

# RECHT & STEUERN

NEWSLETTER



Deutsch-Brasilianische  
Industrie- und Handelskammer  
Câmara de Comércio e Indústria  
Brasil-Alemanha



BHERING  
ADVOGADOS



Stüssi-Neves  
Advogados

Lefosse

MACHADO  
ASSOCIADOS

FCR Law / Fleury Coimbra  
& Rhenberg Advogados

PN  
ST Pacheco Neto  
Sanden Teisseire  
Advogados

SONIA  
MARQUES  
DÖBLER  
ADVOGADOS

Rödl & Partner

Sperling Advogados

## Jüngste Entwicklungen im geistigen Eigentum in Brasilien

Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es eine Reihe von Veränderungen mit weitreichenden Folgen für das Gebiet des geistigen Eigentums in Brasilien. Das Ziel dieses kurzen Artikels besteht darin, einige der wichtigsten Neuerungen darzustellen, die in dieser Zeit stattgefunden haben.

Von politischer Seite ist vor allem die „Nationale Strategie für Geistiges Eigentum“ (ENPI) hervorzuheben, die insgesamt 210 Maßnahmen umfasst. Besagte Strategie wurde von der „Interministeriellen Gruppe für Geistiges Eigentum“ (GIPI) erarbeitet, die ihrerseits dem brasilianischen Wirtschaftsministerium untersteht, und durch die Bundesverordnung Nr. 10.886 vom 8. Dezember 2021 genehmigt. Sie enthält Detailregelungen, die für einen Zeitraum von 10 Jahren gelten (von 2021 bis 2030), und legt mehrere Leitprinzipien fest, wozu unter anderem **(i)** die strategische Nutzung von Geistigem Eigentum in der öffentlichen Politik zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung, **(ii)** die Agilität in IP-Verfahren, **(iii)** die Balance zwischen IP, Wettbewerb und gesellschaftlichen Interessen, und **(iv)** die Gewährleistung von Rechtssicherheit, Transparenz und Vorhersehbarkeit in IP-Angelegenheiten gehören.

Eine andere löbliche Initiative war in diesem Zusammenhang die des brasilianischen „Nationalrats zur Bekämpfung von Piraterie und Verstößen gegen geistige Eigentumsrechte“ (CNCP), der im Dezember 2021 im Einvernehmen mit dem Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit den „Nationalplan zur Bekämpfung von Piraterie, Schmuggel, Steuerhinterziehung und Verstößen gegen geistige Eigentumsrechte“ billigte. Besagter Plan gliedert sich in vier Säulen, in denen jeweils kurz-, mittel- oder langfristig zu erreichende Ziele festgelegt sind, welche innerhalb von einem Jahr, drei Jahren bzw. nach Ablauf von drei Jahren zu verwirklichen sind. Die erste dieser Säulen bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen zu dem Zweck, den Dialog und die Koordination zwischen den öffentlichen Stellen zu fördern, die für die Bekämpfung der Piraterie und den Schutz geistiger Eigentumsrechte zuständig sind. Die zweite Säule sieht Maßnahmen vor, deren Ziel darin besteht, der Herstellung, Einfuhr, Vermarktung und Verbreitung illegaler Produkte und Dienstleistungen einschließlich Pirateriewaren entgegenzuwirken. Die dritte Säule beinhaltet Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen, um die öffentlichen Stellen in die Lage zu versetzen, noch effektiver gegen die Piraterie vorzugehen und geistige Eigentumsrechte zu schützen. Die vierte Säule schließlich sieht Maßnahmen vor, deren Ziel darin besteht, die damit befassten Institutionen sowie die Gesellschaft im Allgemeinen für die schädlichen Auswirkungen zu sensibilisieren, die durch die Piraterie und weitere Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte ver-



**Dr Philippe Bhering**

Partner

philippe.bhering@bhering.adv.br

T (+55) 11 3040 1870

**Bhering Advogados\***

Av. Dr. Cardoso de Melo, 900

9º andar - 04548-003

São Paulo - SP/Brasil

T (+55) 11 5505 1191

F (+55) 11 5505 1295

[www.bheringadvogados.com.br](http://www.bheringadvogados.com.br)

**BHERING**  
ADVOGADOS

**Bhering Advogados\***

Av. Dr. Cardoso de Melo, 900  
9º andar - 04548-003  
São Paulo - SP/Brasil  
T (+55) 11 5505 1191  
F (+55) 11 5505 1295  
[www.bheringadvogados.com.br](http://www.bheringadvogados.com.br)

**BHERING**  
ADVOGADOS

ursacht werden, wozu auch negative Folgen für die Wirtschaft, die öffentliche Sicherheit und den Arbeitsmarkt gehören. Insgesamt wurden in den vier Säulen 62 Ziele festgeschrieben.

Was das Gebiet der Patente betrifft, so ist zunächst die Weiterentwicklung des *Plans zur Bekämpfung des Patentrückstands* hervorzuheben, der im Jahr 2019 von der Patentabteilung des brasilianischen Patent- und Markenamtes (INPI) in die Wege geleitet wurde. Die Patentabteilung bemüht sich weiterhin, die Zahl der Patentanmeldungen, deren technische Prüfung noch aussteht, erheblich zu reduzieren. Im Jahr 2019 gab es etwa 148.000 solcher Anmeldungen. Diese Zahl wurde nun auf ca. 34.000 Anmeldungen reduziert, was bedeutet, dass innerhalb von zwei Jahren seit Einführung des besagten Plans der Rückstand erheblich verringert wurde. Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Dauer der technischen Prüfungen in Brasilien in Zukunft erheblich kürzer sein wird, wodurch Innovationen und neue Technologieinvestitionen hierzulande gefördert werden. Ein anderer wichtiger Schritt war die Bewilligung des Gesetzes Nr. 14.195/21 durch die Bundesregierung mit dem Hauptanliegen, die brasilianische Wirtschaft und den Außenhandel durch Bürokratieabbau und Verfahrensharmonisierung zu stimulieren. Mit besagtem Gesetz wurde Artikel 229-C des Gesetzes zum Gewerblichen Eigentum (BIPL) aufgehoben, weshalb in Brasilien seit dem 26. August 2021 für die Erteilung von pharmazeutischen Patenten keine vorherige Genehmigung durch die ANVISA (die brasilianische Behörde für Lebens- und Arzneimittel) mehr notwendig ist.

Im Zusammenhang mit dem Patentrecht ist ferner erwähnenswert, dass der brasilianische Bundesgerichtshof (STF) im Jahr 2021 sein Urteil zur Verfassungsklage ADI 5529 erließ. Diese Klage war vom Generalstaatsanwalt eingereicht worden, um den einzigen Absatz von Artikel 40 des BIPL anzufechten, der eine Mindestschutzfrist für Patente festlegte. Der Bundesgerichtshof entschied nun, dass besagter Absatz in der Tat verfassungswidrig ist, legte zugleich aber fest, dass das Urteil nicht für Patente gilt, die bis einschließlich zum Datum seiner Veröffentlichung im Amtsblatt erteilt worden sind, vorbehaltlich folgender Ausnahmen: Patente, die Gegenstand anhängiger Klagen zur Anfechtung der Verfassungsmäßigkeit des einzigen Absatzes von Artikel 40 sind, und bestehende Patente für pharmazeutische Verfahren und Produkte sowie medizinische Geräte und Materialien, die eine sich aus besagtem Absatz ergebende Schutzfrist genießen. In Bezug auf Patente im pharmazeutischen Bereich, die zum Zeitpunkt des Urteils ADI 5529 noch gültig waren und in den Genuss der Mindestpatentschutzfrist kamen, wurde das INPI vom brasilianischen Bundesgerichtshof angewiesen, die Patenturkunden neu auszustellen, so dass die 20-jährige Laufzeit ab dem Anmeldetag läuft.

Was den Bereich der Marken betrifft, so jährte sich am 2. Oktober 2021 zum zweiten Mal der Beitritt Brasiliens zum Protokoll über das Madrider Markenab-

kommen, und die Zahlen zu diesem System sind beeindruckend. Bis zum 22. Oktober 2021 wurden beim brasilianischen Patent- und Markenamt (INPI) 20.011 brasilianische Benennungen eingereicht. Inzwischen hat es damit begonnen, mehr Entscheidungen im Zusammenhang mit diesen Benennungen zu veröffentlichen, so z.B. Beanstandungen, Teilzulassungen und Zurückweisungsentscheidungen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass jegliche Maßnahmen vor dem INPI von einem lokalen Vertreter vorzunehmen sind. Ein anderer wichtiger Schritt war die Veröffentlichung der Verordnung Nr. 37/2021 am 21. September 2021 durch das INPI, welche die Eintragung von Zeichen als Positionsmarken in Brasilien erlaubt. Folglich gehen beim INPI seit dem 1. Oktober 2021 Positionsmarkenmeldungen ein. Abgesehen davon hat das INPI gemäß der formellen Stellungnahme Nr. 43/2021 und im Einklang mit dem von den brasilianischen Gerichten vertretenen Standpunkt damit begonnen, Ansprüche auf ein Vorbenutzungsrecht auch in administrativen Nichtigkeitsverfahren und nicht nur in Widerspruchsverfahren zu akzeptieren.

Wie man sieht, hat sich im Verlauf der letzten zwölf Monate Einiges getan, was für das Gebiet des geistigen Eigentums in Brasilien bedeutsam ist. Die vom INPI, von der „Interministeriellen Gruppe für Geistiges Eigentum“ und vom „Nationalrat zur Bekämpfung von Piraterie und Verstößen gegen Geistige Eigentumsrechte“ ergriffenen Maßnahmen waren wichtige Bausteine, um auf institutioneller Ebene das brasilianische System geistiger Eigentumsrechte zu perfektionieren.

**Bhering Advogados\***

Av. Dr. Cardoso de Melo, 900

9º andar - 04548-003

São Paulo - SP/Brasil

T (+55) 11 5505 1191

F (+55) 11 5505 1295

[www.bheringadvogados.com.br](http://www.bheringadvogados.com.br)**BHERING**  
ADVOGADOS

\*Autor der Publikation *So geht's e-Commerce in Brasilien*