

PLMJ

Partilhamos a Experiência. Inovamos nas Soluções.

Abril 2013

PROPRIEDADE INTELECTUAL, MARCAS E PATENTES

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA CHINA - OS RESULTADOS DAS POLÍTICAS DE INOVAÇÃO

Em 2011, registou-se um total de 1.141.785 pedidos de registo de marcas na China, num crescimento de 32,14% numa base anual. Este volume de pedidos de registo foi nada mais nada menos do que o dobro do registado em 2008, o que levou a China a classificar-se no primeiro lugar mundial por 10 anos consecutivos.

AUMENTO DO REGISTO DE PATENTES, MARCAS E BENS PROTEGIDOS POR DIREITOS DE AUTOR ⁽¹⁾

Os diversos planos e a panóplia de medidas insertas nos mesmos já descritos produziram resultados práticos, nomeadamente o aumento dos pedidos de registo de patentes, de marcas e da protecção por direitos de autor, designadamente de bens como o *software*.

No que respeita aos pedidos de **registo de patentes**, em 2011 a China classificou-se em primeiro lugar, à frente dos EUA e do Japão.

Com efeito, os pedidos de registo de patentes na China apresentaram um crescimento rápido, registando-se um total de 1.633.000 pedidos. Por outro lado, os processos de exame e conclusão de patentes pelo SIPO (*State Intellectual Property Office* - Gabinete Estadual de Propriedade Intelectual) mantiveram um crescimento constante: 271.202 patentes de invenção, 443.676 patentes para modelos de utilidade e 502.828 patentes para desenhos industriais foram alvo de exame substantivo, registando-se um crescimento, numa base anual, de 14,3%, 14,6% e 14,2%, respectivamente.

Concomitantemente, as autoridades administrativas chinesas resolveram em 2011

um total de 3.017 casos sobre patentes, num crescimento anual de 65,5%.

As estatísticas do SIPO revelam que havia 2.740.000 patentes válidas em 2012, o que representa um crescimento de 23,6% relativamente ao ano anterior e inclui 697.000 novas invenções, num crescimento de 23,4% por referência a 2011, 1.121.000 modelos de utilidade válidos e 922.000 desenhos válidos. 351.000 invenções provieram da China continental, o que representa 50,4% do total. No ano de 2012, havia 2,37 patentes por cada dez mil habitantes do território continental ⁽²⁾.

No que concerne às marcas, registou-se, em 2011, um total de 1.416.785 pedidos de registo na China, num crescimento de 32,14% numa base anual. Este volume de pedidos de registo foi nada mais nada menos do que o dobro do registado em 2008, o que levou a China a classificar-se no primeiro lugar mundial por 10 anos consecutivos. Em 2011 registaram-se ainda 42.270 pedidos de registo de marcas internacionais dos quais 2.149 foram apresentados pela China que assim se classificou em sétimo lugar no contexto mundial.

Por outro lado, os organismos da administração para a indústria e comércio (AICs), investigaram e dirimiram em

1) China's Intellectual Property Protection in 2011, disponível em http://www.cipnews.com.cn/showArticle_syzk.asp?Articleid=23701 e International IP Law Firms – Connecting International IP Firms with China, Hurrymedia, Edição de 2012, pp. 74 a 76

2) Pequim promete aumentar esse número para 3,3 patentes por cada dez mil habitantes em 2016. *In Le Monde*, edição de 2 de Outubro de 2012, Caderno “éco&entreprise”, p. 5.

As estatísticas do SIPO revelam que há 2.740,000 patentes válidas em 2012, o que representa um crescimento de 23,6% relativamente ao ano anterior e inclui 697,000 novas invenções, num crescimento de 23,4% por referência a 2011.

2011 79.021 casos de violação de marcas, num crescimento anual de 41,02%.

Quanto à matéria de direitos de autor, de assinalar a revisão da Lei dos Direitos de Autor em 2011, após 20 anos de pressão de todos os sectores da sociedade para que a Lei fosse alterada de forma a adequar-se à transformação social e económica e à crescente concorrência no domínio da propriedade intelectual. Esta revisão revela-se particularmente auspiciosa, pelo que há grandes expectativas quanto aos resultados da mesma. As três principais razões apontadas como justificação da necessidade desta revisão foram (1) as limitações da lei decorrentes do facto de a mesma ter sido publicada no contexto de uma economia planificada; (2) o facto do sistema vigente de direitos de autor ter revelado fraca capacidade de adaptação ao desenvolvimento das novas tecnologias e à banalização do uso da internet e, finalmente, (3) o facto de a China enfrentar uma evolução contínua das normas de protecção internacional dos direitos de autor em paralelo com o aprofundamento da globalização económica.

Refira-se ainda, a este propósito, que em 2011 o volume de software cuja protecção por direito de autor é registada (©) atingiu

o total de 109.300, o que representa um crescimento anual de 33,4%.

O CRESCENTE NÚMERO DE PROCESSOS E DECISÕES JUDICIAIS

Uma das principais mudanças registadas foi o aumento exponencial do número de litígios sobre propriedade intelectual levados aos Tribunais chineses ⁽³⁾.

Com efeito, de acordo com o próprio Presidente do Supremo Tribunal do Povo, o julgamento da propriedade intelectual é cada vez mais importante à medida que a economia cresce e a sociedade se moderniza ⁽⁴⁾.

Embora esta realidade não seja ainda plenamente reconhecida pela Doutrina estrangeira ⁽⁵⁾, a verdade é que, de acordo com dados oficiais do Supremo Tribunal do Povo, o panorama da propriedade intelectual nos tribunais chineses, no final de 2011, era bastante positivo ⁽⁶⁾: Os tribunais locais aceitaram 59.612 novos casos, mais 38,86% do que em 2010 e 5.707 processos-crime relacionados com propriedade intelectual, 42,96% mais que em 2010. O número de casos complexos e de novos casos também aumentou e, bem assim, os casos envolvendo partes estrangeiras. Aumentou ainda o número de situações em que as normas legais se revelaram demasiado genéricas e, nessa medida, os tribunais chineses não tiveram outra opção que não concretizar a lei, definindo os seus limites.

Por outro lado, o estímulo à “inovação” acima mencionado conduziu à exigência crescente de proteger as inovações dos respectivos proprietários, de onde, por sua vez, resultou um aumento do número de casos sobre **patentes**. O aumento da presença de partes estrangeiras envolvidas em litígios, julgamentos e sentenças sobre patentes

atraíram mais atenção internacional.

Aliás, mais do que dirimir litígios, os tribunais já revelaram ter um papel imprescindível na própria densificação e concretização da lei: concretamente no que respeita à matéria das patentes, o Supremo Tribunal da República Popular da China emitiu um conjunto de regras e linhas orientadoras para a implementação da Lei sobre Patentes de 2008. Estas regras determinam, por exemplo, a forma de quantificar os danos sofridos pelo lesado (e, em particular, os danos resultantes da violação dos direitos do titular de uma patente), matéria não contemplada na referida Lei ⁽⁷⁾.

Paralelamente, em resultado da crescente sensibilização das empresas para a necessidade de criarem e protegerem as suas próprias marcas, mais uma das medidas incluídas nos planos supra referidos, o número de casos sobre a atribuição e a validação de **marcas** aumentou consideravelmente.

Também os litígios relacionados com **direitos de autor** aumentaram continuamente, como resultado do florescimento das indústrias criativas. Aliás, os casos sobre direitos de autor representaram em 2011 metade do volume total dos casos relacionados com a propriedade intelectual, sendo os casos relacionados com a Internet os mais proeminentes.

No que respeita à concorrência desleal, a aplicação dos princípios gerais vertidos na “Lei Anti-Concorrência Desleal” consolidou-se e comportamentos antes aceites como lícitos começaram a ser contestados com a entrada em vigor da “Lei Anti-Monopólio”. Os tribunais receberam mesmo “casos teste”, nos quais o processo foi iniciado não para dirimir interesses privados reais mas para testar ou desafiar os limites da lei. Tais

3) A jurisprudência sobre questões de propriedade intelectual dos tribunais chineses, está disponível em www.lawinfochina.com, site com traduções para inglês de leis, jurisprudência e outra informação legal chinesa.

4) Livro Branco sobre a protecção da propriedade intelectual pelos tribunais chineses em 2011, 20 de Abril de 2012, disponível em <http://www.lawinfochina.com/Display.asp?x?id=90&lib=dbref&subject=1&keyTitle=chinese courts&keyCTitle=>

5) Estudos quantitativos sobre os mais recentes casos de violações de direitos de autor, marcas e patentes, revelam que a China se tornou numa sociedade litigiosa e que há mais casos contenciosos sobre propriedade intelectual na China do que nos Estados Unidos. (...) Ainda assim, estas novas tendências chinesas no que respeita a direitos de propriedade intelectual não foram ainda reconhecidas na literatura académica nem na imprensa popular”, XUANG-THAO NGUYEN, “The China We Hardly Know: Revealing the New China’s Intellectual Property Regime”, Saint Louis University Law Journal, p. 1, disponível em http://slu.edu/Documents/law/Law%20Journal/Archives/Nguyen_Article.pdf. (tradução livre).

6) Livro Branco sobre a protecção da propriedade intelectual pelos tribunais chineses em 2011, op. cit.

7) Chinese Intellectual Property and Technology Laws, op. cit. pp. 3-4.

Os tribunais chineses têm-se revelado relutantes em conceder medidas cautelares, determinando apenas o pagamento de uma indemnização, o que torna a China num fórum pouco atractivo para os gigantes internacionais de patentes que utilizam a ameaça da medida cautelar como meio de conseguir dinheiro das empresas que fabricam os produtos.

casos têm recebido bastante atenção por parte da opinião pública chinesa.

Seguindo o princípio da “Mediação enquanto Prioridade e Combinação de Mediação e Julgamento” no âmbito da resolução de litígios, os tribunais tentaram ponderar tais duas realidades e têm vindo a conceber um mecanismo de resolução de litígios que combina processos judiciais e não judiciais, promovendo “Mais Mediação” (da tiaojie) que inclui “mediação do povo”, mediação administrativa e mediação judicial.

Com efeito, a mediação parece ser uma ferramenta bastante eficaz para a resolução de litígios na China: em 2011, 72,72% dos casos relacionados com aspectos da propriedade intelectual, junto dos tribunais de primeira instância foram retirados após a mediação, numa taxa 4.13% superior ao que havia sucedido em 2010.

Apesar desta realidade extremamente positiva no domínio da presença da propriedade intelectual na função jurisdicional da China, alguns autores notam uma ausência flagrante de titulares de direitos de propriedade intelectual estrangeiros enquanto litigantes perante os tribunais chineses ⁽⁸⁾.

Esta ausência será porventura ainda mais intrigante se recordarmos que os detentores de direitos de propriedade intelectual estrangeiros têm sistematicamente criticado as violações desses direitos que ocorrem na China.

Xuang-Thao Nguyen sugere que tal fenómeno poderá talvez ser explicado pelas já antigas e persistentes suposições relativamente à pirataria na propriedade intelectual chinesa, suposições estas que impedirão a comunidade internacional, sobretudo o mundo ocidental e em particular, os Estados Unidos, de reconhecer as recentes alterações drásticas ocorridas na China no que respeita à execução judicial dos direitos de propriedade intelectual ⁽⁹⁾.

Por outro lado, há autores que notam, com alguma estranheza, o paradoxo da ausência de litigância na China sobre as patentes relacionadas com os smartphones, em contradição com o que se passa no resto do mundo, quando aquele país constituiria em teoria um campo de batalha ideal neste domínio dada a extensão do mercado chinês (provavelmente, o maior no mundo) e as suas potencialidades no campo deste tipo de tecnologias ⁽¹⁰⁾.

São apontadas como possíveis causas deste fenómeno o carácter ainda relativamente precoce do sistema de patentes chinês, estabelecido apenas por volta de 1985; a desconfiança ou falta de familiaridade que as empresas

internacionais sentirão em relação ao sistema judicial do país, também porque os tribunais chineses se têm revelado relutantes em conceder medidas cautelares, determinando apenas o pagamento de uma indemnização, o que torna a China num fórum pouco atractivo para os gigantes internacionais de patentes, que utilizam a ameaça da medida cautelar como meio de conseguir dinheiro das empresas que fabricam os produtos. Para algumas empresas, um outro desincentivo à propositura de acções judiciais na China poderá ser a ameaça de virem a ser alvo de outras acções em países estrangeiros. Com efeito, tal como os casos recentes sobre patentes relacionadas com telemóveis têm demonstrado, quando uma empresa bem posicionada no mercado se vê confrontada como um processo judicial, frequentemente responde através da propositura de uma outra acção noutra jurisdição, situação particularmente melindrosa para as empresas chinesas que, na sua maioria, têm portfólios de patentes limitados.

Todavia, os mesmos autores prevêem que as razões para esta “inactividade” poderão não durar muito mais tempo, tendo em conta que, com a evolução recente, as empresas chinesas tornam-se cada vez mais em forças competitivas difíceis para os actores de patentes instalados. Com efeito, a explosão do número de registos de patentes na China e dos pedidos de registo de patentes estrangeiras empreendidos pelas empresas chinesas poderá significar que este país se está a “armar para a guerra” ⁽¹¹⁾.

8) XUANG-THAO NGUYEN, “The China We Hardly Know: Revealing the New China’s Intellectual Property Regime”, Saint Louis University Law Journal, disponível em http://slu.edu/Documents/law/Law%20Journal/Archives/Nguyen_Article.pdf, p. 1.

9) *Id.*, p. 6

10) NICHOLAS FOX, WILLIAM CORBETT (Simmons & Simmons LLP) and SIMON XU (Fangda Partners), “China: the next front in global patent wars?”, Intellectual Property Magazine, Março de 2012, pp. 23 e 24.

11) *Ibid.*

A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte **Manuel Lopes Rocha** (Manuel.lopesrocha@plmj.pt) ou **Carolina Leão d’Oliveira** (carolina.leaooliveira@plmj.pt)

