Abraham Weintraub como diretor executivo. PortalG1, 30/07/2020. Disponível em: Acesso em: 30/07/2022.

LUCIZANO, Eduardo (2020). Embaixada da China rebate Weintraub sobre coronavírus: “Cunho racista”. Portal UOL, 06/05/2020. Disponível em: Acesso em: 09/08/2022.

MARTINS, Carlos Estevam. A Evolução da Política Externa Brasileira na Década 1964-74. Estudos Cebrap, n. 12. 1975, p. 53-97.

MENEZES, Roberto Goulart; BRAGATTI, Milton Carlos. Dragon in the “backyard”: China’s investment and trade in Latin America in the context of crisis (2020). In: Brazilian Journal of Political Economy, vol. 40, nº 3, p. 446-461, July-September/2020, p. 446-461

PIRES, Marcos Cordeiro. Notas sobre a parceria estratégica Brasil-China. China em América Latina

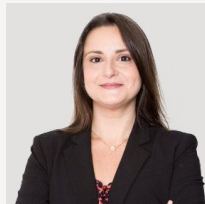
BRASIL E CHINA EM RUMOS DISTINTOS?



Autor:

Gabriel Di Blasi

Vice-presidente da ABAPI e sócio fundador do escritório Di Blasi, Parente & Associados.



Autora:

Patrícia Franco

Pós-Graduada em Direito Empresarial e advogada no Di Blasi, Parente & Associados

Resumo: O ano de 2021 foi marcado por mudanças relevantes nas legislações de propriedade intelectual da China e do Brasil no que concerne à proteção pelo direito de patente, das quais ressalta-se a indústria farmacêutica, devido à sua inquestionável relevância econômica e social, não somente para os países em questão, mas também em âmbito mundial. O artigo faz uma análise histórica da evolução de proteção de Propriedade Intelectual nos dois países até concluir como eles apresentam rumos opostos, não somente no último ano, mas em suas estratégias de PI em médio e longo prazo.

China – Visão Global

A China promulgou sua primeira lei de patentes somente na década de 80 (1984), resultado de sua reabertura e filiação à OMPI, o que acarretou a adesão do país a importantes acordos multilaterais, como a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1984), o Acordo de Madri para o Registro Internacional de Marcas (1989), a Convenção de Berna de Proteção de Obras Literárias e Artísticas (1992), e, mais adiante, à OMC e ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs) (2001).

A primeira Lei de Patentes entrou em vigor em 1985 e passou por alterações em 1992, 2000,

2008 e 2020. A legislação original expressamente proibia a concessão de patentes para substâncias e produtos farmacêuticos obtidos por meio de processos químicos. No entanto, a alteração vigente em 1993 excluiu a referida proibição, passando a permitir o patenteamento de farmacêuticos bem como estendeu o prazo de proteção das patentes de 15 para 20 anos. Em 2001, devido às negociações do país para a entrada na Organização Mundial do Comércio (OMC), a China promoveu nova alteração em sua legislação nacional, adequando-a às provisões do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs). Em 2008, a lei foi modificada mais uma vez para elevar a China a um padrão de maior conformidade com as normas internacionais, como, por exemplo, com a adoção do princípio de novidade absoluta e de uma limitação de direitos aos titulares de patentes semelhante à exceção bolar.

Em 2020, foi promulgada a 4ª Emenda à Lei de Patentes da República Popular da China, em vigor desde junho de 2021, que promoveu alterações significativas adicionais em direção a uma proteção mais robusta das patentes, não somente implementando um sistema de compensação e ajuste de termos de proteção, mas também com relação à oponibilidade dos direitos em si.

Nesse sentido, o artigo 42 da lei prevê a possibilidade de ajuste do termo de proteção de patentes de todas as tecnologias por uma demora irrazoável no exame de pedidos, o que se denomina internacionalmente de “*Patent Term Adjustment*” (PTA), bem como a extensão do prazo de patentes relacionadas a novos fármacos pelo tempo dispendido no procedimento de análise e aprovação destes produtos para a comercialização, denominada “*Patent Term Extension*” (PTE) na doutrina internacional.

No caso de PTA, somente patentes concedidas em ou após 01 de junho de 2021 serão elegíveis, sendo os seguintes os requisitos necessários para se requerer a compensação: (a) concessão após quatro anos do depósito e três anos após o pedido de exame; (b) que a demora não tenha ocorrido por culpa exclusiva do próprio titular, como em casos de pedidos de extensão de prazos, etc.

Com relação ao PTE, a legislação prevê a possibilidade de extensão do prazo de 20 anos a patentes concedidas em ou após 01 de junho de 2021 que abarquem novos insumos farmacêuticos ativos (IFAs), formulações e composições compostas por novos IFAs, métodos para formulação de novos IFAs ou uso de novos IFAs (*swiss-type claim*) referentes a drogas químicas, produtos biológicos e à medicina tradicional chinesa. A extensão máxima é de cinco anos e o prazo total de proteção da patente não pode exceder 14 anos contados da data da aprovação do produto para comercialização.

PTA e PTE não são automaticamente concedidos pela legislação chinesa: devem ser requeridos pelo titular da patente em prazo especificado na lei e/ou em resoluções do Escritório de Patentes da China (CNIPA).

Por fim, a nova alteração da lei chinesa implementou o sistema de *linkage*, que vincula a concessão de registro sanitário de um medicamento genérico à expiração de determinada patente a ele relacionado, bem como estipulou o pagamento de danos punitivos por violação de patentes.

A China encerrou o ano de 2021, assim, com grande destaque perante a comunidade da Propriedade Intelectual pois, além de ser a primeira depositante de PCTs em âmbito mundial, superando pelo terceiro ano seguido os Estados Unidos, com 69.540 pedidos¹, o país vem conquistando, definitivamente, uma posição de liderança entre os países que enxergam na proteção dos bens de propriedade intelectual um meio de desenvolvimento econômico sustentável.

Brasil – Visão Global

O Brasil é um dos países pioneiros na proteção às invenções em âmbito mundial, que, por meio do Alvará de 28 de abril de 1809, já concedia privilégio exclusivo por catorze anos aos “*inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes.*” A proteção constitucional às patentes adveio com a Constituição de 1824 em termos semelhantes ao Alvará de 1809 e a primeira Lei de Patentes foi, então, promulgada em 1830

¹Disponível em: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0002.html - Acesso: 30/08/2022.

(Lei de 28 de agosto de 1830), seguida pela Lei nº 3.129 de 1882. Ressalte-se que foi somente em 1945 que a legislação nacional passou a impor restrições à propriedade intelectual, tendo expressamente proibido o patenteamento de produtos farmacêuticos por meio do Decreto-Lei nº 7.903, promulgado por Getúlio Vargas, que constituiu o primeiro Código da Propriedade Industrial.

De acordo com Maria Stela Pompeu Brasil Frota (1993, p. 87), o início do processo de industrialização do país, com a adoção de um modelo de substituição das importações, foi o responsável pela proibição, numa tentativa de se fomentar a indústria nacional, pois seria possível produzir “cópias” dos medicamentos patenteados a custo inferior, tornando-os, à primeira vista, mais acessíveis à população e aquecendo o mercado.

Em 1969, os processos para obtenção de produtos farmacêuticos foram também excluídos do Decreto-Lei nº 1.005 e a legislação posterior (Lei nº 5.772/71) acompanhou os dois Decretos-Leis anteriores, dispondo, em seu Artigo 9º, não serem privilegiáveis “*as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação*”.

O cenário para as invenções farmacêuticas permaneceu o mesmo até a década de 90, mas, já a partir de 1985, os Estados Unidos da América (EUA) iniciaram uma verdadeira guerra fria contra o firme posicionamento do Brasil no sentido de não ceder à concessão de patentes para o setor.

Maria Stela Pompeu Brasil Frota (1993, p. 87) afirma que o auge da tensão entre os países se deu em outubro de 1988, quando, por um processo instaurado em 23 de julho de 1987 com base na Seção 301 de seu *Trade Act* de 1974 (legislação comercial), os EUA impuseram uma sobretaxa de 100% para a entrada de produtos estratégicos brasileiros no mercado americano (papel, produtos químicos e eletrônicos), sob a argumentação de que o impacto na economia brasileira seria equivalente às perdas sofridas pelo setor farmacêutico norte-americano.

O governo brasileiro, em resposta, solicitou a abertura de um comitê de arbitragem no GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio – Predecessor da OMC) para resolver o litígio, sustentando que a Convenção da União de Paris autorizava os signatários a excluïrem qualquer produto da matéria patenteável.

Ressalte-se que o contencioso entre os países se instaurou em meio aos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1987-1988 e foi negociado por um governo ainda com forte poder parlamentar em direção ao protecionismo da indústria nacional e era efetivamente improvável que qualquer mudança na Lei nº 5.772/71 fosse aprovada.

Ainda assim, Di Blasi (2010, p. 7) ressalta que o governo brasileiro tentou evitar as sanções ao propor, em junho de 1988, a adoção de uma medida de conciliação no sentido de admitir a patenteabilidade de processos farmacêuticos, o que foi negado pelos Estados Unidos sob o argumento que “os laboratórios chegariam industrialmente ao mesmo produto por meio de engenharia reversa”.

De todo modo, a Constituição Cidadã, promulgada em outubro de 1988, incluiu a proteção das patentes no rol dos direitos fundamentais, aumentado a relevância da questão, ao passo que declarou, em seu Artigo 196, que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, pautando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e elevando a dicotomia “interesse público” x “interesse privado” neste segmento no país a nível constitucional.

Em 1990, a celeuma Brasil-Estados Unidos foi temporariamente resolvida por entendimento entre as partes devido à reformulação da política econômica e industrial nacional de abertura e incentivo ao comércio exterior à época do governo Collor, recém empossado, aliada ao apoio dos empresários dos setores econômicos mais prejudicados com as sanções comerciais. O governo se comprometeu, então, a enviar projeto de lei para o Congresso Nacional para, finalmente, permitir o patenteamento de produtos farmacêuticos e processos relacionados em troca da retirada das sanções comerciais.

Entre 1991-1994, segundo Di Blasi (2010, p. 8-9), o governo brasileiro tentou emplacar uma nova legislação, por meio do Projeto de Lei No. 824/91, que trazia diversas inovações, dentre elas o patenteamento de produtos e processos farmacêuticos, bem como de seres vivos, que sofreu imensa resistência de partidos políticos, de diversos setores da sociedade e da Igreja Católica. Neste meio tempo, o país sofreria nova ameaça de retaliações comerciais por parte dos Estados Unidos (1993), o que levou representantes do governo a Washington para negociar a retirada do Brasil da “lista negra” de nações cuja proteção da propriedade industrial era considerada “inadequada” pelo referido país.

Em 1994, o Brasil aderiu ao TRIPs, pelo qual foram estabelecidos padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual, que veda, em seu artigo 27.1, qualquer restrição legal de tecnologia do campo de proteção por patente e delimita as matérias que podem ser consideradas não patenteáveis por seus membros expressamente.

Nesse passo, devido à pressão do imbróglio de praticamente uma década entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil promulga, em 1996, a Lei nº 9.279 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), que excluiu das matérias “não privilegiáveis” as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

Além de estender o prazo de proteção das patentes de invenção para 20 anos contados da data do depósito (ou, no mínimo, de 10 anos a contar da concessão), a nova legislação, em seus Artigos 230 e 231, estabeleceu interinamente as patentes “*pipeline*”, alvo de inúmeras controvérsias judiciais até hoje.

O sistema *pipeline*, na definição de Di Blasi (2010, p. 9), “refere-se à proteção de propriedade industrial concedida a um conjunto de produtos (inventos) que ainda se encontra em fase de desenvolvimento e um conjunto de produtos recém-desenvolvidos, já lançado no país de origem ou em algum outro mercado, mas ainda não lançado no mercado nacional”. Ressalte-se que esta é uma definição ampla e que as características e pressupostos para a implementação desta modalidade de proteção em determinado território são normalmente definidos pelas legislações nacionais.

No Brasil, o *pipeline* veio garantir a concessão de privilégio a invenções não contempladas pela legislação passada já objetos de pedidos ou patentes no exterior, desde que: (a) o pedido nacional fosse depositado até o prazo de um ano contado da data da publicação da LPI, ou seja, até 15 de maio de 2007; (b) o objeto da invenção não tivesse sido colocado pelo titular em qualquer mercado; e (c) não tivesse sido realizado sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto da invenção por terceiros no país.

Dessa forma, o Brasil assumiu, com a nova lei, posição diametralmente oposta àquela adotada anteriormente e, ainda que como exceção e de forma temporária, permitiu a concessão de patentes, dentre outras, para matérias farmacêuticas que já estavam no estado da técnica e, além disso, sem qualquer exame de mérito pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Segundo Di Blasi (2010, p. 11), a inserção das patentes *pipeline* no ordenamento jurídico, que foi alvo de inúmeros debates entre a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e a Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) em posições antagônicas no Senado, foi justificada pela necessidade de se atrair novos investimentos ao Brasil e tranquilizar as empresas estrangeiras – principalmente os laboratórios farmacêuticos – em vista da desconfiança causada pela antiga fragilidade da proteção às patentes. Ressalte-se, ainda, a própria pressão exercida por tais laboratórios já que o país, em 1995, já era o oitavo maior mercado farmacêutico do mundo.

Como se vê, o Brasil, na década de 90, acena para o mercado internacional e para a comuni-

dade de Propriedade Intelectual, inclusive com normas legais mais protetivas do que aquelas exigidas pelo TRIPs, que entraram em vigor antes mesmo do fim da vacância para a aplicação das disposições do referido acordo nacionalmente (1 + 4 anos, com aplicabilidade a partir de 01 de janeiro de 2000), consolidando a renúncia expressa ao prazo de transição de cinco anos adicionais (até 2004), concedido pelo Artigo 65.4 do acordo, para adaptação do país à concessão de patentes cujas tecnologias não eram abarcadas pela lei de regência anterior.

Não há dados científicos para comprovação, mas se pode arriscar a afirmação de que essa reviravolta de 180° no posicionamento do Brasil contribuiu para um efeito rebote, fomentando discursos sobre “monopólios” injustos em detrimento do interesse público, agravando preconceitos já existentes com o sistema de patentes em geral e, principalmente, no que tange às patentes farmacêuticas.

Após a promulgação da nova lei, nenhum avanço em medidas de proteção às patentes ocorreu e podemos, inclusive, mencionar certo grau de resistência ao sistema, com ênfase ao setor farmacêutico, nas três esferas do poder público, num acirramento do embate entre “interesse público” e “privilégios privados” principalmente pelo alto gasto do Governo Federal no fornecimento de medicamentos à população pelo SUS.

Um exemplo foi a inserção do polêmico Artigo 229-C à LPI em 2001, por meio da Lei nº 10.196 de 2001, condicionando a concessão de patentes farmacêuticas à anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),

o que representou uma verdadeira disputa envolvendo os titulares de patentes, a ANVISA e o INPI acerca da competência e atribuições legais dos órgãos em questão. As consequências eram já previstas pelos militantes da área: um atraso consideravelmente maior no exame dos pedidos de patentes desta área.

Ainda no âmbito legislativo, em 2006, restou frustrada uma tentativa de se condicionar a concessão de registro sanitário na ANVISA para produtos farmacêuticos de uso humano à comprovação de que o requerente era o titular da patente ou que dele obteve licença para a exploração econômica do seu objeto (“*patent linkage*”) pela rejeição, em decisão terminativa, da PL nº 29/2006.

Já no âmbito do Poder Judiciário, em maio de 2021, foi proferida decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5529, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que, conforme mencionado, previa prazo mínimo de proteção das patentes de invenção por 10 (dez) anos contados da concessão. Ressalte-se que o *caput* do referido artigo dispõe, como regra geral, que o prazo do privilégio é de 20 anos contados da data do depósito do pedido, mas, em vista do longo tempo de duração dos processos administrativos no INPI, a grande maioria das patentes teve seu tempo de proteção regido pelo teor do parágrafo único desde a promulgação da nova lei.

Ora não se pretende discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, vez que seria um debate improfícuo, levando-se em consideração que a matéria já foi decidida por maioria no Supremo Tribunal Federal (STF).

O que chama a atenção na decisão – e vale consideração – é a modulação dos seus efeitos: de forma a garantir a “segurança jurídica”, a decisão não retroagiu para patentes já concedidas que se beneficiam do prazo do parágrafo único, exceto pelas patentes farmacêuticas e de dispositivos médicos, que, conforme o Acórdão, tiveram seus prazos de proteção imediatamente ajustados a menor ou, ainda, foram declaradas extintas quando o termo de 20 anos da data do depósito havia transcorrido.

Note-se que a referida decisão trouxe consequências, inclusive, de ordem prática haja vista que, em patentes cujas matérias ultrapassam o limite da área farmacêutica e/ou produtos/equipamentos de saúde para aplicação em humanos, há diferentes prazos de expiração. Ou seja, foi dado um tratamento diferenciado para áreas técnicas que não estão relacionadas à saúde.

Não bastasse, em resposta à nulidade do parágrafo único do Artigo 40, diversos titulares têm impetrado mandados de segurança visando ao exame do mérito de seus pedidos, sustentando preceitos constitucionais, como o da duração razoável do processo e devido processo legal.

Novamente, não se questiona o teor da decisão do Supremo em si, tampouco o fato de seu efeito *ex tunc* ao segmento farmacêutico, mas sim os seguintes pontos:

- a. o tratamento diferenciado dado a jurisdicionados em mesma situação, que deixa transparecer não somente a explícita motivação político-econômica do julgado, sobretudo em razão da pandemia de Covid-19, mas também traços claros de um inconsciente coletivo vívido de resistência ao setor farmacêutico;

- b. a nulidade de uma norma que vigeu por 25 anos sem, contudo, a promulgação de outra que compense o tempo dispendido com a morosidade da análise, ainda sem solução apesar dos esforços de INPI;
- c. a (in)sustentabilidade de suas consequências. Terá o INPI capacidade de analisar os pedidos objetos de mandados de segurança sem prejuízo dos demais administrados com os recursos humanos e de tecnologia atuais?

Outro retrocesso aos direitos de patentes que merece destaque foi a decisão publicada em 25 de agosto de 2021, desta vez pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Recurso Especial de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (REsp nº 1.543.826/RJ), decidiu, por maioria, que o parecer negativo da ANVISA acerca dos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva, aplicação industrial) de um pedido tinha caráter vinculante ao INPI, muito embora em vigor, à época, a Portaria Conjunta 1, de 12.4.2017, emitida pelos dois órgãos, que reconhecia o caráter meramente subsidiário da ANVISA neste tipo de análise.

Nota-se, mais uma vez, o caráter eminentemente político-econômico da decisão proferida pelo Poder Judiciário, ao considerarmos, ainda, que um dos objetos da ação em referência era o prosseguimento do exame de um pedido de patente *pipeline*, com relação ao qual nem mesmo o INPI, nos termos do Artigo 230 da LPI, poderia analisar os critérios técnicos próprios de patenteabilidade. Em outras palavras, o STJ acabou por fazer letra morta do referido artigo legal.

Entretanto, a decisão do STJ não teve a repercussão devida em vista da revogação do Artigo 229-C pela Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021 que, como mencionado, condicionava a concessão de patentes farmacêuticas à anuência prévia da ANVISA. Claramente num sistema de “toma lá, dá cá”, o Poder Legislativo tentou apaziguar os ânimos, principalmente dos titulares de patentes do setor farmacêutico que experienciavam uma fase a mais no exame de seus pedidos pelo sistema de anuência prévia da ANVISA, delongando, ainda mais, o tempo de análise.

A referida Lei nº 14.195 tratou, ainda, da revogação do parágrafo único do Artigo 40 da LPI, refletindo os termos da decisão do STF na ADI nº 5529, de modo que as patentes de invenção vigem, atualmente, pelo prazo de 20 anos e, no caso de modelos de utilidade, pelo prazo de 15 anos, ambos contados da data do depósito do pedido, o que constituiu um marco de alteração da norma de regência devido às consequências impactantes no atual sistema de proteção de patentes, mormente quando não há qualquer mecanismo de compensação aos titulares pela demora na análise dos pedidos de patentes.

Merece aparte, entretanto, o árduo comprometimento do INPI, nos últimos cinco anos, para reduzir o acúmulo de pedidos de patentes pendentes de decisão, como, por exemplo, procedimentos específicos para acelerar o exame dos pedidos de patentes (trâmite prioritário, etc.). Este trabalho feito pela Diretoria de Patentes do INPI resultou numa redução significativa de 80% do chamado “*backlog*” e é um alento, de certa forma, para aqueles requerente e titulares de patentes que tiveram prejuízos ocasionados pelas polêmicas medidas já mencionadas.

Ainda sobre uma posição refratária ao sistema de patentes em matéria farmacêutica no Brasil, não obstante o TRIPs e as disposições da Declaração de Doha já garantirem os mecanismos necessários para a limitação dos direitos de patentes em casos de emergência nacional para países em desenvolvimento, o Senado Federal propôs, também em 2021, o Projeto de Lei nº 12/2021, que originou a Lei nº 14.200/21, incluindo o Art. 71-A na Lei de Propriedade Industrial, com o intuito de viabilizar, por meio de licença compulsória, a produção de medicamentos para fins de exportação a países com insuficiente ou nenhuma capacidade de fabricação no setor farmacêutico para atendimento de sua população, visando, à primeira vista, ao tratamento e prevenção da COVID.

Curioso notar que as alterações promovidas no Artigo 71 bem como a inclusão do 71-A foram acatadas apesar das declarações de Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan (Coronavac), e Mario Moreira, vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz (Astrazeneca-Oxford), em audiência no Senado em 08 de abril de 2021, acerca do valor agregado das parcerias firmadas com as empresas estrangeiras durante a pandemia. Os dois refutaram, ainda, qualquer argumentação no sentido de que a falta de vacinas seria devido a questões patentárias e de que o licenciamento compulsório seria uma solução eficaz.

Assim, o Brasil concluiu seu ano de 2021 no segmento da Propriedade Intelectual com forte atuação do legislativo e judiciário na contramão dos interesses dos titulares de patentes e, consequentemente, gerando certo grau de insegurança jurí-

dica para todos aqueles que investem em novas tecnologias, principalmente aqueles atuantes no setor farmacêutico.

Conclusão

Entre os dois países, há algumas similitudes relevantes: ambos populosos, com extensos territórios, que permitiram o patenteamento de medicamentos mais tardiamente (o que ocorreu com a grande maioria dos países, deve-se ressaltar) e que visam a atingir a universalidade e eficiência em assistência à saúde, muito embora não haja dúvidas de que o SUS é um dos maiores sistemas do mundo, que atende mais de 190 milhões de habitantes.

Mas não há como ser negada a diferença de rumos de Brasil e China, não somente no último ano, mas em suas estratégias de proteção da Propriedade Intelectual em médio e longo prazo. A China, nos parece, sucumbiu ao ditado “*se não pode vencê-los, junte-se a eles*” e, concomitantemente com a elaboração de seu arcabouço legal relativo à Propriedade Intelectual, passou a investir maciçamente em educação, tecnologia, inovação, parcerias entre o mundo corporativo e o acadêmico e em incentivos a empreendedores.

Assim, o país vem, num movimento uniforme, aperfeiçoando seu sistema de proteção e aderindo às práticas internacionais. Ao proteger a PI, o país denota claramente proteger seus próprios bens pois, atualmente, como já mencionado, a China é o primeiro depositante de patentes pela OMPI no mundo. Não é à toa que lidera a inovação mundial junto com os Estados Unidos

Por outro lado, vemos um Brasil que ainda procura remédios paliativos, que tratam superficialmente sintomas, mas não curam a doença. Com decisões e alterações legais de cunho eminentemente político e econômico, em que pese o respeito que merecem as máximas cortes do país, bem como os representantes do Poder Legislativo, o cenário apresentado em 2021, além de causar extrema desconfiança acerca da robustez da legislação em vigor, gera insegurança jurídica e não resolve os problemas estruturais do Brasil.

É efetivamente incongruente imputar, ao sistema de patentes, os prejuízos em matéria de saúde ou a qualquer outro setor no Brasil, ao nos depararmos, concomitante e usualmente, com escândalos de corrupção, mau uso e desvio de recursos públicos, desindustrialização, principalmente no que se refere à indústria 4.0, além de parques investimentos em educação e ciência.

Quando o Brasil realmente começar a visualizar a Propriedade Intelectual não como um fim em si mesmo ou um instrumento de proteção de direitos individuais, mas como um meio, uma ferramenta eficaz de desenvolvimento econômico e de comércio internacional, efetivamente investindo e fiscalizando recursos na sua promoção, as patentes e a transferência de tecnologia serão, em vez de antagônicas, partes realmente inexoráveis das políticas públicas, não somente relativas ao setor farmacêutico, mas também aos demais segmentos tecnológicos da sociedade brasileira.

Referências Bibliográficas

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais e transferência de tecnologia. Editora Forense, f. 8-11, 2010, 534 p.

FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: o caso brasileiro. Brasília: FUNAG/IPRI, 1993. 206 p. Disponível em: https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1078-protecao_de_patentes_de_produtos_farmaceuticos_o_caso_brasileiro. Acesso em: 6 set. 2022.

HAIXIA, Li. A closer look at the compensation system for the patent protection term in China. *Managing IP*. 2022. 8 p. Disponível em: <https://www.managingip.com/article/2a5d1aveddrlq9n1eb1ts/a-closer-look-at-the-compensation-system-for-the-patent-protection-term-in-china>. Acesso em: 6 set. 2022.

LU, M., et al. Pharmaceutical Intellectual Property Rights in China. In: Lu, M. (eds) *Approaching China's Pharmaceutical Market*. Springer, Cham, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-15576-0_2. Acesso em: 6 set. 2022.

SHEN, Freder. Recent updates for patent term compensation mechanism. *Kangxin Intellectual Property Lawyers*. 2021. 2 p. Disponível em: <http://en.kangxin.com/html/2/218/219/220/14133.html>. Acesso em: 6 set. 2022.

Coordenação da Revista

Ronaldo Guimarães Gueraldi

Comitê editorial

Alexandre Prado

Ana Lage

Beatriz Dornelas

Diana Marcondes de Paula

Felipe Barros Oquendo

Helena Rocha Matos

Izadora Pereira

Lourdes Maria dos Santos

Pedro Campos

Convidados Especiais

Dr. Xiuping OU

Joseph Simone

Larissa Wachholz

Lucy CHEN

Minqing SU

Panfeng WANG

Autores

Gabriel Di Blasi

Paulo Parente

Ana Beatriz Lage

Helena Rocha Matos

Patrícia Franco

Equipe de Marketing

Camila Passos da Costa

Felipe Lyra

Kleverson Fantecelle

Vinicius de Andrade

Rio de Janeiro, Brasil

Av. Presidente Wilson, 231

13º andar

Centro - CEP 20030-905

Tel.: +55 (21) 3981-0080

São Paulo, Brasil

Alameda Santos, 455

14º andar - salas 1409 e 1410

Cerqueira César - CEP 01419-000

Tel.: +55 (11) 3090-0210

DIBLASIPARENTE.COM.BR

**Di Blasi,
Parente &
Associados**