

**RETALIAÇÃO CRUZADA E PROPRIEDADE INTELECTUAL:  
O PROJETO DE LEI Nº 1893, DE 2007**

**Gustavo Starling Leonardos(\*)  
Rodrigo de Azevedo Souto Maior(\*\*)**

O IAB, na Sessão Plenária de 26/8/2009, aprovou por unanimidade Parecer que elaboramos a pedido da Comissão Permanente de Direito de Propriedade Intelectual. Este concerne à Indicação nº 14, de 2008, relativa ao Projeto de Lei nº 1893, de 2007, de autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP), que "Dispõe sobre medidas de suspensão e diluição temporárias ou extinção da proteção de direitos de propriedade intelectual no Brasil em caso de descumprimento de obrigações multilaterais por Estado estrangeiro no âmbito da Organização Mundial do Comércio". Os artigos do projeto delineiam um mecanismo legal para a efetivação das chamadas "retaliações cruzadas", previstas no Entendimento sobre Soluções de Controvérsias (DSU), regulado no Anexo 2 do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), vigente em nosso país por força do Decreto 1.533/94<sup>1</sup>.

O Brasil, sem ressalvas, aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais através do Decreto Legislativo nº 30 de 15/12/1994, e a promulgou com o Decreto nº 1.355 de 30/12/1994. O texto do Acordo conhecido como TRIPS (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) foi incorporado assim ao direito interno brasileiro em 01/01/95, reconhecendo expressamente a necessidade de novas regras e disciplinas relativas à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994, dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual e ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos. Em particular, o Artigo 64 estabeleceu que "o disposto nos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo Entendimento de Solução de Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto deste Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo".

---

<sup>1</sup> O artigo 2.II do Acordo de Marraqueche estabelece que "os acordos e os instrumentos jurídicos conexos que figuram nos Anexos 1, 2 e 3 (a seguir designados «acordos comerciais multilaterais») fazem parte integrante do presente Acordo e são vinculativos para todos os Membros".

Sob este Entendimento de Solução de Controvérsias (DSU), existe a possibilidade de retaliação comercial no mesmo tratado da OMC - GATT para produtos; GATS para serviços; TRIPS para propriedade intelectual -, ou em outro. Esta última possibilidade é chamada de retaliação cruzada, tendo caráter subsidiário e condicionado a dois fatores: (i) a ineficácia das demais opções e (ii) a suficiente gravidade das circunstâncias.

Portanto, em último caso, um Estado-membro pode suspender quaisquer das obrigações previstas nos acordos da OMC. Uma vez autorizado pelo Órgão de Solução de Controvérsias da Organização (OSC), o membro reclamante pode deixar de aplicar as regras contidas nos acordos da OMC para determinados setores do Estado-membro vencido, sem com isso incidir em violação aos compromissos assegurados no âmbito da Organização. Caso o acordo escolhido para a retaliação seja, por exemplo, o TRIPS, o membro reclamante poderá temporariamente deixar de cumprir as obrigações nele previstas sem responder perante a própria OMC pela violação ao disposto no tratado.

A retaliação cruzada foi criada em TRIPS para permitir que os países desenvolvidos eliminassem concessões nas áreas de produtos (GATT) e serviços (GATS), em retaliação à inobservância do padrão mínimo de proteção dos direitos de propriedade intelectual estabelecido neste Acordo. Contudo a retaliação cruzada vem sendo utilizada pelos países em desenvolvimento, que ameaçam eliminar concessões na área de proteção dos direitos de propriedade intelectual, para forçar o cumprimento, pelos países desenvolvidos, dos acordos da OMC nas áreas de produtos e serviços.

Até hoje, o OSC da OMC havia autorizado apenas dois outros países a fazer uso da retaliação cruzada sobre direitos de propriedade intelectual: o Equador em 2000 (contra a União Europeia, devido ao regime de importação de bananas Europeu) e Antigua e Barbuda em 2007 (contra os Estados Unidos, devido a discriminação de serviços estrangeiros de apostas on-line). Mas nem o Equador nem Antigua e Barbuda usaram efetivamente, até agora, o direito de retaliar na área de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

O Brasil venceu em 20/06/2008 a disputa com os Estados Unidos perante a OMC, devido aos subsídios norte-americanos ao algodão, e o Itamaraty anunciou que vai retaliar em até US\$ 4 bilhões as exportações norte-americanas: US\$ 3 bilhões pelos subsídios à exportação e US\$1 bilhão pelos subsídios de apoio interno. Essas cifras são objeto de grande controvérsia entre os países. Quanto à modalidade da retaliação, o Brasil pediu a retaliação nas áreas de propriedade intelectual e de serviços. A justificativa é que o valor do comércio com os EUA na área do algodão não é suficiente para a retaliação direta de US\$ bilhões.

Nesse contexto, o Projeto de Lei nº 1893, de 2007 (PL 1893/07), apresentado pelo Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP), vem detalhar um mecanismo legal para a efetivação das chamadas “retaliações cruzadas” em propriedade intelectual, conforme autorizado pelo Artigo 64 do TRIPS. O PL dispõe que (Art. 5º): “(...) o Presidente da República decretará a suspensão, diluição ou extinção da proteção de direitos de propriedade intelectual de que trata a presente Lei, objetivando, alternada ou cumulativamente” entre outras medidas: “a rejeição temporária de pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual (...); interrupção temporária do procedimento de análise desses pedidos de registro (...); o bloqueio temporário de remessas de ‘royalties’ ao exterior (...); o licenciamento compulsório desses direitos (...); a não concessão de registro para explorar economicamente o objeto da proteção da propriedade intelectual; o estabelecimento de domínio público temporário desses direitos (...); a extinção de direitos de propriedade intelectual”.

Ocorre que, não obstante o instituto da retaliação cruzada ser perfeitamente aplicável em nosso país em consonância com o Acordo TRIPS, os direitos de propriedade intelectual são garantidos pela Constituição como direitos fundamentais pelo artigo 5º, XXVII, XXVIII e XXIX:

Art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

Art. 5º, XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes

Art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Saliente-se que a Constituição não inovou, pois, além de previstos nas constituições anteriores, os direitos de Propriedade Intelectual são também amplamente resguardados pelas declarações e convenções internacionais sobre direitos humanos<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo XXVII, determina que “toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor”. De igual maneira, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, salienta que toda pessoa tem direito de ser protegida em seus interesses morais e materiais, no que se refere às invenções, obras literárias, científicas ou artísticas de sua autoria. Nesse mesmo sentido dispõem o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações

É certo que tais direitos, ainda que constantes entre as garantias fundamentais, não são absolutos. Seu conteúdo é delineado pela legislação infraconstitucional, que também pode limitá-lo em vista do interesse público e da função social desses direitos. De fato, a cláusula finalística “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” do inciso XXIX é um verdadeiro vetor interpretativo do sistema de propriedade intelectual, que deve permear toda criação e interpretação de normas relativas à matéria.

J. J. Canotilho explica que as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias fundamentais estão sujeitas a uma série de requisitos restritivos, denominando-os “restrições às restrições” ou “limites aos limites”<sup>3</sup>, que visariam a evitar a aniquilação dos direitos, liberdades e garantias através das leis restritivas. Entre tais requisitos, destaca-se o princípio da proibição ao excesso, pelo qual as limitações devem ser adequadas, necessárias e proporcionais. Adequadas no sentido de a medida restritiva ser apta a atingir os objetivos por ela pretendidos; necessárias no sentido de inexistir meio menos gravoso para o atingimento dos fins visados; e proporcionais no sentido de exigirem uma ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, de modo a constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos<sup>4</sup>.

Este último requisito, chamado de proporcionalidade em sentido estrito, é especialmente relevante para a presente análise. Também conhecido como princípio da justa medida, importa que uma lei restritiva, ainda que adequada e necessária, será inconstitucional sempre que adotar cargas coativas de direitos, liberdades e garantias “desmedidas, desajustadas, excessivas ou desproporcionais em relação aos resultados obtidos”<sup>5</sup>.

No caso específico do artigo 5º, XXIX, da Constituição, o legislador constituinte fez questão de esclarecer que a criação de direitos de propriedade intelectual é feita com vistas ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Toda limitação a tais direitos deve ter seus fins medidos em face desta cláusula finalística, sendo certo que apenas em casos de premente interesse público, tais garantias constitucionais poderão ser mitigadas pelo legislador ordinário.

---

Unidas - PIDESC, de 16 de dezembro de 1966, promulgado em nosso país pelo decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, e o Protocolo de São Salvador, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, promulgado pelo Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999, que veio complementar o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos).

<sup>3</sup> CANOTILHO, J.J. GOMES. Direito Constitucional. *Direito Constitucional e teoria da Constituição*. Coimbra: Almedina, 2003, p. 451.

<sup>4</sup> BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da constituição*. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 219 e 220.

<sup>5</sup> CANOTILHO, J.J. GOMES. *Op. cit.*, p. 457.

O maior exemplo disso talvez seja a previsão de licenças compulsórias para os casos de uso abusivo do direito de patentes ou do uso insuficiente de seu objeto, ou ainda nos casos de emergência nacional ou interesse público. Nesses, que são os casos de intervenção mais drástica na propriedade intelectual, a licença apenas será concedida quando a finalidade do direito estiver sendo pervertida pelo titular ou quando o interesse público exigir. Nesse caso, não haverá desajuste entre os fins da norma que autoriza o licenciamento compulsório – qual seja garantir que o direito de propriedade intelectual seja utilizado com vistas ao interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país – e a limitação imposta ao direito fundamental<sup>6</sup>.

O princípio da proporcionalidade, como se pode ver, atua como mecanismo de limitação e controle da atuação do legislador infraconstitucional. Ainda segundo a doutrina de J.J. Canotilho:

“A Constituição, ao autorizar a lei a restringir direitos, liberdades e garantias, de forma a permitir ao legislador a realização de uma tarefa de concordância prática justificada pela defesa de outros bens ou direitos constitucionalmente protegidos, impõe uma clara vinculação ao exercício dos poderes discricionários do legislador. Em primeiro lugar, entre o fim da autorização constitucional para uma emanção de leis restritivas e o exercício do poder discricionário por parte do legislador ao realizar esse fim deve existir uma inequívoca conexão material de meios e fins. Em segundo lugar, no exercício do seu poder ou liberdade de conformação dos pressupostos das restrições de direitos, liberdades e garantias, o legislador está vinculado ao princípio material da proibição do excesso<sup>7</sup>”.

Qualquer limitação infraconstitucional aos direitos de propriedade intelectual - assegurados como cláusula pétrea pela CRFB -, (i) só pode ser feita para a defesa de outros bens ou direitos constitucionalmente protegidos e (ii) deve observar uma dupla limitação. Por um lado, deve existir uma conexão entre a medida restritiva e os fins constitucionalmente previstos que autorizariam essa limitação. No caso dos ativos de propriedade intelectual, a Constituição expressamente determinou que sua regulação, incluindo limitações, respeitaria o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Deve haver, portanto, correlação entre a medida restritiva e esta cláusula finalística expressa no inciso XXIX, do artigo 5º da Constituição. Por outro lado, o legislador ordinário deve respeitar a proporcionalidade, aferir a adequação e necessidade da norma, bem como ponderar o ônus imposto pela limitação e o benefício trazido por ela. Em suma, deve-se evitar, como disse J. J. Canotilho, a “aniquilação dos direitos, liberdades e garantias através das leis restritivas”.

---

<sup>6</sup> Ainda assim, no licenciamento compulsório de patentes, note-se, não há expropriação, mas mera mitigação do direito, com a concessão da licença independentemente da vontade do titular.

<sup>7</sup> *Op. Cit.* pp. 457 e 458.

Frente às considerações acima, vê-se que ao procurar efetivar retaliação cruzada as disposições do PL 1893/07 não guardam harmonia com o texto constitucional brasileiro em nenhum dos sentidos acima expostos. As medidas propostas – **por visarem efetivar decisões de natureza meramente comercial em área distinta** – não guardam conexão com a finalidade insculpida no inciso XXIX do art. 5º da CRFB, entrando em frontal linha de colisão com o dispositivo. Como se apreende da leitura da justificativa do referido projeto de lei, seu objetivo é a criação de mecanismos para “promover e valorizar a celeridade na implementação das decisões do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comercial que tenham sido favoráveis ao Estado brasileiro”. Por mais nobre que sejam tais objetivos, não podem sobrepujar expressa garantia constitucional, limitada apenas, como visto, quando em vista do interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

De fato, o referido Projeto de Lei, em seu artigo 5º, enumera os mecanismos de “suspensão, diluição ou extinção da proteção de direito de propriedade intelectual”, que serão usados como forma de pressão comercial para a adequação de um outro membro da OMC ao recomendado pelo OSC. Todos esses mecanismos representam, em maior ou menor medida, limitações aos direitos de propriedade intelectual garantidos pelo art. 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, da Constituição. Nenhum deles, todavia, se vincula ao interesse público ou ao uso da propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país ou qualquer função social desses direitos. Os direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5º da Constituição não podem ser limitados senão em face da expressa finalidade prevista pela Carta Magna.

Por outro lado, ainda que não houvesse esta direta violação, a limitação dos direitos assegurados pelo artigo 5º, incisos XXVII e XXIX, da Constituição nos termos do PL 1893/07 seguiria ofendendo a proporcionalidade em sentido estrito. Foi opção do constituinte originário fazer constar a propriedade intelectual entre os direitos e garantias fundamentais. Esta opção política não é afetada pela previsão de retaliações cruzadas pelo DSU que aqui pode se dar em outras áreas de produtos e serviços, até porque, ao contrário de Antigua e Barbuda ou mesmo do Equador, o Brasil tem uma economia grande e diversificada o suficiente para fornecer opções melhores que a restrição e extinção de direitos de propriedade intelectual.

A constituição brasileira não pode ser dobrada pela decisão de um órgão da OMC; essas decisões e as normas em que se fundamentam, para serem aplicáveis no Brasil, devem amoldar-se à nossa ordem constitucional, que assegura expressa proteção aos direitos de propriedade intelectual. Qualquer entendimento diverso sacrificaria um bem elevado à categoria de direito fundamental em benefício de um ônus não-condizente com tal prejuízo.

Dessa forma, a aplicação da chamada retaliação cruzada sob a chancela do DSU pode até não ferir o TRIPS, posto que feita no âmbito da própria OMC, mas, se dirigida no Brasil contra os direitos de propriedade intelectual, viola a Constituição da República, o que é severamente mais grave.

**(\*) Advogado, Sócio de Momsen, Leonardos & Cia. Membro da Comissão Permanente de Direito da Propriedade Intelectual do IAB. Ex-Presidente da ABPI- Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (2004/7), ex-Consultor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Genebra, Mestre em Direito Comparado pela George Washington University.**

**(\*\*) Advogado de Momsen, Leonardos & Cia, Mestre em Direito Internacional pela UERJ.**

**\* O texto publicado não reflete necessariamente o posicionamento do IAB**