

EDSON BEAS RODRIGUES JR.

**ACESSO AO CONHECIMENTO**  
e os Testes dos Três Passos  
dos Direitos de Autor, de Marca,  
de Patente e de Desenho Industrial

EDITORA ● SINGULAR

São Paulo  
2013

# Sumário

---

---

Agradecimentos.....	7
Lista de Figuras e Quadros.....	17
Lista de Siglas e Abreviaturas.....	19
INTRODUÇÃO – Relação entre desenvolvimento sustentável e acesso ao conhecimento.....	23
Acesso a tecnologias .....	29
Acesso aos conhecimentos cristalizados em obras literárias e científicas .....	31
Acesso à forma plástica ornamental de bens duráveis .....	32
Acesso aos sinais identificadores de empresas e de seus produtos e serviços....	33
Papel dos direitos de propriedade intelectual na restrição do acesso ao conhecimento.....	33
Exceções à propriedade intelectual e os testes dos três passos .....	38
Abordagem metodológica.....	54
PARTE I – O CONTEÚDO NORMATIVO DOS TESTES DOS TRÊS PASSOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	
CAPÍTULO 1 – As normas costumeiras de interpretação dos tratados e os testes dos três passos da propriedade intelectual .....	59
1.1 Introdução.....	59
1.2 Sentido comum atribuível aos termos do tratado.....	62
1.3 Princípio da boa-fé .....	64
1.3.1 Princípio da efetividade na interpretação dos tratados.....	65
1.3.2 Doutrina do abuso de direito.....	67
1.4 Objetivos da OMC e do Acordo TRIPS .....	71
1.4.1 Objetivos gerais do sistema OMC .....	73
1.4.2 Objetivos do Acordo TRIPS indicados em seu texto.....	74
1.4.3 Art. 8.º do Acordo TRIPS e os princípios reitores das cláusulas gerais de exceção.....	76
1.4.3.1 Objetivos perseguidos pelas exceções aos DPIs .....	77
1.4.3.2 O critério de necessidade.....	79
1.4.3.2.1 A transformação do critério de necessidade em um teste de proporcionalidade: o papel da jurisprudência do GATT 1994 .....	87

1.4.3.2.1.1	Possível influência da jurisprudência europeia e interamericana de direitos humanos .....	95
1.4.3.2.2	O critério de necessidade no contexto do art. 8.º do Acordo TRIPS .....	99
1.4.3.3	O critério de compatibilidade do art. 8.º do Acordo TRIPS .....	101
1.4.3.3.1	Obrigações adicionais que devem ser observadas pelas exceções aos direitos autorais .....	103
1.4.3.3.2	Obrigações adicionais que devem ser observadas pelas exceções ao direito conferido por marcas comerciais .....	104
1.4.3.3.3	Obrigações adicionais que devem ser observadas pelas exceções aos direitos conferidos por desenhos industriais .....	105
1.4.3.3.4	Obrigações adicionais que devem ser observadas pelas exceções aos direitos conferidos por patentes .....	105
1.4.3.3.4.1	Garantia de proteção a todas as categorias de invenções que devem ser tuteladas por todos os Membros da OMC .....	105
1.4.3.3.4.2	Respeito ao termo de proteção mínima das patentes .....	106
1.4.3.3.4.3	Respeito ao espaço ocupado pelo sistema de licenciamento compulsório .....	106
1.4.3.3.4.4	Princípio da não discriminação com base na origem nacional, no setor tecnológico e no modo de exploração da invenção .....	108
1.5	Contexto das cláusulas gerais de exceção do Acordo TRIPS .....	112
1.5.1	Acordos interpretativos e práticas estatais subsequentes .....	114
1.5.2	Regras do direito internacional aplicáveis às relações entre as partes .....	116
1.5.2.1	Princípio da proporcionalidade .....	121
1.6	Meios suplementares de interpretação .....	127
CAPÍTULO 2 – O conteúdo normativo das cláusulas gerais de exceção das marcas comerciais, dos desenhos industriais e das patentes .....		131
2.1	Introdução .....	131
2.2	O art. 30 do Acordo TRIPS segundo <i>Canada – Pharmaceutical Patents</i> .....	131
2.2.1	Primeira etapa do teste do art. 30 .....	133
2.2.2	Segunda etapa do teste do art. 30 .....	135
2.2.3	Terceira etapa do teste do art. 30 .....	137
2.2.4	Obstáculos criados por <i>Canada – Pharmaceutical Patents</i> .....	138
2.3	Reconstruindo o sentido do art. 30 a partir das regras da CVDT .....	140

2.3.1	Primeira etapa.....	140
2.3.2	Segunda etapa.....	143
2.3.3	Terceira etapa.....	147
2.3.4	Sumário do conteúdo do art. 30 do Acordo TRIPS quando interpretado a partir das regras da CVDT.....	149
2.4	Teste de avaliação da legitimidade das exceções aos direitos conferidos por marcas comerciais (art. 17).....	151
2.5	Teste de avaliação da legitimidade das exceções aos direitos conferidos por desenhos industriais (art. 26.2).....	158
CAPÍTULO 3 – O conteúdo normativo das cláusulas gerais de exceção dos direitos autorais.....		161
3.1	Introdução.....	161
3.2	O art. 13 do Acordo TRIPS segundo <i>US – Section 110(5) Copyright Act</i> .....	165
3.2.1	As exceções devem se circunscrever a determinados casos especiais.....	166
3.2.2	As exceções não devem atentar contra a exploração normal das obras ..	167
3.2.3	As exceções não devem causar um prejuízo injustificado aos interesses legítimos dos titulares de direitos autorais.....	169
3.2.4	Por que o <i>US – Section 110(5) Copyright Act</i> é legalmente irrelevante para futuros litígios?.....	170
3.3	Reinterpretando os arts. 13 do Acordo TRIPS e 9(2) da Convenção de Berna em conformidade com as normas costumeiras de interpretação dos tratados..	173
3.3.1	Primeira etapa.....	173
3.3.2	Segunda etapa.....	176
3.3.3	Terceira etapa.....	184
3.3.4	Subsídios oferecidos pelos registros da Conferência de Revisão de Estocolmo.....	188
Comentários conclusivos a respeito da primeira parte.....		199

PARTE II – COLOCANDO À PROVA A CAPACIDADE DOS TESTES  
DOS TRÊS PASSOS DE AMPLIAR O ACESSO AO CONHECIMENTO

CAPÍTULO 4 – As patentes e as exceções de P&D e de teste diagnóstico.....		209
4.1	Introdução.....	209
4.2	Obstáculos criados pelas patentes do setor biotecnológico para o progresso científico e tecnológico.....	216
4.2.1	Problemas gerados pelas patentes incidentes sobre invenções genéticas.	216
4.2.2	Patentes incidentes sobre genes associados a enfermidades e testes genéticos.....	222
4.2.3	Genes e recursos únicos.....	226
4.2.4	Ferramentas de pesquisa.....	227
4.2.4.1	Definição.....	227

4.2.4.2	Problemas criados pelo patenteamento de ferramentas de pesquisa .....	228
4.2.5	Tragédia dos anticomuns.....	233
4.2.6	<i>Royalties</i> excessivos .....	234
4.3	Papel das exceções de pesquisa na conservação da liberdade científica e tecnológica.....	235
4.4	Exceções de pesquisa adotadas por alguns Membros da comunidade internacional.....	239
4.5	As exceções de P&D e de teste diagnóstico .....	248
4.5.1	Regras gerais aplicáveis às exceções de P&D e de teste diagnóstico.....	251
4.5.1.1	Regra I: caráter cogente das exceções .....	251
4.5.1.2	Regra II: obrigação de informar .....	252
4.5.1.3	Regra III: garantia de acesso aos materiais biológicos.....	252
4.5.1.4	Regra IV: banimento de reivindicações e cláusulas de longo alcance .....	252
4.5.1.5	Regra V: organização de gestão coletiva de patentes .....	254
4.5.1.6	Regra VI: desburocratização do procedimento de concessão de licenças compulsórias .....	257
4.5.1.6.1	Licenciamento compulsório de ferramentas de pesquisa únicas .....	258
4.5.1.6.2	Licenciamento compulsório de patentes dependentes .....	260
4.5.2	Exceção de P&D – 1.ª parte: usos dirigidos à geração de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas invenções .....	261
4.5.3	Exceção de P&D – 2.ª parte: usos científicos e humanitários.....	264
4.5.4	Exceção de P&D – 3.ª parte: invenções duais, quando utilizadas como ferramentas de pesquisa .....	265
4.5.4.1	Tratamento diferenciado e remuneração escalonada .....	268
4.5.5	Exceção de P&D – 4.ª parte: ferramentas de pesquisa únicas .....	270
4.6	Avaliação da legalidade da exceção de P&D .....	272
4.6.1	Primeira etapa: avaliação do caráter limitado da exceção de P&D.....	272
4.6.2	Segunda etapa: avaliação da razoabilidade da interferência provocada pela exceção de P&D.....	274
4.6.2.1	Propostas de exceções regidas pelo sistema de licenciamento compulsório .....	275
4.6.2.2	Propostas baseadas no teste de <i>fair use</i> .....	278
4.6.2.3	Propostas de exceção <i>sui generis</i> .....	281
4.6.2.3.1	Proposta de Janice Mueller.....	281
4.6.2.3.2	Proposta de Rochelle Dreyfuss .....	282

4.6.2.3.3 Proposta de Rebecca Eisenberg .....	285
4.6.2.4 Conclusões sobre as propostas examinadas.....	286
4.6.3 Terceira etapa: avaliação da razoabilidade dos prejuízos provocados pela exceção de P&D .....	287
4.7 A exceção de teste diagnóstico e seu funcionamento.....	289
4.8 Avaliação da legalidade da exceção de teste diagnóstico em face do art. 30 do Acordo TRIPS.....	293
4.8.1 Primeira etapa: avaliação do caráter limitado da exceção de teste diagnóstico.....	293
4.8.2 Segunda etapa: avaliação da razoabilidade da interferência provocada pela exceção de teste diagnóstico .....	296
4.8.2.1 Proposta de Lynn Rivers .....	296
4.8.2.2 Propostas baseadas em um esquema de licenciamento compulsório .....	296
4.8.3 Terceira etapa: avaliação da razoabilidade dos prejuízos provocados pela exceção de teste diagnóstico.....	297
CAPÍTULO 5 – Direito de marcas e a exceção de paródia e crítica .....	299
5.1 Introdução.....	299
5.2 Alguns casos envolvendo conflitos entre direitos de marca e a liberdade de expressão .....	303
5.2.1 Caso South African Breweries.....	303
5.2.2 Caso Areva .....	307
5.2.3 Caso Esso França.....	310
5.2.4 Caso Cigarros Camel .....	312
5.2.5 Caso Danone.....	313
5.2.6 Caso Guaraná Power.....	315
5.2.7 Caso Comitê Olímpico Brasileiro .....	317
5.2.8 Caso Tata Sons Índia.....	319
5.2.9 Caso Johnnie Walker/João Andante .....	322
5.2.10 Lições ensinadas pelos casos.....	324
5.3 A exceção de paródia e crítica .....	329
5.3.1 Avaliação da legalidade da exceção de paródia e crítica .....	332
CAPÍTULO 6 – Desenhos industriais e a exceção de reparação.....	337
6.1 Introdução.....	337
6.2 Caso ANFAPE .....	340
6.2.1 A resposta da SDE .....	343
6.2.2 Esforços para reverter a decisão da SDE .....	350

6.3 Proposta europeia de exceção de reparação .....	359
6.4 Avaliação da legalidade da proposta de exceção de reparação .....	364
6.4.1 Primeira etapa.....	364
6.4.2 Segunda etapa .....	365
6.4.3 Terceira etapa .....	368
CAPÍTULO 7 – Direitos Autorais e a Exceção de Ensino para Estudantes e Pesquisadores Carentes.....	371
7.1 Introdução.....	371
7.2 A LDA de 1998 e a ampliação do escopo dos direitos autorais.....	377
7.2.1 A ambígua exceção de cópia privada do ordenamento jurídico brasileiro ....	381
7.2.2 A resposta da sociedade e do governo do Brasil às dificuldades criadas pela exceção de cópia privada.....	387
7.3 A exceção de ensino para estudantes e pesquisadores carentes.....	393
7.3.1 Avaliação da legalidade da exceção para fins educacionais .....	397
7.3.1.1 Aferição do carácter especial da exceção.....	397
7.3.1.2 Avaliação da capacidade da exceção de conflitar com a exploração normal das obras afetadas.....	400
7.3.1.3 Aferição do carácter justificável dos prejuízos produzidos pela exceção.....	401
Comentários conclusivos a respeito da segunda parte.....	403
CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	415
ANEXO – Declaração para uma Interpretação Equilibrada do “Teste dos Três Passos” do Direito de Autor.....	421
Bibliografia .....	429
Relatórios do GATT e da OMC.....	465
Decisões Judiciais Nacionais e Estrangeiras .....	467
Decisões e Pareceres de Cortes Internacionais .....	471

## Lista de Figuras e Quadros

---

---

Figura 1: Variação de Sequência de DNA Pode Alterar o Formato e a Função da Proteína Transcrita.....	219
Figura 2: Alteração da Sequência de DNA Pode Levar à Transcrição de Proteínas Causadoras de Enfermidades.....	220
Quadro 1: As Funções das Cláusulas Gerais de Exceção do Acordo TRIPS.	48
Quadro 2: As Cláusulas Gerais de Exceção do Acordo TRIPS.....	49
Quadro 3: O Conteúdo Normativo do Art. 30 do Acordo TRIPS .....	150
Quadro 4: Função e Conteúdo Normativo das Cláusulas Gerais de Exceção dos Direitos Autorais.....	196