

ISSN 2316-8080

piδcc

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO

VOL. 01 Nº 03 OUT/2020 A JAN/2021

A BIOPIRATARIA NO CONTEXTO DA LEGISLAÇÃO DA BIODIVERSIDADE BIOPIRACY IN THE CONTEXT OF BIODIVERSITY LEGISLATION

Ricardo Gomes Figueiroa¹

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4491-765X>

Raissa De Luca Guimarães²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9083-816X>

Vasco Ariston de Carvalho Azevedo³

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4775-2280>

RECEBIDO 01/10/2020

APROVADO 04/10/2020

PUBLICADO 07/10/2020

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

Resumo

A biodiversidade é um patrimônio de alto valor econômico e capaz de movimentar diversos setores da economia. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Biodiversidade – CDB - e em cumprimento às suas obrigações assumidas junto à Convenção aprovou a lei 13123/2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, bem como a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da

¹ Graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2004). Pós-graduado em Direito Público pela Newton Paiva (2007). Mestrando em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual. Procurador do Município de Ribeirão das Neves. Advogado. Membro da Comissão de Direito da Lei Geral de Proteção de Dados da OABMG. Contato e-mail: advfigueiroa@yahoo.com.br. Instituição de Ensino afiliado: Universidade Federal de Minas Gerais. Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 31270-901. Telefone: (31) 34092610, identificadores do ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4491-765X>, Link do Currículo Lattes <http://lattes.cnpq.br/7129327213315268>.

² Graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos (2006) e graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Coordena o Setor de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais, onde trabalha desde 2007. Mestre em Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica pela UFMG. Atualmente é doutoranda do Doutorado em Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica. Contato: raissadelucag@gmail.com. Instituição afiliada: Setor de Gestão de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais. Av. Antônio Carlos, 6627, UA II, sala 2012, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP 31270-901. Telefone:(31)3409-3932. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9083-816X>. Currículo lattes <http://lattes.cnpq.br/0996386325284188>.

³ Professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioinformática da UFMG. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (1986), mestrado (1989) e doutorado (1993) em Genética de Microrganismos pelo Institut National Agronomique Paris Grignon. Pós-doutorado pelo Departamento de Microbiologia da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia (EUA, 1994). Livre-Docente pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (2004). Foi Presidente do comitê assessor da área de Ciências Biológicas e agrárias da Pró-reitoria de Pesquisa da UFMG, membro titular do Comitê de Internacionalização da UFMG de 2007-2010 e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética do Departamento de Biologia Geral do ICB/UFMG de outubro de 2006 até abril de 2010. Contato e-mail: vascoariston@gmail.com. Instituição de Ensino afiliado: Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CP 486, CEP 31270-901, Telefone: (31) 34092610, identificadores do ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4775-2280>, Link do Currículo Lattes <http://lattes.cnpq.br/1020477751003832>, [googleacademico:scholar.google.com.br/citations?user=IadP2xIAAAAJ&hl=pt-BR](https://scholar.google.com/citations?user=IadP2xIAAAAJ&hl=pt-BR).

biodiversidade. O Brasil ratificou o protocolo de Nagoia e deu um passo importante para a luta internacional em defesa do seu patrimônio genético. A Biopirataria é a apropriação indébita do patrimônio genético e do conhecimento tradicional de um país e a muito tem ameaçado toda a estrutura de proteção do patrimônio genético. Com pouca discussão entre os principais atores do sistema de inovação, academia, governo e indústria, a Lei nº 13.123 tinha a intenção de promover a proteção deste patrimônio brasileiro, mas tem falhado neste tocante. Fica caracterizado que divergências somente corroboram a ideia de que a lei da biodiversidade foi construída sem a devida e necessária cautela e que não traduz o efeito desejado da norma, o desenvolvimento econômico, científico e social. Nesse sentido, o presente artigo tem como escopo analisar a biopirataria como entrave aos conceitos e ao cumprimento do mister da legislação da biodiversidade e o impacto que causa ao desenvolvimento da inovação, da P&D, notadamente na área biotecnológica. A metodologia utilizada é a pesquisa descritiva e exploratória, baseadas em fontes primárias, legislação, na literatura e em análise histórica. A construção equilibrada e paritária das políticas públicas, deve ser o foco principal dos atores envolvidos na efetivação deste marco legal da biodiversidade.

Palavras-chave: Biodiversidade. Biopirataria. Pesquisa & Desenvolvimento. Propriedade Intelectual.

Summary

Biodiversity constitutes a highly valued heritage of economic importance, hence, capable of propelling several sectors of the economy. Brazil, being a signatory to The Convention on Biological Diversity - CDB – was triggered towards the fulfillment of its obligations by approving the law 13.123/2015 in conformity with the Convention, which provides regulations guiding the access to the genetic heritage, the protection and the access to the associated traditional knowledge, as well as the distribution of benefits from conservation and sustainable use of the biodiversity. Brazil ratified the Nagoya protocol and took an important step towards the international struggle for the protection of its genetic heritage. Biopiracy is hereby seen as the misappropriation of a country's genetic heritage and traditional knowledge, and as such, a great threat to the entire genetic heritage protection structure. Brief deliberation among the main players in the innovation system, academia, government and industry indicates that the Law No. 13.123/2015 was well-intentioned to promoting the protection of this Brazilian heritage, although turns out to be a failure in this regard. It is hereby characterized also that divergences only corroborate the idea that the biodiversity law was built without the due and necessary caution and that it does not translate the desired effect of the norm, which include the economic, scientific and social development. In this sense, the scope of this article is to analyze biopiracy as a hindrance to the concepts and the fulfillment of the biodiversity legislation and the impact it causes to the development of innovation, R&D, especially in the biotechnology field. The methodology used is the descriptive and exploratory research, based on primary sources, legislation, literature and historical analysis. The balanced and equal construction of public policies, should be the main focus of the actors involved in the implementation of this biodiversity legal framework.

Keywords: Biodiversity. Biopiracy. Research & Development. Intellectual Property.

Resumen

La biodiversidad es un patrimonio de alto valor económico y capaz de promover varios sectores de la economía. Brasil es signatario del Convenio sobre Biodiversidad - CDB - y en

cumplimiento de sus obligaciones asumidas y en conjunto con la Convención se aprobó la Ley 13123/2015, que dispone el acceso al patrimonio genético, protección y acceso a los conocimientos tradicionales asociados, así como la repartición de beneficios para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Brasil ratificó el Protocolo de Nagoya y dio un paso importante hacia la lucha internacional en defensa de su patrimonio genético. La biopiratería es la apropiación indebida del patrimonio genético y el conocimiento tradicional de un país y durante mucho tiempo ha amenazado a toda la estructura de protección del patrimonio genético. Con una limitada discusión entre los principales actores del sistema de innovación, universidad, gobierno e industria, la Ley N ° 13.123 tenía como objetivo promover la protección de este patrimonio brasileño, pero ha fracasado en ese sentido. Se caracteriza por que las divergencias solo corroboran la idea de que la ley de la biodiversidad se construyó sin la debida y necesaria cautela y además no refleja el efecto deseado de la norma, el desarrollo económico, científico y social. En este sentido, este trabajo tiene como propósito, analizar la biopiratería como una problemática para los conceptos y el cumplimiento de los requerimientos de la legislación sobre biodiversidad y el impacto que provoca en el desarrollo de la innovación, I & D, especialmente en el área biotecnológica. La metodología descrita en el presente trabajo es la investigación descriptiva y exploratoria, basada en fuentes primarias, legislación, literatura y análisis histórico. La construcción equilibrada e igualitaria de políticas públicas debe ser el principal foco de los actores involucrados en la implementación de este marco legal para la biodiversidad.

Palabras claves: Biodiversidad; Biopiratería. Investigación y Desarrollo propiedad intelectual.

1. Introdução

A biodiversidade é atualmente considerada um patrimônio de alto valor econômico capaz de movimentar diversos setores e sustentar a economia dos países que a tenham a disposição. (SANTILLI, 2005).

Segundo relatório do Ministério do Meio Ambiente, é cediço que a perda de biodiversidade tem impactos sobre a economia, nas empresas, na geração de empregos e no bem-estar, repercutindo diretamente na sociedade. A demanda por produtos oriundos na biodiversidade é crescente. Nesse sentido, ressalta-se que é preciso conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. (MMA, 2000)

A Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB consignou três objetivos principais, quais sejam: a conservação da diversidade biológica (ou biodiversidade), o seu uso sustentável e a distribuição justa e equitativa dos benefícios advindos do uso econômico dos recursos genéticos, respeitada a soberania de cada nação sobre o patrimônio existente em seu território (CDB, 1992).

Assevera-se que a CDB estabelece a estrutura legal global para ações sobre sua conservação, seu uso sustentável e a repartição justa pelo seu uso.

A CDB visa equilibrar as relações entre os países detentores da biodiversidade países do “Sul” (países em desenvolvimento) e os países do “Norte” (países desenvolvidos). Importante destacar que essa classificação polarizada não se refere às questões meramente geográficas, mas sim concernente aos recursos naturais e ao acesso à tecnologia. (SANTILLI, 2005).

Neste cenário dualista a biodiversidade se torna principal ativo dos países em desenvolvimento, ao passo que os países desenvolvidos despojam o seu domínio dos recursos tecnológicos.

Neste desiderato, a CDB como forma de mitigar os efeitos do desequilíbrio entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, estabeleceu em seu artigo 3 que os Estados são soberanos em relação aos seus recursos naturais, vejamos:

Artigo 3 Princípio Os Estados, em conformidade com a Carta das nações Unidas e com os princípios de Direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas ambientais, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional.(CDB, 1992).

Outro importante tratado internacional, o Protocolo de Nagoia, é um acordo que garante a proteção internacional do patrimônio biológico de qualquer país, que só poderá ser explorado por estrangeiros com autorização e pagamento de royalties, impactando no desenvolvimento da biotecnologia. (FIORILLO; DIAFÉRIA, 2012)

A Biopirataria pode ser definida como o acesso aos recursos genéticos de um determinado país ou aos conhecimentos tradicionais associados em desacordo com os princípios esculpidos pela CDB (SANTILLI, pag.138. 2005).

Segundo Shiva a biopirataria é conceituada como a "pilhagem da natureza e do conhecimento." (SHIVA, 2001). Para Edson Junior “a prática de apropriação indébita dos recursos da biodiversidade e dos CTAs é chamada popularmente de biopirataria.”(JÚNIOR, 2010)

Nesse contexto da biodiversidade e da biopirataria destacamos a Convenção Sobre Diversidade Biológica que é um tratado internacional multilateral que trata da proteção e do uso da diversidade biológica em cada país signatário, se comprometeu internacionalmente para com a proteção do meio ambiente. (CDB, 1992).

O novo marco legal da biodiversidade, constituído pela Lei 13.123/2015, que tem a missão de promover o uso sustentável da biodiversidade brasileira e trazer segurança jurídica aos seus usuários.

Esta lei dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.

O que se esperava da Lei nº 13.123 era uma melhora efetiva no desenvolvimento de produtos e processos oriundos da biodiversidade, uma vez que, quando comparado à antiga medida provisória, há uma redução no processo burocrático, facilitando os procedimentos para o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, mas não foi o que ocorreu. (NADER, et al, 2017)

Acrescenta-se a isso o fato de os sistemas administrativos, legislativo e jurídicos brasileiro caracterizados pelo excesso de burocracia e pela morosidade contrapor-se à dinâmica da ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

A lei da biodiversidade deveria promover a integração, com parcerias entre empresas e instituições públicas e privadas de pesquisa e a integração por meio de cooperação internacional, porém tais ações ainda representam grande desafio perante à legislação.

A pretensão é demonstrar a possibilidade de aplicação de mecanismos para a efetivação da lei da biodiversidade através da desburocratização do processo, integração dos sistemas da biodiversidade e melhoria dos conceitos. Portanto, é salutar a rediscussão da aplicação, interpretação e integração da legislação.

O presente artigo tenta demonstrar como a legislação da biodiversidade impacta no desenvolvimento tecnológico do país, notadamente no campo da biotecnologia, haja vista a excessiva carga burocrática, sanções severas, desestimulando o acesso ao conhecimento, à pesquisa e a parcerias comerciais.

Nesse cenário, trabalha com a hipótese de como a biopirataria, acesso ilegal aos recursos naturais, irradia seus efeitos sobre ao desenvolvimento do país, de uma forma geral, e da pesquisa brasileira mais especificamente, e como o ordenamento jurídico brasileiro não é capaz de mitigar esses efeitos.

Desta forma, o presente artigo tem por objetivo apresentar que as exigências legais impostas pelo novo marco regulatório e os novos procedimentos que devem ser observados, inexoravelmente, pelos pesquisadores que pretendam trabalhar com acesso a amostras ou

informações de patrimônio genético, para fins de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico desestimulam a criatividade e desenvolvimento de suas pesquisas.

A metodologia a ser utilizada é a pesquisa descritiva e exploratória, baseados na pesquisa das fontes primárias leis, decretos e demais documentos oficiais, através de pesquisas nos órgãos competentes. Foi desenvolvida pesquisa exploratória pela revisão narrativa da literatura de modo a construir-se uma análise crítica sobre a aplicação da legislação da biodiversidade.

A abordagem do problema é qualitativa, gerando reflexões a partir da revisão narrativa da literatura, e com base na análise da legislação aplicada ao objeto do presente estudo seus conceitos centrais e seus impactos no desenvolvimento tecnológico, econômico e na pesquisa brasileira.

As principais fontes de pesquisa foram o site do Planalto.gov, Câmara dos Deputados., Senado, CGen, MMA, CDB, OMPI, ONU, OMC e repartição de benefícios. Os assuntos e termos livres utilizados nestas buscas exploratórias foram: 1. biodiversidade; 2. biopirataria; 3. Patentes em biotecnologia. 4. Inovação e desenvolvimento tecnológico. 5. Patentes, 6. Acordo Trips, e, 7. Protocolo de Nagoya.

Imprescindível, portanto, que a discussão com todos os setores envolvidos avance para a construção equilibrada de uma legislação que possa dar maior efetividade à proteção da biodiversidade, segurança nas relações jurídicas, bem o país possa avançar tecnologicamente.

2. CDB e o Protocolo de Nagoya

No contexto da necessidade de proteção da biodiversidade e do desenvolvimento econômico mundial, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) criou um Grupo de Trabalho Ad Hoc em 1988, que tinha por objetivo apresentar um instrumento legal para conservação da biodiversidade⁴.(CDB, 1992)

Conforme Albagli (2006) o projeto da CDB tinha o escopo de sistematizar outras convenções relacionadas à conservação e à preservação de aspectos parciais da biodiversidade. (ALBAGLI, 2006).

⁴ Disponível em <https://www.cbd.int/history/>

Não obstante a CDB, foi apresentada, pelos Estados Unidos, outra proposta que determinava que a convenção seria uma espécie de tratado “guarda-chuva”, que daria status jurídico aos acordos multilaterais relacionados à proteção ambiental, sem entrar em questões como a biotecnologia. (ALBAGLI, 2006)

Ao longo das negociações concluiu-se pela necessidade de uma convenção *framework convention* (convenção-quadro), ou seja, que estabeleceria regras e princípios gerais e que atendesse aos interesses tanto dos países desenvolvidos (países do Norte), como dos em desenvolvimento (países do Sul), o que não agradou os Estados Unidos e outros países do eixo norte. (ALBAGLI, 2006)

O texto da CDB foi apresentado em Nairóbi e aberto para assinatura na Conferência do Rio, conhecida como Eco-92. Reafirma-se, nesta oportunidade, os três principais objetivos da CDB: a conservação da diversidade biológica, o seu uso sustentável e a distribuição justa e equitativa dos benefícios advindos do uso econômico dos recursos genético, pontos de grandes debates até a hoje. (CDB, 1992)

A Convenção englobou todas as questões relacionadas à biodiversidade, funcionando como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras convenções e acordos ambientais mais específicos e reforça que a conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum a toda a Humanidade, mas reconhece que os países têm direitos soberanos sobre seus próprios recursos biológicos, e que precisarão abordar as prioridades primordiais de desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza. (JUNIOR, 2010)

Importante ressaltar que a CDB é um tratado internacional, mas que não possui força normativa cogente (*soft law*), ou seja, não dispõe de mecanismos capazes de obrigar quem infringe seus preceitos. Apesar disso, propõe estratégias para integração dos interesses dos países provedores e dos países para que a transferência de tecnologia possa ser efetiva, sendo este comprometimento com os Estados instrumento hábil na produção dos efeitos jurídicos da CDB (VIERA, 2012).

Nesta esteira, definido o aspecto da soberania dos Estados no tocante à sua biodiversidade, como instrumento de equilíbrio entre os países do Norte e do Sul, a CDB propõe medidas protetivas. Para tanto, o artigo 16, dispõe sobre os Estados desenvolvidos facilitarem o acesso e transferência de tecnologia, e, o artigo 19 acerca das medidas legais, administrativas e jurídicas para o tratamento da biotecnologia e distribuição dos seus benefícios, vejamos:

Artigo 16. Acesso e transferência de tecnologia

1. Cada Parte Contratante, reconhecendo que a tecnologia inclui a biotecnologia e que tanto o acesso como a transferência de tecnologia entre as Partes Contratantes são elementos essenciais para a consecução dos objetivos desta Convenção, compromete-se, sujeito às disposições deste Artigo, a fornecer e / ou facilitar o acesso e a transferência para outras Partes Contratantes de tecnologias que sejam relevantes para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica ou que façam uso de recursos genéticos e não causem danos significativos ao meio ambiente.

2. O acesso e a transferência da tecnologia referida no parágrafo 1 acima para os países em desenvolvimento devem ser fornecidos e / ou facilitados em termos justos e mais favoráveis, inclusive em termos concessionais e preferenciais quando mutuamente acordados e, quando necessário, de acordo com o mecanismo financeiro estabelecido pelos Artigos 20 e 21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, tal acesso e transferência devem ser fornecidos em termos que reconheçam e sejam consistentes com a proteção adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual. A aplicação deste parágrafo deve ser consistente com os parágrafos 3, 4 e 5 abaixo.

3. Cada Parte Contratante deve tomar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme apropriado, com o objetivo de que as Partes Contratantes, em particular aquelas que são países em desenvolvimento, que fornecem recursos genéticos, tenham acesso e transferência de tecnologia que faz uso desses recursos, em termos mutuamente acordados, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, quando necessário, por meio das disposições dos Artigos 20 e 21 e de acordo com o direito internacional e em conformidade com os parágrafos 4 e 5 abaixo.

4. Cada Parte Contratante deve tomar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme apropriado, com o objetivo de que o setor privado facilite o acesso, o desenvolvimento conjunto e a transferência de tecnologia referida no parágrafo 1 acima para o benefício de instituições governamentais e privadas. O setor dos países em desenvolvimento e, a esse respeito, cumprirá as obrigações constantes dos parágrafos 1, 2 e 3 acima.

(...)

Artigo 19. Manuseio de Biotecnologia e Distribuição de seus Benefícios

1. Cada Parte Contratante deve tomar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme apropriado, para permitir a participação efetiva em atividades de pesquisa biotecnológica por essas Partes Contratantes, especialmente os países em desenvolvimento, que fornecem os recursos genéticos para essa pesquisa, e quando viável para tal Contratantes.

2. Cada Parte Contratante deverá tomar todas as medidas praticáveis para promover e fazer avançar o acesso prioritário em uma base justa e equitativa pelas Partes Contratantes, especialmente os países em desenvolvimento, aos resultados e benefícios decorrentes das biotecnologias baseadas em recursos genéticos fornecidos por essas Partes Contratantes. Esse acesso deve ser feito em termos mutuamente acordados.

3. As Partes devem considerar a necessidade e as modalidades de um protocolo que estabeleça procedimentos apropriados, incluindo, em particular, um acordo prévio informado, no campo da transferência, manuseio e uso seguro de qualquer organismo vivo modificado resultante da biotecnologia que possa ter efeito adverso na conservação e uso sustentável da diversidade biológica.

4. Cada Parte Contratante deverá, diretamente ou exigindo que qualquer pessoa física ou jurídica sob sua jurisdição que forneça os organismos referidos no parágrafo 3 acima, fornecer todas as informações disponíveis sobre o uso e as normas de segurança exigidas por essa Parte Contratante no manuseio de tais organismos, como bem como qualquer informação disponível sobre o impacto adverso potencial dos organismos específicos em causa para a Parte Contratante na qual esses organismos serão introduzidos.

A intenção da CDB, ao promover medidas de proteção, é justamente fornecer uma contrapartida aos Estados em desenvolvimento pelo acesso ao seu patrimônio genético.

Na tentativa de cumprimento do seu mister, em sua estrutura, a CDB tem como órgão deliberativo a Conferência das partes (COP) que é responsável pelo cumprimento das disposições da convenção pelos Estados Membros (Art.26 CDB).

No tocante à este órgão, em destaque à quinta reunião, realizada no ano de 2002, na qual a COP apresentou as Diretrizes de Bonn sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa dos benefícios decorrentes de sua utilização que tinha como objetivo auxiliar os Estados a implementar suas legislações, políticas públicas, negociações e medidas administrativas sobre acesso e repartição de benefícios⁵ e que direcionou os aspectos relacionados ao uso e a sua contrapartida pelos Estados. (CDB, 1992).

Protocolo de Nagoia.

Em sequência, após anos de muitos debates e negociações foi realizada, em 2010, no Japão, a 10ª Conferência das Partes (COP), que discutiu a temática da biodiversidade, reconhecendo sua importância e convocando o mundo para a sua defesa. (ONU, 2010)

O encontro culminou na elaboração do acordo conhecido como Protocolo ABS (Access and Benefit-Sharing) ou Protocolo de Nagoia, que trata do acesso e repartição dos advindos dos recursos genéticos oriundos da diversidade biológica. O acordo garante a proteção internacional do patrimônio biológico de qualquer país, que só poderá ser explorado por estrangeiros com autorização e com a devida repartição dos benefícios, que pode ser através do pagamento de royalties. (FIORILLO; DIAFÉRIA, 2012)

O Protocolo de Nagoia sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Decorrentes de sua Utilização (ABS) para a Convenção sobre Diversidade Biológica é um acordo complementar à Convenção sobre Diversidade Biológica. Ele fornece uma estrutura legal transparente para a implementação efetiva de um dos três objetivos da CDB: a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. (JUNIOR, 2010)

⁵ Disponível em <https://www.cbd.int/abs/background/>

O Protocolo de Nagoia tem como objetivo promover maior segurança jurídica e transparência para provedores e os usuários dos recursos genéticos criando condições favoráveis ao acesso aos recursos genético e criando as diretrizes para a repartição de benefícios, atribuindo sustentabilidade ao sistema.⁶

O protocolo de Nagoia é de extrema importância e estabelece um sistema global para a pesquisa e o desenvolvimento econômico, social e tecnológico para os países insertos nas diversas possibilidade de utilização da biodiversidade.

Segundo informações constantes do site da Convenção da Biodiversidade, CDB, “sobre o protocolo de Nagoia”, destacamos⁷:(CDB, 2015)

Importância:

- O Protocolo de Nagoya criará maior segurança jurídica e transparência para fornecedores e usuários de recursos genéticos ao:
- Estabelecer condições mais previsíveis de acesso aos recursos genéticos.
- Ajudando a garantir a repartição de benefícios quando os recursos genéticos deixam o país, fornecendo os recursos genéticos

Obrigações:

O Protocolo de Nagoya estabelece obrigações essenciais para que suas Partes contratantes tomem medidas em relação ao acesso a recursos genéticos, repartição de benefícios e conformidade.

Obrigações de acesso

As medidas de acesso em nível doméstico são:

- Crie segurança jurídica, clareza e transparência
- Fornece regras e procedimentos justos e não arbitrários
- Estabeleça regras e procedimentos claros para consentimento prévio informado e termos mutuamente acordados
- Providenciar a emissão de uma licença ou equivalente quando o acesso for concedido
- Criar condições para promover e estimular pesquisas que contribuam para a conservação e uso sustentável da biodiversidade
- Preste atenção aos casos de emergências presentes ou iminentes que ameacem a saúde humana, animal ou vegetal
- Considere a importância dos recursos genéticos para a alimentação e agricultura para a segurança alimentar (CDB, 2015)

Somente em 2014 o acordo passou a vigorar nas legislações internas, haja vista a ratificação de mais da metade dos países signatários. O Brasil, apesar do protagonismo na formulação e de seu grande interesse na conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios, não ratificou o acordo à época. (GROSS, 2013).

Insta salientar o que diz Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaféria:

⁶ <https://www.cbd.int/abs/about/> - matéria veiculada no site da CDB

⁷ <https://www.cbd.int/abs/about/> - matéria veiculada no site da CDB

Toda via, para que se possam alcançar esse objetivo e as metas acordadas, as políticas públicas nacionais deverão ser fortalecidas para integrar não apenas ações de conservação, mas também para avançar no seu alcance, no sentido de informar e sensibilizar a sociedade brasileira quanto à importância de uso sustentável da diversidade biológica, bem como quanto aos riscos associados ao seu esgotamento. A biodiversidade representa um recurso estratégico para o Brasil por ser ele um dos maiores países megadiversos e um dos principais negociadores internacionais no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, portanto há que adotar medidas urgentes para o efetivo cumprimento das medidas que foram estabelecidas e acordadas nesse encontro. (FIORILLO; DIAFÉRIA, 2012, p.25)

A entrada em vigor no Brasil, por ser um tratado internacional, dependia de aprovação do Congresso Nacional e promulgação via decreto presidencial.

Nesse sentido, após seis anos, no dia 12 agosto de 2020, através do decreto legislativo 136/2020 o ratificou a sua participação no Protocolo de Nagoia.⁸

O protocolo de Nagoia prevê um ferramental que determina as diretrizes que os países signatários devem tomar para a devida implementação do acordo⁹, vejamos: (CDB, 2015)

Ferramentas e mecanismos para auxiliar na implementação

- O sucesso do Protocolo de Nagoya exigirá uma implementação efetiva em nível doméstico. Uma série de ferramentas e mecanismos fornecidos pelo Protocolo de Nagoya ajudarão as Partes contratantes, incluindo:
- Estabelecer pontos focais nacionais (NFPs) e autoridades nacionais competentes (CNAs) para servir como pontos de contato para informações, conceder acesso ou cooperar em questões de conformidade
- Uma Câmara de Compensação de Acesso e Compartilhamento de Benefícios para compartilhar informações, como requisitos regulatórios de ABS domésticos ou informações sobre NFPs e CNAs
- Capacitação para apoiar os principais aspectos da implementação. Com base na autoavaliação de um país das necessidades e prioridades nacionais, isso pode incluir a capacidade de
- Desenvolver legislação nacional de ABS para implementar o Protocolo de Nagoya
- Negociar MAT
- Desenvolver capacidade de pesquisa e instituições no país
- Sensibilização
- Transferência de tecnologia
- Apoio financeiro direcionado para iniciativas de capacitação e desenvolvimento por meio do mecanismo financeiro do Protocolo de Nagoya, o Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF)

Segundo estudo realizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC e parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTIC, a expansão da chamada ‘bioeconomia’ no Brasil que é baseada no respeito ao direito da soberania nacional e em regras internacionais mais claras para o acesso ao patrimônio genético, que agora se molda em torno

⁸ <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-271715400>

⁹ <https://www.cbd.int/abs/about/> - matéria veiculada no site da CDB

do protocolo de Nagoia, está em franco crescimento é fundamental para o crescimento do país, como podemos destacar: (FERREIRA; SAMPAIO, 2013)

O Brasil é considerado a nação com a maior diversidade biológica e, conseqüentemente, o maior banco genético do mundo: estima-se que abrigue 13% do total de espécies existentes no planeta. Trata-se de um enorme ativo que, se explorado adequadamente, pode tornar o País líder mundial em bioeconomia, definida como parte das atividades econômicas que capturam valor a partir de processos e recursos biológicos para produzir saúde, crescimento e desenvolvimento sustentável.

O Brasil encontra-se em uma situação favorável em face às oportunidades que a bioeconomia apresenta: além da vasta gama de recursos naturais aqui abrigados, o País é o atual líder em produção agrícola e biocombustíveis e detém uma base científica com nível de pós-graduação, um empresariado dinâmico, consciente e motivado, uma classe média crescente e um mercado consumidor promissor. (FERREIRA; SAMPAIO, 2013)

Não obstante, com base no mesmo estudo da SBPC a ‘bioeconomia’ no Brasil ainda depende de condições mais favoráveis às empresas, como podemos notar:

No Brasil o ambiente, todavia, não é tão favorável: além dos problemas de infraestrutura, do “Custo Brasil” e do registro e concessão de patentes (muito demorado), que afetam a indústria como um todo, as exigências legais para o acesso a componente do patrimônio genético podem ser identificadas como o principal entrave ao desenvolvimento da bioeconomia.

Um reflexo destas dificuldades é que uma ínfima parte do patrimônio genético nacional é conhecida, e uma parcela ainda menor é explorada. Um estudo realizado pela PWC, em parceria com a Biominas Brasil (A INDÚSTRIA..., 2011), informa que das 271 empresas no ramo da bioeconomia existentes no Brasil a maioria foi recém-criada, é de micro ou pequeno porte e está instalada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ademais, enquanto a indústria nacional foi responsável por quase 27% do PIB brasileiro, o setor abocanhava somente 3%.

São dados que demonstram a necessidade do aprimoramento do marco legal de acesso aos componentes da biodiversidade. (FERREIRA; SAMPAIO, 2013).

Em síntese, este acordo internacional traça os objetivos para incentivar proteção da biodiversidade, a proteção do patrimônio genético, o conhecimento tradicional, a biotecnologia e a bioeconomia, tudo isso baseado no respeito à soberania nacional, principalmente para se evitar a chamada “biopirataria”.

3. Biopirataria em contexto brasileiro

O termo biopirataria não é um termo jurídico e reflete uma realidade inerente ao próprio sistema capitalista, da acumulação, na medida que se busca, a todos os custos, arregimentar riquezas, das mais diversas formas possíveis, com o intuito de reserva de mercado, como podemos observar:

Biopirataria, termo originalmente cunhado pelo Grupo ETC, refere-se à apropriação do conhecimento e dos recursos genéticos da agricultura e das comunidades indígenas por indivíduos ou instituições que buscam o controle monopolista exclusivo (patentes ou propriedade intelectual) sobre esses recursos e conhecimentos. O Grupo ETC acredita que a propriedade intelectual predatória sobre os direitos e o conhecimento das comunidades agrícolas e dos povos indígenas. Por meio de patentes relacionadas à nanotecnologia e à biologia sintética, as reivindicações de propriedade intelectual estão agora sendo estendidas a elementos da tabela periódica e às principais vias metabólicas envolvidas no funcionamento celular (e resultando em produtos naturais com alto valor comercial)¹⁰. (ECT GROUP, 2006)

Segundo Vandana Shiva (2001) a “biopirataria é a descoberta de Colombo 500 anos depois de Colombo.” (SHIVA, 2001, p.27).

No Brasil dois casos são emblemáticos, o primeiro refere-se multinacional japonesa Asahi Foods. A ONG Amazonlink, que apoiava a causa de produtores do norte brasileiro, ao tentar fechar um contrato para o fornecimento dos produtos locais com a Alemanha se viu impedida de usar o nome “cupuaçu” nos seus produtos, haja vista que a empresa Asahi Foods tinha o registro da marca “cupuaçu” e “cupulate” na União Europeia e no Japão¹¹. (FAPESP)

Nesse contexto, uma batalha administrativa e judicial foi travada entre as ONG Amazonlink, GTA Amazônico e Instituto de direito do Comércio Internacional e a empresa Asahi Foods, sendo certo que no ano de 2004 acolhido o cancelamento da marca. No tocante ao “cupulate”, a Embrapa conseguiu a revogação da patente concedida pelo escritório Japonês (JPO), com base em sua patente reconhecida pelo INPI. (VEIRA, p. 116, 2012).

E o segundo caso é referente à Bioamazônia, empresa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com o objetivo social de apoio ao desenvolvimento da biotecnologia na Amazônia que celebrou com a farmacêutica suíça Novartis um acordo de cooperação que conferia o direito exclusivo de exploração e patenteamento da diversidade biológica da floresta amazônica para a Novartis. O acordo previa a transferência de 10.000 (dez mil) micro-organismos para fins de pesquisa da indústria farmacêutica. (JUNIOR, 2010).

Diante da ausência ou até mesmo da falha da fiscalização em relação a esta prática, sofre-se o risco, por conta do uso de forma abusiva e em escala comercial, da extinção de várias espécies, muitas já ameaçadas, o que se traduz em uma perda inestimável a toda humanidade.

¹⁰ Disponível em <http://www.etcgroup.org/issues/patents-biopiracy>

¹¹ Disponível em <https://revistapesquisa.fapesp.br/fruta-disputada/>

Países com Patrimônio Biocultural¹², como é caso do Brasil, são fontes de recursos genéticos tão importantes quanto comercialmente valiosos. São genes e princípios ativos utilizados em invenções na área biotecnológica que são protegidas por patentes. Porém, na maior parte dos casos, os países provedores destes recursos não recebem os benefícios econômicos devidos pelo acesso ao seu patrimônio. (JUNIOR, 2010)

Segundo Vandana Shiva “a deterioração da biodiversidade dá início a uma reação em cadeia. O desaparecimento de uma espécie está relacionado com a extinção de inúmeras outras, às quais ela se liga ecologicamente nas teias de cadeias alimentares.” (SHIVA, 2001, P.92)

Segundo Denis Borges Barbosa (2003) a diminuição do patrimônio genético provocada pela saída descontrolada de material genético, já causou a perda de bilhões de dólares, ao ano, para as economias dos países em desenvolvimento.

A diversidade biológica dos países em desenvolvimento, causada em parte pelo clima e em parte pela civilização menos padronizadora, faz com que mais de 90% do material sujeito a tratamento pelos métodos biotecnológicos tenham sido levados - de graça - do Terceiro Mundo. Este, por sua vez, passa a receber os frutos da pesquisa, tendo que pagar por eles¹³.

Os cientistas do Primeiro Mundo recolhem, para fins científicos, sementes, tubérculos e outros recursos genéticos necessários para a reprodução de espécies vegetais. Em seus países, recolhem tais recursos aos chamados “bancos de germoplasma”, introduzem modificações e alterações de todo tipo, obtêm patentes e as fazem aplicar em escala mundial. A amaranta, por exemplo, flor originária do Peru, pagou royalties aos melhoristas estrangeiros para ser oferecida em buquês às namoradas peruanas (Correa, 1989:17).

O resultado é, além da perda de controle pelos países em desenvolvimento do próprio patrimônio biológico, o progressivo estreitamento de sua diversidade biológica¹⁴. Quanto aos países desenvolvidos, o resultado é uma receita que, calculada sobre o germoplasma provindo do Terceiro Mundo, excederia seguramente US\$ 1, 2 bilhões por ano¹⁵. Importa também considerar que parte significativa do germoplasma assim apropriado é utilizada com finalidades estratégicas, inclusive estritamente militares (Adler, 1985, apud Correa, 1989). (BARBOSA, 2003)

Como é sabido a biopirataria se agrava por meio da concessão de patentes e nesse sentido a Convenção sobre a Diversidade Biológica estabeleceu que os países-membros devem implementar medidas para impedir o avanço desta prática ilegal, vejamos:

5. As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual podem ter uma influência na implementação desta Convenção, devem cooperar a este respeito de acordo com a legislação nacional e o direito internacional,

¹² Expressão de Junior, Edson Beas Rodrigues, Tutela jurídica dos recursos da biodiversidade dos conhecimentos tradicionais e do folclore uma abordagem de desenvolvimento sustentável, ed. Campos jurídico, 2010.

¹³ 13 Na verdade 91, 14%, dos quais 22, 95% da América Latina, segundo Bergel (1990).

¹⁴ Para Hermitte (1987:252): "Or, le retour au système du brevet accentuerait sans doute l'érosion génétique".

¹⁵ Os dados são de 1985, apud Correa (1989:17).

a fim de garantir que tais direitos apoiem e não o façam. vão contra seus objetivos. (CDB, art.16.5).

Diante disso, ferramentas efetivas de combate à biopirataria devem ser estabelecidas na legislação brasileira como forma de prevenir a apropriação indébita, principalmente por estrangeiros, e mitigar assim possíveis efeitos sociais, culturais e econômicos decorrente do ato irregular e é, justamente neste tocante, que a lei da biodiversidade não atinge a sua finalidade, uma vez que não são identificados meios efetivos de fiscalização do cumprimento da norma interna.

Soma-se a isso, o patenteamento indevido mundo afora, baseado em acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado, realizado sem a devida fiscalização e coercitividade das regras nacionais de acesso ao patrimônio genético. Desse modo, acumulam-se casos de biopirataria, trazendo perdas econômicas enormes aos países provedores.

Os produtos derivados de plantas, usados na indústria farmacêutica, representam 6,25% dos produtos farmacêuticos comercializados por ano no mundo todo (US\$ 20 bilhões de produtos derivados de vegetais em US\$ 320 bilhões/ano). É digno de atenção o fato de que as prescrições médicas com fitomedicamentos representam 25% do total de receitas em países desenvolvidos, e 80% em países não desenvolvidos. No Brasil, em 1996, 25% do total de medicamentos comercializados (US\$ 8 bilhões) representaram produtos derivados de plantas, ou inspirados em componentes de vegetais; embora apenas 8% (cerca de 1.100 espécies) dos recursos vegetais brasileiros tenham sido identificados como detentores de princípios bioativos (SIMÕES et al., 2000). (Muller, A. C.; Macedo, M. F., 2005)

Nesse momento, vale menção ao acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ou, do português, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, que é o instrumento jurídico internacional mais importante para a globalização das leis de propriedade intelectual, impondo regras gerais e padrões mínimos para a concessão de patentes.

Não obstante, um ponto importante relativo a esta uniformização reflete a desigualdade das medidas jurídicas de proteção dos bens intangíveis e da proteção dos recursos oriundos do acesso ao patrimônio genético, haja vista que os produtos e processos resultantes das pesquisas com os recursos genéticos ficariam restritos aos países desenvolvidos (patentes) privando os países em desenvolvimentos de usufruir destes benefícios.

“Na prática, as exigências dos países em desenvolvimento visavam, uniformizar o tratamento dos recursos biológicos e dos bens intangíveis a eles associados. Isso significa que se o acesso aos processos e produtos finais decorrentes da biotecnologia resultava invariavelmente restringido aos países em desenvolvimento pela proteção

obtida através dos direitos de propriedade intelectual, o acesso às matérias primas que fundamentavam estes mesmos produtos e processos, em particular os recursos genéticos e os saberes tradicionais associados e presentes nos países do Sul, igualmente deveria ser controlado.

Assim a CDB, inicialmente proposta por organizações não-governamentais internacionais para a proteção da biodiversidade, acabou por ser um fórum que versa sobre questões, entre outras, de política tecnológica, de direitos indígenas e de direitos de propriedade intelectual.”(Karan, 2008)¹⁶

Nesse tocante, o acesso à biodiversidade quando se correlaciona a uma posterior proteção da propriedade intelectual é um ponto crítico debatido na Convenção da Biodiversidade, conforme acima já exposto, uma vez que contrapõe distribuição dos benefícios gerados pelo acesso aos recursos genéticos e o desenvolvimento de produtos tecnológicos. (Países em desenvolvimento x países desenvolvidos).

Estes pontos estão diretamente relacionados à questão da propriedade intelectual. Historicamente, o “intercambiado” de material genético entre os países, amparado na ideia de que o patrimônio genético é um “bem comum da humanidade” sempre trouxe enormes prejuízos aos países em desenvolvimento. (SHIVA, 2001)

De acordo com Vandana Shiva (2001), “Quinhentos anos depois de Colombo uma versão secular no mesmo projeto de colonização está em andamento por meio de patentes e dos direitos de propriedade intelectual (DPI).” (SHIVA, 2001, p.24)

Ainda segundo a renomada autora “a criação da propriedade por meio da pirataria da riqueza alheia permanece a mesma de 500 anos atrás.” (SHIVA, 2001, p.24)

A busca do equilíbrio entre as legislações é de fundamental importância para a inovação e o desenvolvimento econômico, tecnológico e social dos países. (BUAINAIN, SOUZA, 2019)

Deixando de lado a polarização, é inegável que tanto o poder de mercado conferido à propriedade intelectual como a capacidade de induzir a inovação variam entre os setores da economia e são afetados por um amplo conjunto de variáveis, da estrutura de mercado à estratégia das firmas. Um dos setores mais sensíveis é sem dúvida o da saúde, seja pelas implicações diretas sobre a população seja pelas distorções no uso da PI e do poder de mercado observados em muitos mercados. Sobre isto, Brougher (2013), tendo como base uma avaliação abrangente das tecnologias na área da saúde, conclui que:

“A saúde pública se beneficia mais quando existe um equilíbrio entre promover a inovação e melhorar o acesso a medicamentos a preços acessíveis. (...) Quando o saldo é desviado demais em favor da inovação, a concorrência geral é sufocada e a saúde pública é impactada negativamente pela diminuição do acesso a

¹⁶ http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/279244/1/Karam_FabioHungaro_M.pdf

alternativas genéricas acessíveis. No entanto, quando o equilíbrio é desviado demais em favor do acesso, os benefícios de saúde pública de curto prazo derivados do aumento do acesso a medicamentos mais acessíveis comprometem os benefícios de longo prazo para a saúde pública decorrentes do aumento da inovação.”

Esta tese, embora mais evidente para à área da saúde, se aplica aos demais setores da economia: o equilíbrio entre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e da proteção dos direitos da sociedade, que se materializam principalmente na difusão do conhecimento, nas inovações embasadas em ativos de propriedade intelectual e na difusão das inovações, seja por meio do licenciamento e ou após a expiração do prazo legal da proteção, é necessário para promover o desenvolvimento sustentável e assegurar tanto os incentivos para a inovação como os benefícios para a sociedade propiciados pela proteção e inovação. (BUAINAIN, SOUZA, 2019)

No tocante à lei da biodiversidade brasileira, lei 13.123 de 2015, conforme já afirmado foi omissa nesse ponto e coube ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), estabelecer, por meio das resoluções 23 do CGen e resolução 144/2015 do INPI, integrar estas normas para prevenir a biopirataria no Brasil. Trata-se da vinculação entre o acesso ao patrimônio genético a concessão de patentes oriundas da biodiversidade/biotecnológicas.¹⁷¹⁸

As salvaguardas, inseridas em lei, devem também ganhar coercitividade em âmbito internacional, não só no campo da legislação ambiental mas notadamente no campo da propriedade intelectual, a fim de efetivamente resguardar a soberania de cada país e seu desenvolvimento.

Um outro aspecto importante a se destacar é que o pesquisador brasileiro, da forma como inserta na legislação, era o único potencial biopirata, ou seja, o pesquisador ao acessar um recurso genético do patrimônio brasileiro, sem tomar todas as inúmeras precauções necessárias poderá se tornar um verdadeiro infrator uma vez que a legislação tinha efeitos somente sobre ele. (JUNIOR, 2010, p. 296).

É indubitável os benefícios do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado para a economia e bem-estar social do país e o quanto a biopirataria é contrária à preservação e ao uso sustentável da biodiversidade. (SANTILLI, 2005)

O uso ilegal da biodiversidade reforça a necessidade de um sistema de regulamentação mais concatenado em âmbito internacional e nacional, e também reforça a necessidade de melhorar

¹⁷ <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-23-de-7-de-agosto-de-2019-221310200>

¹⁸ https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/consultas-publicas/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf

internamente o controle e a fiscalização por parte do Poder Público, a fim de que o combate à biopirataria seja mais eficiente e que privilegie a pesquisa e o desenvolvimento nacional.

A perda econômica para o país é indubitável, sendo certo que poderia promover o uso legal e sustentável destes recursos através da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e comercialização dos resultados, obtendo, com isso, inúmeros benefícios na área da ciência, tecnologia e economia.

A proteção do sistema somente será efetiva com a participação da sociedade, que deve integrar o processo de construção do ordenamento jurídico e de implementação de políticas públicas para a conservação e prevenção da prática de biopirataria.

4. A lei da biodiversidade afeta a P&D

Indubitavelmente quando os custos e prejuízos superam os benefícios a idealidade se torna cada vez mais distante¹⁹. No caso de uma legislação em que se pretende impor medidas para a proteção do patrimônio genético brasileiro, como é o caso da lei da biodiversidade, a carga burocrática legislativa (custos) e as perdas de competitividade no cenário internacional (prejuízos) superam os benefícios que a lei poderia proporcionar na medida que se constitui um desestímulo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.

O novo marco legal da biodiversidade, constituído pela Lei 13.123/2015, que substituiu a também questionada MPV 2186-16/2001, tem a missão de promover o uso sustentável da biodiversidade brasileira e trazer segurança jurídica aos seus usuários.

A Lei nº 13.123 tinha a intenção de proteger o patrimônio genético brasileiro o conhecimento tradicional associado e repartir benefícios dos recursos oriundos de sua biodiversidade.

Contudo, quando comparada à antiga medida provisória, apesar do avanço em alguns pontos, ainda não há uma efetiva redução da carga burocrática nos processo e da melhoria dos conceitos da lei, pelo contrário, outros problemas foram criados, o que vem travando o avanço da pesquisa associada ao patrimônio genético, seja por desestímulo dos pesquisadores, seja pelo temor das sanções decorrentes da legislação.

¹⁹ Conceito extraído da Matriz TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de problemas), desenvolvida pelo engenheiro e cientista russo, Genrich Altshuller. Apresentado na disciplina patentes I, professor Ruben Sinisterra.

Nesse sentido, como aponta Manuela da Silva, pesquisadora da Fiocruz e membro da Câmara Setorial do CGen, sobre esses problemas da legislação:

Para a pesquisa científica posso resumir os avanços trazidos pela lei da seguinte forma: muito do que não podia passar a poder e o que podia não pode mais. Ou seja, após 15 anos de amadurecimento dos conceitos, regras e pressupostos contidos na MP 2186-16, não dá para saber se a Lei é um sucesso, um retrocesso e se vai permitir, finalmente, o acesso. (NADER, et al, 2017)

Segundo (GODINHO; MACHADO, 2011) a legislação atual tem alguns avanços, porém peca nos principais pontos. A lei tem como fim a pacificação social e dirimir as distorções e desequilíbrios sociais, sendo assim deveria ter aprimorado a consulta pública, para buscar atingir este mister, vejamos:

Ao apresentar o anteprojeto de lei e submetê-lo à consulta pública, o Governo Federal tem como objetivo substituir a Medida Provisória 2.186-16/2001 com uma legislação aprimorada no que se refere à pesquisa e à bioprospecção, além de estabelecer mecanismos para a repartição de benefícios com as comunidades indígenas e tradicionais.

Contudo, ao se observar o volume de críticas advindas dos setores consultados, pode-se constatar que o Governo está longe de alcançar seu objetivo. Um dos motivos que se mostra bem evidente é o conflito de interesses dos diversos setores da sociedade envolvidos no tema do anteprojeto: as comunidades indígenas e tradicionais, a comunidade acadêmica e o setor empresarial, o que dificulta os consensos e atrasa as decisões.

Não se pode contestar que o anteprojeto de lei apresenta várias novidades em relação à atual legislação de acesso ao patrimônio genético, embora nem todas positivas. (GODINHO; MACHADO, 2011, p.97)

Segundo Manuela da Silva, pesquisadora da Fiocruz, é imperioso destacar que o Novo Marco Legal apresenta divergências conceituais existentes entre a MP nº 2.186-16/2001, como por exemplo, os conceitos de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, remessa, envio, dentre outros o que traz mais entraves à P&D. (SILVA, 2018)

Na prática, porém, essa lei criou barreiras para a Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), trouxe obstáculos à inovação e as patentes, interferiu nas colaborações internacionais e não conseguiu fazer a repartição de benefícios de forma satisfatória. Por isso, foi alvo de críticas da sociedade civil e da comunidade científica, que reivindicavam uma legislação com regras mais claras e simples, com abordagens menos burocráticas e capazes de estabelecer um ambiente de tranquilidade e de segurança jurídica para estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico que faz uso da biodiversidade brasileira²⁰.

Segundo informa Nader et al, no dia 07 de abril a 02 de maio de 2016 o MMA colocou em consulta pública uma proposta de regulamentação da Lei da biodiversidade. O debate e o

²⁰ Disponível em <https://portal.fiocruz.br/lei-da-biodiversidade>

impasse entre os principais protagonistas: comunidade científica, empresas, povos indígenas, comunidades tradicionais, e governo foi o ponto fulcral da audiência (NADER, MOSSRI, 2017)

Segundo Vanderlan da Silva Bolzani Doutora em Ciências, professora titular da Unesp e vice-presidente da SBPC em artigo publicado para o livro *A ciência e o poder legislativo: relatos e experiências*, relatou:

Com tom incisivo, entidades ambientais destacaram pontos considerados negativos do Decreto, como registrou o Jornal da Ciência (16/05/2016), no depoimento da bióloga Nurit Bensusan, assessora do Instituto Socioambiental (ISA). Para ela, o texto aprovado pelo governo representou um retrocesso, e foi prejudicado pela pressa em preencher o vácuo deixado pela Lei. Considerando que o documento estava “cheio de problemas” Bensusan destacou, na questão de compensação dos detentores do conhecimento associado, a falta de mecanismos para rastreabilidade do produto final derivado de conhecimentos tradicionais. Segundo a assessora do ISA, da forma como está regulamentada, a repartição de benefícios dos conhecimentos tradicionais será uma exceção e não uma regra. “A iniciativa da SBPC atendia a uma série de manifestações de sociedades científicas e pesquisadores que expressaram sua insatisfação após avaliar o Decreto de regulamentação. Em painel realizado durante a 68ª Reunião da SBPC, sobre a Lei da Biodiversidade, analisamos as deficiências do Decreto notando que o texto final ganhou teor complexo e denso. Tornou-se assim um estímulo à judicialização da pesquisa sobre o patrimônio genético. Destacamos então a necessidade de a Lei ser simples e autoexplicativa, o que permitiria sua compreensão por todos os interessados. No entanto, a forma estabelecida pelo Decreto levará a uma situação em que pesquisadores só conseguirão utilizá-la com o apoio de advogados.”
172 Mas as críticas, desta vez, não partiram somente de ambientalistas, populações indígenas, comunidades tradicionais e comunidade científica. Representantes do setor industrial, que apoiaram a nova legislação ao longo do processo de votação, também viram no documento de maio de 2016 o excesso de exigências legais como um entrave à atividade das empresas. “É um texto que cria insegurança para quem investe em pesquisa no País”, declarou ao portal UOL o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Químicas, ABIQUIM, Fernando Figueiredo. Esse quadro deixa uma dúvida de difícil resposta, que é saber quais serão os desdobramentos dessa legislação nos próximos anos e em que medida ela contribuirá efetivamente como um instrumento à produção de ciência, tecnologia e inovação no país. (NADER, H. B.; OLIVEIRA, F. de; MOSSRI, B. B., 2017)

Não basta a criação de instrumentos legislativos que não reflitam as demandas internas e externas, sendo certo que a interação e o “acerto” de interesses é preponderante sobre uma legislação que pretende se destacar como avançada.

Segundo Gross (2013), a lei brasileira não atinge integralmente as finalidades da CDB, haja vista que destoa do cenário internacional, vejamos:

O Brasil foi um dos primeiros países a pôr em prática, há dez anos, medidas legislativas, administrativas e políticas destinadas a implementar este objetivo em nível nacional. Mas desde o início, ficou claro que, sem um regime concertado internacionalmente sobre a repartição dos benefícios, garantindo que os usuários de

recursos genéticos obtidos de outros países o fizessem de acordo com a legislação do país provedor, o objetivo da Convenção não seria atingido.

Neste tocante, é possível inferir que a nossa legislação com alta carga sancionatória, e cujos recursos do patrimônio genético são em grande parte interfronteiriços²¹, pode prejudicar o Brasil nas suas relações de mercado e de pesquisa com outros países, haja vista que os países que disponham de tecnologia optarão por buscar os recursos da biodiversidade em países cuja legislação não imponha tanta restrição e ou controle.

Todas estas divergências somente corroboram a ideia de que a lei da biodiversidade foi construída sem a devida e necessária cautela e que não traduz o efeito desejado da norma, o desenvolvimento nacional e a pacificação social.

Os sistemas legislativo, administrativo e jurídico brasileiro são, como sabido, caracterizados pelo excesso de burocracia e essencialmente por sua morosidade. O desenvolvimento do país depende necessariamente do bom funcionamento de seus sistemas e para tanto é imprescindível que a norma seja produzida com parâmetro e imbuída das reais necessidades da sociedade.

De acordo a lição do Ministro Professor Alexandre de Moraes a importância de a norma atingir sua finalidade, por óbvio, supera qualquer necessidade procedimental de sua produção:

(...)a expressão "processo legislativo" tem dois significados: um jurídico e outro sociológico. Juridicamente, segundo o jurista mencionado, trata-se no conjunto coordenado de disposições que regem o procedimento a ser seguido pelo órgão competente na produção das leis e atos normativos que derivam imediatamente da Constituição. Sob o ponto de vista sociológico, defini-o como o conjunto de fatores reais que impulsionam e direcionam os legisladores a exercerem sua tarefa. Portanto, o processo legislativo não se limita a seguir o procedimento de elaboração da norma, mas também de identificar a necessidade de sua elaboração e, diríamos mais, mensurar o seu impacto na realidade fática. Estes últimos aspectos são ainda muito pouco estudados no Brasil, apesar de sua grande relevância.

Com efeito, não basta apenas a legalidade do procedimento de elaboração das normas, bem assim o controle de constitucionalidade. É preciso ir um passo mais além: é necessário verificar se o ato legislativo era adequado e, em sendo, em que medida atendeu o escopo buscado, onde falhou e o porquê da falha. De nada adianta a edição de inúmeras leis se estas não têm condições fáticas de serem operacionalizadas ou não despertam o cumprimento espontâneo por parte do cidadão.

Em suma, o ordenamento jurídico não se contenta mais com a simples edição de normas, mas a edição de normas com qualidade. Entenda-se a qualidade como a lei que é adequada ao escopo buscado pelo legislador, de modo que é capaz de atender uma necessidade social e que tenha condições de ser empiricamente aplicada de forma eficaz. Nesse artigo, deixe-se claro, não será analisado qualquer aspecto de qualidade das leis relacionado com formalidades, tais como redação adequada, ordenação correta dos artigos, etc. (MOARES, 2002)

²¹ Amazônia se estende a nove – Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa, disponível em <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/floresta-amazonica>

Uma legislação que estabeleça impostos muito elevados, por exemplo, pode representar um incentivo à sonegação (curva de Laffer)²². Uma adequada lei sobre a biodiversidade, que proteja não somente os recursos naturais mas também as inovações e que estas inovações possa gerar lucros aos envolvidos diretamente (empresas, pesquisadores, etc), ao país e também à sociedade, fazendo surgir um ciclo virtuoso de incentivo para o desenvolvimento científico, econômico e social.

A segurança jurídica da norma é fundamental neste processo de desenvolvimento do país, conforme destaca Osvaldo Agripino de Castro Jr (1999);

A efetivação da segurança jurídica é extremamente importante para o Estado de Direito, para o processo de globalização da economia e, conseqüentemente, ao desenvolvimento, tendo em vista que o respeito e a observância à efetividade⁹ da norma e ao bom funcionamento de um sistema judicial são requisitos essenciais para a consolidação da economia de mercado; além disso, a habilidade para garantir a efetividade de normas e procedimentos é fundamental para o desenvolvimento dos setores público e privado da economia nacional e, conseqüentemente, para proporcionar a geração de emprego e renda,¹⁰ com a melhoria da qualidade de vida, em face da estabilidade que deve proporcionar nas relações jurídicas garantidoras das relações econômicas.

Importante parâmetro para adequação da legislação da biodiversidade com impactos na P&D é justamente o conceito de P&D de interesse público em que Poder Público passa a garantir e estimular investimentos criando oportunidade à P&D, conforme afirmado, Fuck, Ribeiro, Bonacelli, Furtado (2007) senão vejamos:

Blumstein et al. (1999) definem P&D de interesse público como sendo a atividade de P&D que não é adequadamente concebida e financiada pelo mercado competitivo, uma vez que alguns ou todos os benefícios resultantes são amplamente difundidos e não podem ser capturados exclusivamente pelas empresas que a realizaram a ponto de justificar seu investimento.

Gomes (2003) expande a definição feita pelos autores, definindo P&D de interesse público como “aquelas atividades alinhadas com metas de desenvolvimento e cujos benefícios são importantes para o bem-estar social e econômico e que não são adequadamente concebidas e financiadas pelo mercado competitivo, uma vez que alguns ou todos os benefícios resultantes são amplamente distribuídos e não podem ser apropriados individualmente (critério de exclusividade) pelas empresas a ponto de justificar seu investimento” (pg. 23). O autor ressalta que é de interesse do Poder Público garantir e estimular a realização deste tipo de atividade.

Referindo-se ao setor petróleo e gás natural, Santos (2003) conceitua P&D de interesse público como sendo as atividades dirigidas à pesquisa e ao desenvolvimento, visando atender aos interesses públicos identificados a partir da Lei do Petróleo, cujos benefícios advindos desse tipo de atividade são importantes para o bem-estar social e econômico. Essa dimensão da P&D de interesse público vai ser mais explorada no capítulo que trata da operadora nacional, mas vale destacar aqui que o grau de apropriabilidade da P&D realizada por essa companhia é significativo, o que fica

²² <https://www.blbbrasil.com.br/blog/curva-de-laffer-sonegacao-no-brasil/>

evidente a partir da quantidade de patentes detidas pela empresa. Isso significa que parte da P&D realizada pela Petrobras, seja com recursos próprios, seja com recursos oriundos dos mecanismos governamentais criados pós-quebra do monopólio, além de gerar benefícios sócio-econômicos ao país, também apresentam repercussão positiva para a empresa. (FUCK, RIBEIRO, BONACELLI, FURTADO, 2007)

Exemplo positivo nesse campo refere-se à lei 9478/97²³, relativa ao setor de petróleo e gás natural, determinando a obrigação de realização de despesas qualificadas como PD&I pelas Empresas Petrolíferas.

A cláusula de PD&I, como é chamada essa obrigação, estabelece a aplicação de percentual da receita bruta da produção diretamente na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias para o setor. (ANP)²⁴

No campo da biotecnologia desenvolver a P&D como forma de melhorar a competitividade dos produtos brasileiros internacionalmente é criar condições de desenvolvimento ao país, sendo a lei acima citada um modelo a ser pensado, vejamos:

Com o avanço nas pesquisas em biotecnologia, esta necessidade é ainda mais evidente. Isso porque esta nova tecnologia está concentrada em poucos produtos e são amplas as possibilidades a serem exploradas com a utilização desse novo conhecimento. Então, mais do que corrigir falhas de mercado ou mesmo ampliar a concorrência em mercados pouco competitivos, a realização de pesquisas em biotecnologia por parte de instituições públicas de pesquisa permite o desenvolvimento e a absorção de novos conhecimentos, o acompanhamento da evolução da fronteira tecnológica e da organização dos mercados e setores econômicos, assim como a ampliação da variedade e da flexibilidade da pesquisa, independente do grau de concorrência e da estrutura dos mercados em questão. Isso é realizar P&D de interesse público. (FUCK, RIBEIRO, BONACELLI, FURTADO, 2007)

Em conclusão, é importante considerar e mensurar o impacto que a legislação pode trazer aos cidadãos, empresas e instituições, sendo que essa avaliação deve ser prévia e a mais ampla possível, aplicando os investimentos nos meios necessário para que a norma atinja sua finalidade, sob pena de se tornar obsoleta, ineficaz ou impor consequências negativas à toda sociedade.

Considerações Finais

A importância da conservação dos recursos naturais é indubitável, mas como equilibrar as forças entre o desenvolvimento e a conservação é o ponto fulcral do debate. Assim, coube aos

²³ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm

²⁴ <http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i>

tratados e a lei interna de cada país tentar promover esta relação da forma mais harmoniosa possível.

Para as empresas, universidades, órgãos de pesquisa públicos e privados que usam recursos genéticos, clareza e previsibilidade sobre as regras que regem o tema no plano nacional e internacional é de extrema importância.

A CDB, o Protocolo de Nagoia e demais tratados internacionais podem criar procedimentos e facilitar o acesso, promover uma harmonização sobre as hipóteses de repartição de benefícios e permitir transparência sobre consentimento prévio e informado, mas é a legislação brasileira a responsável pelas diretrizes e os rumos que o Brasil pretende tomar frente ao imenso potencial a ser explorado pela biodiversidade.

A biopirataria é um mal a ser extirpado e somente com mecanismos internos legais, fiscalizatórios e sancionatórios é que sua cessação será efetiva, o que obviamente implica em benefícios para os países mega diversos como o caso brasileiro e o coloca em posição privilegiada de negociação internacional sobre o uso do seu patrimônio genético

Com intuito de reverter tal situação a revisão da legislação (lei e decreto) é necessária para trazer maior segurança jurídica aos pesquisadores, centro de pesquisas, às empresas, conferindo visibilidade às pesquisas, o que pode conduzir a um avanço tecnológico e, inevitavelmente, atrair maiores investimentos externos a fim de tornar o país mais competitivo.

Uma regulação nacional mais consistente e que cria incentivos em conjunto com as diretrizes internacionais de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios oriundos desse acesso, conforme definidas na CDB e no Protocolo de Nagoia, o qual, este último, o Brasil ratificou recentemente, estabelecem um novo ambiente de oportunidades para o investimento industrial, notadamente nos campos da biotecnologia e bioeconomia.

Esses ambientes precisarão de ajustes e aprendizados por parte dos atores envolvidos. Dúvidas e imprecisões que afetam a decisão de investimento, como a falta de um sistema integrado para a biodiversidade e jurisprudência administrativa e judicial escassa, indicam a necessidade de políticas públicas, estratégias e ações na seara da biodiversidade.

As empresas estrangeiras, por exemplo, envolvidos em desenvolvimentos de produtos que utilizam da diversidade biológica brasileira precisam estar preparadas e completamente cientes

de suas obrigações no país para que possam investir, internalizando esses processos e se adequando à legislação.

O novo marco regulatório da biodiversidade ainda está em “implementação” e carece de instruções normativas e outros documentos que esclareçam pontos importantes para a tomada de decisão sobre o investimento no uso sustentável da biodiversidade.

Nesse sentido, é imprescindível que os órgãos responsáveis, MMA, CGen, Ibama, INPI, dentre outros, prepararem de forma integrada instruções normativas, orientações técnicas e pareceres, que conduzam a uma padronização dos conceitos relacionados à lei da biodiversidade, tendo em vista a segurança jurídica para a sua implementação e visando estimular o uso da biodiversidade de forma que promova o uso sustentável e o desenvolvimento social, econômico e científico.

A lei da biodiversidade, deve se atentar a dinâmica da ciência, tecnologia e inovação (CT&I), de forma que apresente estratégias para a integração de parcerias entre empresas e instituições públicas de pesquisa e a integração por meio de cooperação internacional.

Neste desiderato, como providência, a legislação da biodiversidade, assim como a lei 9478/1997 previu investimentos diretos e específicos ao setor do petróleo e gás natural, deveria ter propiciado algo semelhante, o que seria decisivo no processo de avanço tecnológico do país.

Portanto, é salutar rediscutir os pontos mais sensíveis da legislação da biodiversidade para que os benefícios gerados atendam à sua função social, haja vista que esses bens ambientais são de todos os brasileiros.

Nesse sentido, os benefícios para as empresas gerados pela inovação lastreada em P&D e que eventualmente resultaram em direitos de propriedade intelectual protegidos também são capazes de gerar vantagens para a sociedade.

Por derradeiro, importante dizer que o desenvolvimento da tecnologia combinada com o desenvolvimento econômico e social é o objetivo maior de toda a discussão.

Referências

ALBAGLI, Sarita. Convenção sobre Diversidade Biológica. Uma visão a partir do Brasil. In: GARAY, Irene E.G.; BECKER, Bertha K. As Dimensões Humanas da Biodiversidade. O

desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 116-133.

BARBOSA, Denis Borges, **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003

BRASIL. **Sistema de Informação sobre a biodiversidade brasileira. Biodiversidade brasileira.** Disponível em <https://www.sibbr.gov.br/page/infografico.html>. Acesso em 12/08/2020.

BRASIL. **Senado. Protocolo de Nagoia.** Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/publicado-decreto-que-confirma-entrada-do-brasil-no-protocolo-de-nagoia>. Acesso em 15/08/2020.

BRASIL. **Decreto legislativo.** <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-271715400> 03/09/2020

BRASIL. **CGen. resoluções** Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-23-de-7-de-agosto-de-2019-221310200> acesso em 16/09/2020

BRASIL. **INPI. resoluções** Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/consultas-publicas/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf

BRASIL. **Legislação.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm acesso em 17/09/2020

BRASIL. **Legislação Agência Nacional do Petróleo- ANP.** Disponível em <http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/investimentos-em-p-d-i> acesso em 18/09/2020

BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual, Evocati: Aracaju, 2007.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2004

BUAINAIN, Antônio Márcio, SOUZA, Roney Fraga. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento no Brasil**. Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2019

CDB. **Convenção da Biodiversidade**. Disponível em <https://www.cbd.int/abs/about/> cdb 2015 acesso em 03/09/2020

ETCGROUP. Internet. **Biopirataria**. Disponível em <http://www.etcgroup.org/issues/patents-biopiracy>. Acesso em 25/08/2020.

FAPESP. **Fruta disputada**. Disponível em <https://revistapesquisa.fapesp.br/fruta-disputada/>. Acesso em 12/08/2020.

FERREIRA, S. N.; SAMPAIO, M. J. A. M. **Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: implementação da legislação de acesso e repartição de benefícios no Brasil**. Brasília: SBPC, v. 356, 2013.

FERREIRA, S. N.; CLEMENTINO, A. N. R. **Legislação de acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados e repartição de benefícios**. Brasília: EMBRAPA, 2010.

FIOCRUZ. Internet. **Lei da biodiversidade**. Disponível em <https://portal.fiocruz.br/lei-da-biodiversidade>. Acesso em 25/08/2020.

FUCK, Marcos Paulo, RIBEIRO, Cassio Garcia, BONACELLI, Maria Beatriz Machado, FURTADO, André Tosi. **P&D de interesse público? Observações a partir do estudo da Embrapa e da Petrobras; Engevista, v. 9, n. 2, p. 85-99**, dezembro 2007, disponível em <https://periodicos.uff.br/engevista/article/viewFile/8812/6280>, acesso em 17/09/2020.

GODINHO, R. S.; MACHADO, C. J. S. **Avanços e percalços na elaboração da legislação nacional sobre acesso a recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 24, p. 83-99**, 2011.

GROSS, A. R. **Diálogo sobre o Protocolo de Nagoia entre Brasil e União Europeia = Dialogue on the Nagoya Protocol between Brazil and the European Union**. Brasília: MMA, 2013. 29 p.

JUNIOR, Osvaldo Agripino de Castro, **Algumas reflexões sobre o impacto do sistema judicial no desenvolvimento brasileiro**, Revista da Informação Legislativa, a 35, n 141, jan/mar., 1999.

KARAM, Fabio Hungaro M.. **Conhecimentos Tradicionais, Propriedade Intelectual E Política Externa Brasileira.** Disponível em http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/279244/1/Karam_FabioHungaro_M.pdf, acesso em 27/09/2020

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 524.

MULLER, A. C.; MACEDO, M. F., Revista Fitos, volume 1, nº 2, Rio de Janeiro, 2005.

NADER, H. B.; OLIVEIRA, F. de; MOSSRI, B. B. **A ciência e o poder legislativo: relatos e experiências**. São Paulo: SBPC, 2017.

SANTILLI, Juliana. **Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural**. Editora Peirópolis, 2005

SHIVA, Vandana. **Biopirataria A pilhagem da Natureza e do conhecimento**. Editora Vozes. Petrópolis. 2001

PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONTEXTO HISTÓRICO, IMPORTÂNCIA E SUAS FORMAS DE PROTEÇÃO.

INTELLECTUAL PROPERTY: HISTORICAL CONTEXT, IMPORTANCE AND THEIR FORMS OF PROTECTION.

*GOMES, Rita de Cassia Medeiros

<https://orcid.org/0000-0001-8362-019X>

<http://lattes.cnpq.br/0264016279066537>

RECEBIDO 01/10/2020

APROVADO 04/10/2020

PUBLICADO 07/10/2020

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

RESUMO

O presente Trabalho, “Propriedade Intelectual: Contexto histórico, importância e suas formas de proteção” é capítulo da pesquisa de Conclusão de Curso, intitulada: “A Propriedade Intelectual e as diferentes formas de proteção: perspectivas de amparo legal e de atuação”, tem por finalidade estudar o Instituto Propriedade Intelectual, seu sistema de proteção, sua influência nos diversos campos do Direito e a relação deste com a Propriedade Intelectual e em específico: Levantar e registrar os dados que apresentem as concepções diversas sobre Propriedade Intelectual e as diferentes formas de proteção. Ainda, a sua contribuição para a sociedade, sua relevante função social, o incentivo a pesquisa, inovação e, criação, tendo à indústria, a economia, a universidade e a criação humana como pontes para consolidar o Instituto. Em relação à proposta de pesquisa, tem-se como objeto de estudo o “Instituto Propriedade Intelectual”, com o objetivo de Investigar quais contribuições importantes a Propriedade Intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico, social, econômico, profissional e legalmente como está amparada, através de pesquisas em fontes diversas e atualizada. Tendo assim, a seguinte problemática: Quais contribuições importantes a Propriedade Intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico e de atuação? A metodologia de pesquisa está fundamentada na pesquisa bibliográfica e o método utilizado é a revisão literária narrativa, sendo esta uma pesquisa qualitativa e descritiva. Foi possível perceber grande embate doutrinário e jurisprudencial quanto ao objeto pesquisado e o sistema de sua proteção. No entanto, também foi possível detectar a relevante importância desse instituto para o avanço: social, econômico, cultural e se assim for possível manifestar, a percepção de um estudo e conhecimento híbrido que perpassa por vários campos de atuação e domínio, além do Direito.

Palavras-chave: Contexto histórico. Criação. Formas de Proteção. Direito. Propriedade Intelectual

*Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUCCampinas/SP, na linha de pesquisa: Ensino Superior- Universidade, Formação de Professores. Especialista em Planejamento e Gestão em Organização da Educação Escolar pela UNESP de Araraquara/SP Bacharel em Direito pela Universidade Anhanguera –Leme/SP

ABSTRACT

The present work, “Intellectual Property: Historical Context, importance and its forms of protection” is a chapter of the Course Conclusion research, entitled: “Intellectual Property and the different forms of protection: perspectives of legal support and performance”, has for the purpose of studying the Intellectual Property Institute, its protection system, its influence in the different fields of law and its relationship with Intellectual Property and in particular: To collect and record data that present the different conceptions about Intellectual Property and the different forms of protection. Also, its contribution to society, its relevant social function, the incentive to research, innovation and creation, with industry, the economy, the university and human creation as bridges to consolidate the Institute. In relation to the research proposal, the object of study is the “Intellectual Property Institute”, with the objective of Investigating which important contributions Intellectual Property can provide, both for society and for the scientific, social, economic field, professionally and legally as it is supported, through research in different sources and updated. Thus, having the following problem: What important contributions can Intellectual Property provide, both for society, and for the scientific and operational field? The research methodology is based on bibliographic research and the method used is the narrative literary review, which is a qualitative and descriptive research. It was possible to notice a great doctrinal and jurisprudential clash regarding the researched object and the system of its protection. However, it was also possible to detect the relevant importance of this institute for advancement: social, economic, cultural and if it is possible to manifest it, the perception of a study and hybrid knowledge that permeates several fields of activity and domain, in addition to Law.

Keywords: Historical Context. Creation. Forms of Protection. Right. Intellectual property

RESUMEN

L'ouvrage actuel, « intellectual Property: Historical Context, importance and its forms of provision » est un chapitre de la recherche sur la conclusion du cours, intitulé : « a propriété intellectuelle et les différentes formes de protection : perspectives de soutien juridique et de performance », a pour but d'étudier l'Institut de la propriété intellectuelle, son système de protection, son influence dans les différents domaines du droit et de sa relation avec la propriété intellectuelle et en particulier: recueillir et consigner des données qui présentent les différentes conceptions sur la propriété intellectuelle et les différentes formes de protection. En outre, sa contribution à la société, sa fonction sociale pertinente, l'incitation à la recherche, l'innovation et la création, avec l'industrie, l'économie, l'université et la création humaine comme des ponts pour consolider l'Institut. En ce qui concerne la proposition de recherche, l'objet de l'étude est l'« institut de la propriété intellectuelle », avec l'objectif d'étudier quelles contributions importantes la propriété intellectuelle peut fournir, à la fois pour la société et pour le domaine scientifique, social, économique, professionnellement et juridiquement comme il est soutenu, par la recherche dans différentes sources et mis à jour. Ainsi, ayant le problème suivant : Quelles contributions importantes la propriété intellectuelle peut-elle apporter, tant pour la société que pour le domaine

scientifique et opérationnel ? La méthodologie de recherche est basée sur la recherche bibliographique et la méthode utilisée est la revue littéraire narrative, qui est une recherche qualitative et descriptive. Il a été possible de remarquer un grand affrontement doctrinal et jurisprudentiel concernant l'objet recherché et le système de sa protection. Cependant, il a également été possible de décevoir l'importance pertinente de cet institut pour l'avancement : social, économique, culturel et s'il est possible de le manifester, la perception d'une étude et des connaissances hybrides qui imprègnent plusieurs domaines d'activité et de domaine, en plus du droit.

Mots-clés: Contexte historique. Création. Formes de protection. C'est ça. Propriété intellectuelle

Introdução

O tema selecionado para a pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, desperta o interesse, por ser uma área que abrange formas variadas à proteção da criação humana, de seus atos criativos e intelectuais afins, geralmente com a finalidade de produzir ideias e as materializar, tendo impacto tanto na economia como na tecnologia, com cunho de função social, comercial e econômica, além de estar presente no nosso dia-a-dia .

Enfim, é uma temática interessante para estudo, pois é pouco discutida no curso de direito e é um ramo deste, importante para a atualidade, em que auxilia na proteção aos direitos dos criadores, reconhecendo e valorizando suas criações e invenções, de tal modo que possa chegar de forma adequada à utilização pela sociedade. Além de ser uma área que possibilita um estudo híbrido e com influência em diversos campos do direito e demais campos de estudos fora dele.

Ainda justifica-se que o trabalho proposto: “A Propriedade Intelectual e as diferentes formas de proteção: perspectivas de amparo legal e de atuação” merece atenção porque é um assunto de interesse coletivo, visto que a temática oferece muitas informações relevantes que podem ajudar a entender todo um sistema de proteção da criação das ideias em um contexto social capitalista e competitivo, cujo autor da criação além do direito de ser reconhecido intelectualmente por sua obra, também terá o direito de reivindicar os proventos econômicos de sua criação e demais direitos que lhe forem pertinentes. E é neste contexto que se insere o Sistema de Propriedade Intelectual para garantir a proteção legal aos criadores sobre suas criações. Merece atenção também, porque, além da proteção, o instituto Propriedade Intelectual incentiva à produção de conhecimento, faz acontecer a circulação de bens, inspira novas tecnologias e pode alavancar a economia de um país. Logo, merece também olhar diferenciado pelas

contribuições que esse instituto: “Propriedade Intelectual” proporciona, tanto para a sociedade como para o campo científico e profissional e, as contribuições de direito jurídico sobre a proteção intelectual. Assim para promover o Trabalho de Conclusão de Curso, procurou-se a resposta a partir do seguinte questionamento: “Quais contribuições importantes a Propriedade intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico, social, econômico, profissional e legalmente como está amparada?”, com a finalidade de alcançar o principal objetivo da pesquisa: “Investigar quais contribuições importantes a Propriedade Intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico, social, econômico e profissional e legalmente como está amparada, através de pesquisas em fontes diversas e atualizada”, foi necessário: Investigar, levantar e analisar dados de pesquisas diversas na área pretendida, tendo a pesquisa cunho de Metodologia Bibliográfica, com suporte no método da Revisão de Literatura Narrativa, sendo esta uma pesquisa qualitativa e descritiva.

Entende-se como Revisão Literária, segundo o manual de pesquisa da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo-USP (2015), sendo processo que tem como finalidade, buscar, analisar e realizar descrição de um corpo do conhecimento para encontrar resposta a uma pergunta específica, em que, a Literatura cobre todo material relevante que é escrito sobre um tema: livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e outros tipos.

Sendo que os tipos de Revisão da Literatura se destacam em: narrativa, sistemática e integrativa. No caso desta pesquisa, o foco ficou na Revisão da Literatura Narrativa, visando não utilizar critérios explícitos e sistemáticos na busca e análise crítica da literatura, sendo esta, adequada para a fundamentação teórica de artigos, dissertação, teses, trabalhos de conclusão de cursos.

E como Metodologia de Pesquisa Bibliográfica, pesquisa desenvolvida a partir de material já existente, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

Para alcançar o objetivo geral foi necessário se ater aos objetivos específicos propostos para a pesquisa, neste capítulo que é: Levantar e registrar os dados que apresentem as concepções diversas sobre Propriedade Intelectual e as diferentes formas de proteção.

Para fundamentar-se teoricamente a pesquisa, buscou apoio em fontes bibliográficas, artigos, periódicos, sites, pesquisa científica (mestrado e doutorado), legislações, Constituição da República Federal de 1988 e demais fontes que forem necessárias para esclarecer pontos relevantes ao trabalho a ser apresentado. Ainda cabe ressaltar que a metodologia fará jus da pesquisa em periódicos mais atualizados, visto que se tratando de leis, normas, concepções, tratados, há a necessidade de estar o mais próximo do tempo real. Assim, busca-se a pesquisa no período dos últimos cinco anos, salvo, quando se tratar de contextualização histórica, que poderá ser de período mais estendido. Teve como fonte de busca: livros, sites, artigos, periódicos, teses e dissertações, cujos descritores favoreceram os assuntos apresentados para cada momento da pesquisa.

Assim, procurou através dos três capítulos citados acima, responder a questão problema da pesquisa: “Quais contribuições importantes a Propriedade Intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico, social, econômico e profissional?”, com a finalidade de estudar e apresentar um breve recorte das possibilidades importantes desse instituto: Propriedade Intelectual ramo do Direito Privado, mas que também ampara em casos específicos a Administração Pública e sua positivação no Brasil, atendendo o objetivo geral que permeia a pesquisa deste Trabalho de Conclusão de Curso: “ Investigar quais contribuições importantes a Propriedade Intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico, social, econômico e profissional e legalmente como está amparada, através de pesquisas em fontes diversas e atualizadas”.

Considerando que o tema por si, não se esgota, pois a propriedade intelectual por ser campo que protege interesses, criações, ideias, inovações, ou seja, conjunto de direitos sobre as criações humanas, protegendo diferentes formas, está e deve ser sempre revisitado, em sua concepção, função, abrangência, mesmo porque, se nasce da Lei, as leis modificam de acordo com o interesse social e assim , todo contexto acaba se inovando, requerendo, olhares atentos e investigativos sobre a temática **Propriedade Intelectual: contexto histórico, importância e suas formas de proteção.**

1-Contexto Histórico.

A propriedade intelectual é um instituto de estudo recente, tanto para o ordenamento jurídico internacional como para o ordenamento jurídico brasileiro, com grande relevância patrimonial, de valor econômico em que o capital de uma empresa pode concentrar mais na área intelectual do que em outras, além da relevância de cunho moral, ético, cultural e valor social em que:

(...) é considerada um dos princípios motores da economia globalizada. Caracteriza o reconhecimento de formas legais de apropriação do conhecimento humano, tanto da materialização dos insights ou frutos da criatividade humana, como dos resultados de pesquisa e conhecimento técnico que se concretizam em produto novo ou modificado (INPI, 2008, s/p).

Porém, a concepção de propriedade é mais antiga do que imaginamos, percorrendo desde o próprio surgimento da humanidade até o momento atual. Dessa forma, para melhor entender a posição do instituto “Propriedade Intelectual”, sua valoração, tanto para o ordenamento jurídico, como para a sociedade contemporânea, acredita-se, ser necessário situar também, o entendimento sobre a concepção de propriedade, propriedade material e, propriedade imaterial, nesse primeiro momento.

Ressalta-se como legitimidade científica pertinente a esta pesquisa para este capítulo, através da revisão literária realizada, que o estudo em pauta tem suas origens em pontos diversos, o que pode acarretar certo embate doutrinário ou jurisprudencial e justamente por essa situação é que não se tem o intuito com este trabalho de encerrar, pontuar, ou finalizar uma discussão sobre a sua origem, importância, finalidade, os campos e formas de proteção, a positividade da propriedade intelectual, e sim, como, ao longo do tempo foi se transformando e gerando a proteção da propriedade imaterial das obras intelectuais, advindas da criação da mente humana, ou criação do intelecto humano e sua influência para o desenvolvimento da sociedade.

Quanto à Propriedade Material é provável que a noção inicial de propriedade tenha sua origem e seus desdobramentos, com base em estudos sobre as propriedades gentílicas, referentes a clãs e tribos, seja ela de natureza coletiva, cujos indivíduos apenas possuíam uma ideia próxima referente à posse, podendo usufruir da propriedade sem poder aliená-la ou transmiti-la a terceiros.

Seguindo essa ideia, deduz-se que os objetos não eram de exclusividade de um indivíduo, mas sim, de uma coletividade da qual fazia parte, utilizado indistintamente por diversas pessoas de um mesmo grupo, desde que tivesse aplicabilidade para um mesmo fim. É o que defende os preceitos de Francisco Cardoso Oliveira (2006), em sua obra: “Hermenêutica e Tutela da Posse e Propriedade”.

Como exemplo pode-se citar a utilização de produto, originário da coleta de frutos, como cesta e sacola, ou bens empregados para a caça, como arco e flecha, ou a lança, o qual se percebe não pertencer a um indivíduo, como único proprietário, mas sim, com uma função específica para a coletividade.

Ainda neste período, surge também a ideia de propriedade, como noção de privado, segundo Loureiro (2003), citado por Silva e Silva (2018):

(...) os objetos de uso pessoal, que eram obtidos ou fabricados pelo possuidor, e os acompanhavam durante toda a sua vida. Tais objetos possuíam função secundária dentro do grupo, não servindo para uma ação coletiva, ou que gerasse benefício para todo o grupo de determinada tribo (p.4).

Todavia apesar de uma ideia de propriedade que seja local e fechada, o conceito evolui, na medida em que a necessidade dos povos precisa se organizar melhor, passando o modelo gentílico para um modelo de organização de cunho social baseado no território, segundo o que preceitua, Norberto Bobbio, 2000.

Dessa forma, a propriedade evolui à medida que suas características sofrem influências através dos tempos, em que seus desdobramentos ocorrem de forma mais ampla no Império Romano, definindo nesse contexto, o instituto como, direito do proprietário a plenitudes das atitudes sobre seus bens e é justamente, nesse momento, segundo Oliveira (2006), que se cria a ideia de dois novos institutos: 1- a noção de bens móveis e; 2- a noção de bens imóveis para melhor compreender a complexidade da propriedade sobre as coisas e como elas deveriam ser regidas.

Coisa é gênero do qual bem é espécie. É tudo o que existe objetivamente, com exclusão do homem. (...) bens são coisas que por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. Somente interessam ao direito, coisas suscetíveis de apropriação exclusiva pelo homem, sobre as quais possa existir um vínculo jurídico, que é o domínio. (...) podemos afirmar que designa, mais particularmente, os bens que são, ou podem ser, objeto de direitos reais. Nesse sentido dizemos direito das coisas (GONÇALVES, 2016, p.19).

No entanto, é Aristóteles que introduz a ideia de Propriedade, vinculada a uma função social, segundo Cavedon (2003, p.83), citado por Silva e Silva (2018) ao defender que:

(...) tendo cada cidadão a sua propriedade particular, a põe em parte ao serviço dos amigos, e dela se serve em parte como de um bem comum. A propriedade é privada, sendo o seu uso comum, pois pensamos que a propriedade não deve como o pretendam alguns escritores; que finalmente, não é preciso que os cidadãos se privem dos seus meios de subsistência (p.05).

Com isso, entende-se, que a propriedade surge como instituto privado, mas que não deixa de prestar função pública de utilidade, ao passo que continua de alguma forma, sendo comum em sua função social.

Com o Estado Moderno os debates referentes à propriedade persistem e o Estado surge para proteger o pacto social, em que o soberano possa garantir o direito à propriedade, passando ao longo do tempo a estabelecer normas gerais de relação entre as coisas e quem as detém por direito, que acaba servindo como base para a constituição do próprio Estado.

Quanto à concepção de Propriedade em Geral, a legislação brasileira, em seu atual Código Civil de 2002, no art.1228, não apresenta uma definição clara de propriedade, enunciando apenas os poderes do proprietário: *“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”*.

E que segundo Gonçalves (2016):

Trata-se do mais completo dos direitos subjetivos, a matriz dos direitos reais e o núcleo do direito das coisas. (...) nessa consonância, o conceito de propriedade, embora não aberto, há de ser necessariamente dinâmico. Deve-se reconhecer, nesse passo, que a garantia constitucional da propriedade está submetida a um intenso processo de relativização, sendo interpretada, fundamentalmente, de acordo com parâmetros fixados pela legislação ordinária (p.223).

Diante da nova fase caracterizada pelo sistema capitalista e após a Revolução Industrial é que foi possível potencializar o conceito de propriedade, iniciando sua tramitação de bens exclusivamente tangíveis e materiais (objetos físicos) para bens intangíveis ou imateriais.

Já em relação à questão da propriedade imaterial é necessário que se adentre na ideia de bem intangível e bem imaterial, visto que os primeiros conceitos apresentados de propriedade estavam intrinsicamente relacionados à esfera dos bens tangíveis, como já apresentado acima.

Logo, entende-se como bem intangível segundo Lacruz (2000), citado por Silva e Silva (2018), como:

Num sentido próprio, a noção de bem intangível se reserva aos produtos da mente e da consciência humana, capazes de manifestação exterior que possam ser difundidos ou que possam ser reproduzidos, que podem de alguma forma ser monopolizados, e aqueles a quem a lei concede tutela (p.08).

Ou ainda como por bem imaterial, segundo Dies Picazo (1967), citado pelos mesmos autores acima, compreendido: *“como realidades, que não possuindo forma, e sendo produtos de criação do espírito humano, o direito valora como objeto dotado de direitos subjetivos”*.

Entende-se por Direito Subjetivo a faculdade jurídica, opção que o indivíduo possui de se utilizar ou não do direito.

Para melhor entendimento, elencam-se algumas características básicas e comuns dos bens imateriais, e em seguida da propriedade imaterial, segundo a concepção de Moreno (2012), citado, também, por Silva e Silva (2018, p.09).

Em relação aos bens imateriais:

- a- **Necessidade de materialização**: O bem imaterial deverá obrigatoriamente manifestar-se de forma material, pois somente nesta forma o bem imaterial pode existir para satisfazer um interesse econômico;
- b- **Repetitividade ilimitada**: se traduz na possibilidade de circulação ilimitada, de forma que várias pessoas possam desfrutar da manifestação corpórea do bem imaterial, sem, no entanto, impedir que seu titular possa usufruir de seus benefícios.
- c- **Indestrutibilidade**: capacidade de poder ser reconstruído indefinidamente, no sentido de circulação em séries;
- d- **Possibilidade de não uso imediato**: Por sua natureza de bem meramente intelectual, a possibilidade de sua materialização física, está separada de sua concepção como bem imaterial, podendo permanecer como conceito por um bom tempo.

Em relação à propriedade imaterial:

- a- O caráter temporal da propriedade imaterial.
- b- A impossibilidade de uma posse exclusiva (de onde se deriva a ausência de uma eventual tutela possessória).
- c- Configuração mais para características da propriedade (ter) do que para o *dominium* (possuir) da coisa: uma vez divulgada a ideia intelectual, ela sai da exclusiva disponibilidade material do autor. A posse material do bem não é necessária juridicamente para exclusividade de uso e gozo que a lei garante ao titular.
- d- Diferentes modos de aquisição: Na sua maioria coincidente com os casos de aquisição da propriedade material, mas com alguns casos em que esta possibilidade não existe, como na acessão, por exemplo.

Pode-se dizer que a criação do instituto Propriedade Imaterial está relacionada com a concepção e a noção de propriedade do intelecto humano, e que a junção de ambos os institutos (Propriedade Material e Propriedade Imaterial), deu o impulso significativo, como condão para o surgimento de um novo ramo específico da propriedade, denominado como Propriedade Intelectual.

1.1 -Em relação à Propriedade Intelectual.

No que confere ao instituto, entende-se segundos estudos e as análises a partir das revisões literárias de pesquisas sobre a temática, que teve seu início em fases nacionais, em que cada estado concedia a propriedade ao artista ou inventor, a partir de critérios próprios, denominadas como a primeira proteção deste ramo jurídico, destinadas aos comerciantes da idade média, que possuíam marcas, exteriorizadas por selos com a função de diferenciar seus produtos e que segundo, SCHECHTER, 1999, citado por Silva e Silva (2018), *na prática, a marca servia para distinguir mercadorias localmente comercializadas, as criações eram submetidas a registro nas associações, investindo o titular de um privilégio de uso exclusivo.*

O primeiro estatuto de Propriedade Intelectual, foi promulgado em Veneza (1474), objetivando o estímulo ao avanço tecnológico, através da concessão de licenças de importação das mercadorias com a condição de que as invenções fossem incorporadas.

Os direitos de Propriedade Intelectual entre os séculos XVII e XVIII se diferenciavam, segundo cada nação que os protegia, iniciando já neste período a distinção entre Propriedade Industrial e Propriedade do Direito Autoral ou Propriedade do Intelecto, denominada por partes de doutrinadores, em que ficava evidente, a atribuição de exclusividade na exploração, em favor aos inventores, voltados a indústria e aos criadores, voltados a área autoral.

Assim, percebe-se que a Propriedade Intelectual está presente desde os primórdios até o presente momento, se consolidando cada vez mais, visto que o avanço tecnológico atrelado a Era do Conhecimento e a Informação em um mundo globalizado exigem-se dos indivíduos, pertencentes a uma sociedade em constante transformação, desenvolverem as capacidades de criar, inventar e ou reinventar instrumentos, meios para melhorar a qualidade de vida e que dessas criações, sejam criados sistemas de proteção.

Com o avanço e desenvolvimento da Propriedade Intelectual, leis foram sendo normatizadas para regulamentar as criações, podendo se dizer que foi através de muitas trajetórias em Convenções, Acordos e Tratados Internacionais que se configuraram como normatizações, regras e leis de proteção do que se produz, cria e inova, com a finalidade de se convencionar um sistema de proteção à propriedade intelectual, com grande impacto na era da economia baseada no conhecimento.

A intenção do sistema de propriedade intelectual não é de uma proteção ilimitada, pois isso poderia travar o desenvolvimento tecnológico, inviabilizando novas pesquisas e produtos criando um congelamento e um desequilíbrio no mercado. Há regras claras que incluem, em alguns casos, a obrigatoriedade de apresentação do conteúdo da criação à sociedade, como o caso das patentes (BAGNATO, SOUZA E MURAKAWA, 2016, p.05).

Vejam-se alguns marcos fundamentais, na tentativa de regular o sistema de proteção à propriedade intelectual, aqui apresentados, segundo pressupostos de Bonetti e Jungmam (2010) e Silva e Silva (2018), do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e das Publicações da Escola de AGU-Propriedade Intelectual-Conceitos e Procedimentos, de Leslie Bocchino (2010), com algumas adequações a partir das revisões literárias realizadas em demais artigos e documentos que por vez, serão apresentados neste momento no transcorrer do trabalho monográfico.

Seguem-se:

- 1474- Concessão da Carta Patente na República de Veneza.
- 1623- Estatuto dos Monopólios, na Inglaterra.
- 1791- Lei Chapellier que aborda a extinção dos privilégios das corporações de ofícios e consagra a liberdade de indústria na França.
- 1809- D. João VI concede privilégios referentes a invenção no Brasil.
- 1883- Convenção da União de Paris, como primeiro acordo internacional referente à Propriedade Intelectual, objetivando a Proteção da Propriedade Intelectual (CUP), em que foram criadas bases para o atual Sistema Internacional da Propriedade Intelectual.
- 1886- Convenção da União de Berna objetivando a proteção das obras literárias e artísticas.
- 1891- Acordo de Madri, referente ao registro de marcas.
- 1925- Acordo de Haia/WIPO, referente ao Registro Internacional dos Desenhos e Modelos Industriais.
- 1957-Acordo Internacional de Nice de Produtos e Serviços, referente à aplicação de registro de marcas (Acordo constituído por ocasião da Conferência Diplomática de Nice-Paris, em 15 de junho de 1957, e revista em Estocolmo, em 1967, e em Genebra, em 1977, com efeito corretivo em 1979). O emprego da Classificação de Nice é obrigatório não somente para o registro nacional de marcas, como, ao Registro

Internacional de Marcas efetuado em Bureau Internacional da OMPI, nos países signatários para proteção da Propriedade Industrial.

- 1961- Convenção de Roma- Direitos Conexos com a finalidade de proteção aos seus criadores, articulando o direito de autor aos que lhe são conexos.

Ao lado do direito de autor, que reconhece a faculdade de utilização econômica da obra ao seu criador, existe uma categoria de direitos, denominados conexos que pertencem a sujeitos que com a sua atividade intervêm na própria obra. É o direito que todo artista, intérprete ou executante, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, têm sobre suas criações, sendo que o pressuposto é a originalidade e o caráter único dessas criações do espírito (PAESANI, 2015, p.22).

- 1961- Tratados referentes à Proteção *Sui Generis*: UPOV- União para Proteção de Obtenções Vegetais, criada em 1961 como convenção de caráter regional, entrando em vigor em 1968. Foram realizadas duas importantes revisões: Ata de 1978 e Ata de 1991, está em vigor.

- 1967- Conferência de Estocolmo- Convenção da OMPI (em inglês, *World Intellectual Property Organization, WIPO*), em que a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), agência especializada das Nações Unidas, tem a finalidade de desenvolver um sistema internacional de Propriedade Intelectual equilibrado e acessível, que estimule a criatividade e a inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e salvaguardando o interesse público.

As maiores dificuldades que se estabelecem na necessidade de uma proteção mundial são: 1- Cada país precisa ratificar um acordo para fazer e aceitar as normas de organizações elaboradas pela OMPI e; 2- Os países possuem a prerrogativa no tocante a considerar se o produto é realmente inovador, tal ponto é fundamental principalmente no tocante ao patenteamento de novos produtos (Silva e Silva, 2018, p.13).

- 1968- O Acordo Internacional de Locarno para Classificação Internacional em Desenhos e Modelos Industriais é um sistema de classificação internacional dos produtos indicados pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Européia, que compilou uma lista de produtos-Eurolocarno, baseada na classificação de Locarno, tanto em Desenhos ou Modelos Comunitários (DMC), registrados como pedidos de registro de DMC.

- 1970- No Brasil, temos a criação de uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior- INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com a principal finalidade de executar, as normas que regulam a propriedade industrial, visando à função social, econômica, jurídica e técnica.

- 1971- Acordo de Estrasburgo, referente à Classificação Internacional de Patentes, com a finalidade em criar sistema específico e econômico factível de manuseio as informações de pedidos de patentes e de documentos de patentes.
- 1973-Acordo de Viena de Classificação Internacional de elementos figurativos de marcas.
- 1977- Tratado de Budapeste para Reconhecimento Internacional de Depósito de Microrganismos com fins de patenteamento, estabelecendo parâmetros para designar autoridade internacional na recepção e depósitos destes microrganismos.
- 1978- Tratado de Cooperação em Patentes realizado pela Convenção de Paris, com a finalidade de racionalizar procedimentos de pedido, busca e exame de requerimentos de patentes e à disseminação da informação técnica nelas contidas.
- 1992- Convenção da Diversidade Biológica- CDB, em vigor no ano de 1993, conta com a adesão de 170 países, tendo como finalidade, a conservação e uso sustentável da biodiversidade, com ênfase em questões como acesso aos recursos genéticos, a transferência de tecnologia, a utilização da biodiversidade, a gestão da biotecnologia, a biossegurança e a distribuição dos benefícios decorrentes ao uso da diversidade biológica (ASSAD,2000), citado por Silva e Silva (2018).
- 1994- Surge o Acordo sobre Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionado ao Comércio (TRIPs- Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights), tratado Internacional que cria a Organização Mundial do Comércio-OMC, sendo considerado o mais importante instrumento multilateral para a globalização das leis de propriedade intelectual. O acordo somente endereça aos Estados-Membros filiados a TRIPs espontaneamente.

A TRIPs tem como objetivo estabelecer padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. É um acordo de direitos mínimos, um piso de leis para as legislações nacionais. É um acordo de resultados e os Membros têm liberdade para adotar os meios racionais que estimem convenientes e que estejam de acordo com seus próprios ordenamentos jurídicos e nenhum dos seus artigos é autoaplicável (PAESANI, 2015, p.4).

- 1995- Surge a OMC (Organização Mundial do Comércio), organização criada com o objetivo de supervisionar e liberar o comércio internacional, lidando com a regulamentação do comércio entre seus países-membros e fornecendo uma estrutura para negociação e formalização dos acordos comerciais e um processo de resolução de

conflitos. Com o Acordo de Marraquexe (Acordo Internacional Multilateral assinado na cidade de Marraquexe, Marrocos que determinou a criação da OMC), sendo produzido a partir do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio).

- Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre *Copyrighth*, resultado da Conferência Diplomática referente às questões relativas aos Direitos de Autor e Direitos Conexos (1996) e sobre Performance e Fonogramas, decorrentes a demanda do desenvolvimento científico e tecnológico das décadas de 70 e 80.

- 1996- Tratados de Leis e Marcas, que simplifica e harmoniza os procedimentos relativos aos pedidos nacionais de proteção referentes às marcas de bens e serviços.

No entanto, com o avanço tecnológico, não se pode ignorar outras formas de proteção que o sistema de propriedade intelectual deve legitimar, sendo de grande relevância, o estabelecimento de regras no que diz respeito a proteção e a nova forma, em que se deve observar o necessário equilíbrio entre a contribuição ofertada pela introdução de uma nova tecnologia, a contraprestação outorgada ao seu titular e ao desenvolvimento social e econômico .

Como novas formas de proteção à propriedade intelectual, pode-se citar o caso da Biodiversidade, em que foi criada em 1992, no Brasil (Rio92), durante a Conferência das Nações Unidas, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica, com a finalidade principal, de regular o uso de forma sustentável, o acesso aos Recursos Genéticos e aos Conhecimentos Tradicionais Associados, sendo de forma consentida , prévia e comunicada e a distribuição de benefícios em consequência de sua exploração comercial, entre aquele que autorizou e efetivou o acesso e desenvolveu o novo produto, é o que compactua o fundamento , segundo Giacchetta (2006).

Também como são os casos da Nanotecnologia e, com certeza, muitas outras formas que estão surgindo em decorrência da rapidez em que novos conhecimentos substituem ou acrescentam os já existentes, ou ainda como muitos pesquisadores, denominam tal avanço, como a Era do Conhecimento e seus novos desafios, aliados em consequência ao avanço da revolução tecnológica que exige, olhares diferenciados para cada forma de proteção em que, tanto o Sistema de Propriedade Intelectual, como os doutrinadores, a jurisprudência, o criador ou inventor necessitam atentar-se.

Todo esse avanço e rapidez de transformação faz com que seja necessário repensar em uma nova concepção referente ao instituto Propriedade Intelectual, e ou um olhar mais atento às ideias já existentes sobre, visto que a facilidade de circulação da informação, supõe-se mais dificultosa a proteção da Propriedade Intelectual e consequentemente, como todo instituto em crise, deve a sua existência ser questionada.

Lima (2012, p.158) retrata: *“Neste espaço de confronto, é necessário revisitar a ideia de apropriação intelectual, averiguando sua origem e readequando seu conceito ao novo e atual paradigma tecnológico e socioeconômico”*.

Em outras palavras, a Propriedade Intelectual possui a finalidade de proteger a ideia materializada da criação humana e justamente pela necessidade do ato de proteger é que foi pensado em um sistema de proteção à Propriedade Intelectual, muitas vezes pautado, ora no sistema internacional em que o país é signatário, ora em normas, jurisprudências e no caso do Brasil, principalmente na Constituição Federal/88, além de outros dispositivos necessários para que se faça jus à garantia de proteção, no qual o sistema de propriedade brasileiro se propõe protegida juridicamente por norma Constitucional e Infraconstitucional. É justamente nesse enlace, entre: concepção, sistema de proteção e questionamento de sua existência que as ideias a seguir são apresentadas.

Muitas concepções referentes à Propriedade Intelectual vêm sendo estudadas, divergindo tanto a sua concepção, como o campo do direito e seus ramos, dependendo da área analisada, como as áreas: Sociológica, Empresarial, Bioética, Econômica, da Administração Pública, Agricultura, Ambiental, Cultural-Universidade/Pesquisa/Produção de conhecimento, Arquitetura, Moda, Física, Química, Tecnológica, Computacional, Médicas, dentre outras e definir o que seja o instituto propriedade intelectual não é tão simples.

Percebe-se que muitos dos doutrinadores, pesquisadores que se propõem em apresentar um conceito sobre o instituto, acaba geralmente, traçando um conteúdo exemplificativo, como foi nítido perceber durante a pesquisa proposta, através da revisão literária. Talvez, por ser uma área em que se transitem conhecimentos diversos, de vários campos, e pontos de vista, exigindo, a interdisciplinaridade do conhecimento. Como já dizia Bobbio (1995), em que há necessidade do estudo interdisciplinar no campo do direito, pois não se pode negar a relevância social dentro de um contexto nas diversas áreas do conhecimento. E assim, resgata-se a ideia acima apresentada de Lima (2012),

como “fidelidade de ideia” para apoio e justificativa dos embates encontrados durante a pesquisa.

E como ressalta Bruno Jorge Hammes (1998, p.5), citado por Paesani (2015):

(...) O ensino da Propriedade Intelectual constitui, ainda hoje, uma aventura audaciosa e um desafio. E a Propriedade Intelectual passa a ser a matéria curricular que serve de ponte para a interdisciplinaridade do conhecimento. Afirma que é o momento no ensino onde o aluno é convidado a criar e não simplesmente a reproduzir, possibilitando que se reconheça o direito que possui sobre o resultado de suas atividades criadoras e esclarecer que existem leis que protegem e incentivam essa criação intelectual e todo o potencial comunicativo: *“Criar é fazer algo onde nada existe. O homem criador começa sem esperar pelos outros. Criativo é o homem que sabe transformar a si mesmo”* (p.1).

Veja-se algumas concepções:

Segundo Teixeira (2012), citado por Carvalho e Thomé (2015) é o direito que qualquer cidadão, empresa ou instituição tem sobre o resultado de sua inteligência ou criatividade.

Já em Plácido e Silva (1998), tanto o direito como a propriedade intelectual exprimem o conjunto de direitos do qual competem os intelectuais (escritor, artista ou inventor).

Em Lemos (2011) afirma que a propriedade intelectual é gênero que se encontra dividido em dois grandes ramos do Direito Privado: 1- O Direito Civil, em que se encontra o estudo dos direitos autorais e ;2-Direito Empresarial ou Comercial em que se encontra o estudo da propriedade industrial.

Para a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), segundo Bonetti e Jungmam (2010), define propriedade intelectual como, sendo:

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios de atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviços, bem como às figuras comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico (p.21).

Bonetti e Jungmam (2010), ainda ressaltam que o direito de Propriedade Intelectual é direito imaterial, resultado do intelecto humano e não de sua força de trabalho. Já o direito Autoral, forma do direito de Propriedade Intelectual, possui interesse de caráter subjetivo, envolvendo um conjunto de direitos morais e patrimoniais do seu criador. E o direito de Propriedade Industrial, voltado mais para as atividades

empresariais, apresentando-se como um conjunto de direitos e obrigações, relacionados aos bens intelectuais, sejam eles, objeto de atividade industrial de empresas ou indivíduos. E por fim, a Proteção *Sui Generis* (designação para proteção de objeto ou situação que seja único de seu tipo), sendo que cada tipo possui proteção regulamentada por legislação própria.

Lima (2012), já discorda de Bonetti e Jungmam (2010), pois para ele a OMPI/WIPO- Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ao elucidar uma definição para a concepção de Propriedade Intelectual, não apresenta um conceito claro, técnico e sim um rol de elementos que compõem seu conteúdo.

Observe-se que a convenção apenas afirma que o conceito de propriedade intelectual “*deverá incluir os direitos relativos a...*” e estabelecer os elementos. Em verdade, o dispositivo está a esclarecer o que deverá, ao mínimo, ser passível de apropriação intelectual nos países signatários do tratado. Esta circunstância, longe de ser um defeito do referido diploma legal, denuncia apenas uma opção feita pelos redatores do tratado que buscaram não encerrar em seu bojo um conceito técnico rígido ou mesmo um rol taxativo, que pudessem engessar o desenvolvimento da disciplina (Lima, 2012, p.159).

Para Paesani (2015), a terminologia, Propriedade Intelectual com o tempo foi internacionalizando, sendo aplicada às diversas áreas do conhecimento que envolve as formas de proteção desta terminologia. Assim, a questão em relação ao aspecto didático, não é tão simples apresentar conceito unânime sobre matéria de natureza intangível, pois se trata de um bem, um direito muito específica. No entanto,

(...) as novas formas de comunicação não cancelam o conceito de propriedade intelectual, mas, ao contrário, estimulam o legislador a intervir para tutelar os direitos dos autores que fixam os seus pensamentos em escritos divulgados pela rede, os direitos dos programadores, dos músicos que oferecem suas notas musicais ao público da planta inteira (Idem, p.2).

Logo, far-se-á, dos fundamentos em que Lima (2012) defende para apoiar a ideia que mais se aproxima da conceituação do instituto Propriedade Intelectual nesta pesquisa, visto que para essa aproximação é necessário estabelecer a natureza ontológica do conceito de Propriedade Intelectual e que segundo o autor, essa natureza esta articulada a duas características comuns para todas as formas da Propriedade Intelectual. São elas:
1- A intangibilidade do seu objeto e; 2- A sua origem no intelecto humano.

A intangibilidade é, com efeito, o elemento central do conceito. E a forma mais rudimentar de um conceito intangível é a ideia. Ela precede e define a criação. Todavia, a ideia não é precisamente o objeto da propriedade intelectual, muito embora encontre nela a sua raiz. Isso porque, para que se caracterize o objeto da propriedade intelectual é necessário que a ideia se transforme em algo

factível, isto é, seja realizada em algum bem exterior ao sujeito cognoscente. (...) um pianista que crie em pensamento determinado arranjo musical, somente poderá ver reconhecida a propriedade sobre sua criação no momento em que reduzi-la a uma partitura, notadamente para fins de comprovação, o mesmo ocorrendo com o escritor em relação ao livro e ao inventor em relação ao projeto de uma invenção protegida por uma carta-patente (LIMA,2012, p.160).

E assim atem-se a concepção em que Lima (2012) apresenta a partir dos preceitos de Adam Moore, professor do departamento de Filosofia e Informação da Universidade de Washington, sustentando, o entendimento que Propriedade Intelectual é o controle sobre a manifestação física da ideia. Ou seja, a exteriorização do trabalho intelectual do autor:

Sob esta perspectiva, propriedade intelectual é a propriedade intangível que assume a forma de tipos abstratos, desenhos, padrões, ideias ou conjunto de ideias. Os direitos de propriedade intelectual são direitos que envolvem o controle das manifestações físicas ou símbolos dessas ideias (P.160).

E por fim complementa-se com os fundamentos de Vanin (2018) em que:

A Propriedade Intelectual é a área do Direito que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, sejam bens imateriais ou incorpóreos nos domínios industrial, científico, literário ou artístico, o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa resultante pela criação, manifestação intelectual do ser humano (s/p).

1.2-Quanto às formas de proteção da Propriedade Intelectual.

Em relação às formas de proteção, tanto como a concepção de Propriedade Intelectual, apresentam embates entre os doutrinadores, pesquisadores e jurisprudências. De um lado há os que defendem que a proteção da Propriedade Intelectual se divide em duas grandes formas: 1-Direitos Autorais e 2-Propriedade Industrial. De outro lado, os que defendem três grandes formas: 1-Direitos Autorais; 2- Propriedade Industrial e 3-Proteção *Sui Generis*.

O recital do Art. 2º da Lei que regulamenta a Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) não abrange, obviamente, a totalidade dos objetos da Propriedade Intelectual, previstos em outras legislações nacionais. O rol dos objetos legais é menor que os dos objetos possíveis na teia das relações econômicas; como veremos adiante, no tratamento das definições constitucionais de “outras criações industriais” e outros signos distintivos”, haverá amparo para a constituição futura de outros direitos do mesmo gênero (VANIN,2018, s/p).

O sistema de Propriedade Intelectual está dividido em grandes áreas, cada qual com suas peculiaridades e tratamento jurídico específico, sendo cada tipo de criação, protegido de forma diferenciada, de acordo com a sua natureza.

Cabe ainda ressaltar para melhor compreender as formas de proteção apresentadas logo abaixo, que a Propriedade Intelectual absorve as três categorias dos direitos subjetivos que são: os direitos reais, os direitos obrigacionais e, os direitos da personalidade, visto que além da perspectiva dos direitos reais sobre bens imateriais, temos que relevar o fato de que tais bens imateriais são objeto de negócios jurídicos capazes de alienação ou licença de exploração, assim, também relacionados à matéria dos direitos obrigacionais. Ainda, sendo incluídos, as obrigações decorrentes de atos ilícitos de violação de segredo industrial ou outros atos referentes à concorrência desleal. Enquanto, os direitos da personalidade são intransferíveis, podendo ser exercido somente pelo seu titular. São direitos de se defender o que lhe é próprio, como: a integridade física, a integridade intelectual e a integridade moral.

Dar-se-á ênfase à segunda defesa: a de três grandes formas, tendo como fundamentação de apoio para a revisão literária em: 1- Liliana Minardi Paesani (2015), com sua obra: “Manual de Propriedade Intelectual: Direito de Autor, Direito da Propriedade Industrial e Direitos Intelectuais *Sui Generis*”; 2- O Guia Prático: Introdução à Propriedade Intelectual da AUSPIN -Agência USP de Inovação (2016); 3- Manual de Propriedade Intelectual, versão 2012-2013 da UNESP-Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita”-AUIN-Agência UNESP de Inovação; 4- A Caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: Guia para empresários de autoria de Diana Jungmam Mello (2010); Publicações da Escola AGU-Advocacia Geral da União (2010) - Propriedade Intelectual: Conceitos e Procedimentos.

Os instrumentos de proteção à Propriedade Intelectual no Brasil têm destaque através dos ramos ou formas, como muitos pesquisadores defendem (a terminologia que será utilizada para o trabalho aqui apresentado será a forma).

O sistema de proteção à propriedade intelectual visa estimular novas criações, garantindo aos autores e inventores, além do direito de ser reconhecido intelectualmente por sua obra, o direito de desfrutar dos proventos econômicos resultantes da reprodução e utilização de sua criação, impedindo terceiros não autorizados de explorá-las. Sem a existência de um sistema formal de Propriedade Intelectual (PI) não haveria garantias legais aos criadores sobre suas criações. (...) por outro lado, a intenção do sistema não é de uma proteção ilimitada, pois isto poderia travar o desenvolvimento tecnológico, inviabilizando novas pesquisas e produtos, criando um congelamento e um desequilíbrio no mercado (BAGNATO, MURAKAWA E SOUZA, 2016, p.05).

A seguir apresenta-se as formas que mais predominam atualmente para garantir os direitos sobre as criações, tomando, como base ilustrativa para melhor compreender o Sistema de Proteção à Propriedade Intelectual, através de suas formas de proteção, no Brasil, a partir do esquema organizado por Jungmam (2010, p.24):

1- Direito Autoral: É Direito Privado e ramo do Direito Civil que tem por finalidade proteger e regular as relações jurídicas provenientes da criação e utilização econômica de obras intelectuais originárias do meio artístico, literário ou científico.

É fundamental esclarecer que o direito autoral não protege as ideias de forma isolada, mas sim e tão somente a forma de expressão da obra intelectual. Isto quer dizer a forma de um trabalho literário ou científico é o texto escrito; a obra oral, a palavra, a obra musical, o som, e de obra de arte figurativa, o desenho, a cor, o volume, etc. Portanto a obra objeto autoral tem que necessariamente possuir suporte material (JUNGAM,2010, p.55).

Direito de Autor, Direitos Conexos e Direitos sobre Programas de Computador são formas de proteção do Direito Autoral, dentro do Sistema de Propriedade Intelectual, sendo que:

A- O Direito de Autor está tutelado, tanto na esfera moral como na esfera patrimonial.

Em relação ao Direito Moral: está vinculado à pessoa do autor (pessoa física), que se origina da relação entre criação e criador, e que possui a obra como projeção de sua personalidade, não confundindo com o Direito de Personalidade em geral. Por ser pessoal, é insuscetível de alienação, renúncia, não podendo ser cedidos os seus direitos.

(...) assegura ao autor, a prerrogativa de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; conservar a obra inédita; assegurar a integridade da obra, ou seja, o direito de rejeitar modificações na obra, ou ainda, utilizar em contextos que possam causar prejuízos à reputação ou honra do autor(JUNGAM,2010,p.58).

Já em relação ao Direito Patrimonial: este é decorrente da exploração da obra protegida, resultante de publicação, divulgação ou comunicação da obra para o público, tanto pelo autor, como terceiro autorizado, assegurando o autor das vantagens econômicas, sendo o bem passível de apropriação, alienação, negociação, transferência, licença, dentre outras, diferentemente do Direito Moral.

No Brasil, o Direito Autoral não abrange o direito de imagem, sendo o primeiro, protegido pela legislação da Propriedade Intelectual, através da Lei de Direito Autoral e o segundo, contemplado de forma expressa pelo Código Civil de 2002- Dos Direitos de Personalidade:

Artigo 20- Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração de justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais.

No entanto, cabe ressaltar que:

1-A Súmula 403 do STJ, com referência a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso V e Código Civil/2002, Art. 186 e art. 927, dispensa a prova do prejuízo causado pela divulgação de imagem não autorizada, apresentando a seguinte redação: *Independente de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.*

2-Em razão do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4815, o STF, deu interpretação conforme aos artigos 17 e 20 do Código Civil, dispensando assim, a necessidade de prévia autorização do biógrafo ou sua família para publicação de Biografias.

Outro ponto relevante que cabe ressaltar neste estudo é a diferença entre Direito Autoral e o Sistema Anglo-Saxão do Copyright, sendo que este condiz ao direito da reprodução ou cópia de uma determinada obra e a prerrogativa patrimonial de poder copiá-la, com ênfase econômica, a exploração patrimonial das obras do direito de reprodução. Enquanto, o Direito Autoral, possui o seu objeto voltado à proteção do criador, podendo este exercer o direito patrimonial de sua criação, autorizando ou proibindo a reprodução desta, e ou colocá-la à disposição do público na forma, local e pelo tempo que desejar a título oneroso ou gratuito.

Segundo Paesani (2015), a natureza jurídica do direito de autor possui embates em três correntes doutrinárias. São elas: 1- Corrente que defende os direitos autorais na categoria dos direitos da personalidade, em função da criação intelectual; 2- Corrente que defende a natureza real do direito de autor, os seus aspectos patrimoniais e a relação com o direito de propriedade e; 3- Corrente que individualiza o direito subjetivo do autor com atributos patrimoniais e pessoais dotados de regulamentação autônoma.

O direito subjetivo é o direito que o autor possui sobre o resultado de sua criação, sendo o sujeito legítimo para tutelar o próprio interesse reconhecido pelo ordenamento jurídico e a garantia de proteção ao direito de autor está prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXVII e regulamentada pela Lei nº 9.610/98.

O autor protege a sua obra, a partir do momento em que esta foi criada, independente de registro ou formalidade, desde que comprove ser o criador desta. No entanto, para garantir a segurança dos direitos autorais é aconselhável que se efetue o registro, mediante requerimento do interessado, descrevendo a sua qualificação, assinatura e os dados que identifiquem a sua obra, cobrando uma retribuição para o registro, em que o valor é determinado pelo órgão a que estiver vinculado o ato.

Vale ressaltar que no domínio das ciências, a proteção recai apenas sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico. Assim é possível uma empresa extrair o conteúdo científico e técnico de uma publicação científica e transformá-lo em um produto ou processo industrial e patenteá-lo, sem ter que pagar *royalties* por isso (JUNGMA, 2010, p.59).

Logo, percebe-se a necessidade de instituições com fins em pesquisas e cientistas, terem a ciência sobre o potencial econômico da Propriedade Intelectual que desenvolvem, evitando assim, que seus projetos, potencial de aplicabilidade comercial, sejam divulgados indevidamente, no meio científico sem qualquer estratégia prévia de exploração futura.

Ainda, no mesmo contexto territorial, a validade e abrangência dos direitos de autor possui limitação temporal, durando enquanto o autor em vida e após a sua morte, são transmitidos aos seus sucessores, com validade de mais de 70 anos, contados a partir do ano subsequente ao seu falecimento.

Após esse prazo, a obra intelectual passa a ser de domínio público, sem a necessidade de pagamento ou autorização de seu uso. As obras cujo autor seja desconhecido ou faleça sem deixar herdeiros, também passam a pertencer ao domínio público. No entanto, em relação ao direito moral, este nunca prescreve, sendo necessária, toda vez que for utilizada a criação, indicar a autoria. Cabe ressaltar que a legislação brasileira permite que os herdeiros ou sucessores, apenas continuem na tutela do direito de paternidade, com a finalidade de se manter a obra inédita e assegurar a sua integridade e não assumir a autoria da obra.

B) - Direitos Conexos: Conhecidos também como direitos vizinhos ou análogos, são formatos que auxiliam na criação da obra propagando-a, agregando valor à obra já criada pelo autor na produção ou difusão desta, fornecendo novos formatos às obras intelectuais que já foram consolidadas, protegendo os profissionais que auxiliam nessa propagação.

É o direito que todo artista, intérprete ou executante tem sobre suas criações, sendo que o pressuposto é a originalidade e o caráter único dessas criações do espírito, que o pressuposto é a originalidade e o caráter único dessas criações do espírito. A posição jurídica brasileira defende o direito do intérprete ou executante como direito novo e exclusivo que pode ser invocado até mesmo contra o autor da obra original. A reformulação que o intérprete dá à obra original é protegida e garante a ele a remuneração correspondente ao seu desempenho (PAESANI, 2015, p.22).

Os direitos estão regulados nos dispositivos legais da Lei de Direitos Autorais (LDA) nº 9610/1988, dos artigos 89 ao 96, com alterações introduzidas pela Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, sem afetar as garantias aos autores das obras literárias, científicas ou artísticas, mesmo porque, os direitos de autor e os direitos conexos protegem diferentes pessoas. Exemplo: Em relação a uma canção: os direitos de autor protegem o compositor da música e o criador da letra, já, os músicos, cantor que interpreta a canção, o produtor da gravação sonora, o qual a música está incluída, bem como as empresas de radiodifusão que a propagam, são protegidos pelos direitos conexos. Ou seja, o seu objeto de proteção está voltado para os direitos dos: artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão.

Quanto ao registro, não é obrigatório, não afetando os direitos assegurados aos autores das obras literárias, científicas ou artísticas, como já ressaltados no parágrafo acima. Como nos Direitos Autorais, os Direitos Conexos, também possuem o direito assegurado ao seu titular, tanto no âmbito moral: inalterabilidade da obra e nome ou pseudônimo vinculado à obra, como no âmbito patrimonial: autorização ou proibição da fixação, reprodução, radiodifusão e publicação de suas interpretações ou execuções.

O prazo de validade é de até 70 anos após a sua fixação, transmissão ou execução pública, devendo se requer no Brasil

C)- Direito sobre Programa de Computadores: A proteção ao autor de programa de computadores está prevista, na Lei de Direitos Autorais (LDA), e em texto legal específico, na Lei nº 9.603 de 19 de fevereiro de 1988, conhecida como Lei do Software. Maiores informações, no site do INPI, link: <
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Entrar/Meus%20documentos/Downloads/Programa de computador2482.pdf> >, Programas de Computadores.

Não se aplicam ao programa de computadores disposições relativo aos direitos morais, ressaltando, a qualquer tempo, o direito de autor de reivindicar o patrimônio do programa de computador e de opor-se a alterações não autorizadas, quando eles implicarem deformação, mutilação, ou outra

modificação do programa que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação (JUNGMA,2012,p.68).

O registro não é obrigatório e o prazo de validade é de 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à data da criação ou publicação do software. O objeto de proteção é o software e os requisitos para se comprovar a autoria é por meio da apresentação dos documentos do programa. O autor ainda, poderá transferir seus direitos patrimoniais sobre o programa para terceiros, sendo realizada através de contrato escrito e averbado no INPI- Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Por parte da doutrina dominante, o estudo dos bens intelectuais envolvidos no fenômeno da Revolução Tecnológica da Informação objetiva a busca de uma proteção jurídica de forma isolada. Isto é, pelo direito autoral visa-se proteger o bem informático, que é programa de computador, e pelo direito industrial, busca-se a garantia jurídica dos equipamentos-hardwares. Inclusive, nos escassos casos que têm chegado aos tribunais brasileiros, parte-se de uma perspectiva clássica do Direito Intelectual, pautado nas Convenções de Paris de Direito Industrial e de Berna de Direito Autoral (ANNONI e WACHOWICZ,2018, s/p).

2- O Direito da Propriedade Industrial: É ramo do Direito Privado e objeto de estudo do Direito Empresarial. Consiste em uma forma de proteção, do segmento do Sistema de Propriedade Intelectual, podendo ser compreendida como, conjunto de direitos com a finalidade de proteger os bens imateriais ou intangíveis, vinculados a toda e qualquer atividade empresarial. Abrange as criações e invenções industriais que possam ser aplicadas em algum tipo de indústria. Aqui, pode-se entender que quando as criações e invenções industriais passam a serem aplicadas em algum tipo de indústria, estas se materializam e assim, consideradas um bem móvel, assemelhando-se a qualquer ativo móvel da empresa/depositante e é considerada um bem patrimonial, segundo o que preceitua a Lei 9.279/96, no art. 5º da LPI.

A Propriedade Industrial é o ramo da propriedade intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços. Compreende duas classes de direitos: as criações industriais e os sinais distintivos, sendo que as Criações Industriais pertencem aos seus autores e o fundamento da sua proteção é o estímulo a novas criações por meio de concessão, pelo Estado, de um monopólio temporário. Por sua vez, os sinais distintivos pertencem às sociedades empresariais e o fundamento da sua proteção é o de evitar a concorrência desleal praticada por meio de atos confusórios (PAESANI,2015, p.37).

O Direito da Propriedade Industrial está amparado:

a) - No Brasil, pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, atual Lei de Propriedade Industrial (PLI), que entrou em vigor desde maio de 1997, com a finalidade de tornar mais eficaz a sua tutela e incentivar empresas ao uso de títulos da propriedade industrial.

Vale frisar que também possui respaldo normativo máximo no ordenamento jurídico pátrio com previsão na Constituição Federal de 1988, no art.5º, incisos: XXVII, XXVIII e XXIX, lembrando que diferentes tipos de criação são protegidos de formas diferenciadas, de acordo com a sua natureza. E pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI que é uma Autarquia Federal, criado em 1970, através da Lei nº 5.648, e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a finalidade principal de executar, no âmbito nacional, normas que regulamentam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

b) - Pela OMPI- Organização Mundial de Propriedade Intelectual, Convenções e Tratados Internacionais em matéria de Propriedade Intelectual, como: A Convenção da União de Paris (CUP); Patent Cooperation Treaty (PCT); Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

O Brasil integra o grupo de países signatários da primeira versão da Convenção da União de Paris de 1883, e como membro do acordo TRIPS harmonizou seu direito interno com as disposições de tratado e de acordo com o enunciado do seu art 1º, que diz que os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistemas e práticas jurídicas (PAESANI, 2015,p.39).

Vejam-se as formas de proteção da Propriedade Industrial:

A) - Proteção por patentes: É título de propriedade temporária concedido pelo Estado, tendo como finalidade proteger novos produtos, processos ou aperfeiçoamentos que possuam aplicabilidade industrial e apresentem solução tecnológica para um problema ou necessidade em específico. O seu objeto de proteção pode ser um produto novo, um novo processo de obtenção de um produto já conhecido ou ainda um que apresente melhoria funcional sobre um já existente.

No Brasil encontrar-se dois tipos de patentes: 1- As patentes de Invenção e 2- As patentes de Modelo Utilitário.

Patentes de invenção: são concedidas a criações que representam um avanço do conhecimento técnico ou uma solução nova para um problema técnico específico que não poderia ser obtido somente com o conhecimento disponível em relevância ou outras patentes. Modelos de utilidade: são patentes concedidas a novas formas ou disposições de objetos de uso prático, que representam melhoria funcional de produto já existente e que apresentem aplicação industrial (BAGNATO, MURAKAWA E SOUZA,2016, p.07).

Algumas peculiaridades da proteção de patente:

1-Quanto aos requisitos de patenteabilidade: A invenção deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial (Lei 9.279/96 e Ato Normativo 127/97).

2-Quanto à titularidade de uma patente: Para requerer o título, a empresa (pessoa jurídica) ou o inventor (pessoa física), devem procurar o INPI para a sua concessão (art. 11 da LPI), apresentando documentos devidos, sendo o título concedido, denominado: *Carta Patente*, assegurando ao seu titular: exclusividade de produzir, usar, vender e exportar nos países onde a proteção foi concedida. Para a concessão de Invenção- Art 13 da LPI e para concessão de Modelo de Utilidade- Art 14 da LPI.

3-Prazo de validade: Em relação a Patente de Invenção: 20 anos, contados da data do pedido de depósito e em relação ao Modelo de Utilidade: 15 anos, contados da data de pedido de depósito.

B) Proteção por Marca: corresponde a um sinal ou a uma combinação de sinais, perceptível, com o objetivo de distinguir e identificar produtos ou serviços, diferenciando-os de outros semelhantes ou afins. Assim, os sinais distintivos agregam valor econômico ao produto, justificando a sua regulamentação pelo direito. No Brasil a sua regulamentação é realizada pela LPI, e sua concessão pelo INPI, sendo válido por 10 anos, podendo ser prorrogado indefinidamente, a pedido de seu titular, por períodos iguais e sucessivos. O seu registro tem validade apenas no Brasil, assegurando ao seu titular, o uso exclusivo da marca em ramo específica de atividade, que será definida em todo território nacional, no país onde a proteção foi concedida.

C)- Proteção por Desenho Industrial: consiste na forma plástica ornamental de um determinado objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores com aplicabilidade a um produto, resultando visual novo e original em sua configuração externa e com a possibilidade de tipo de fabricação industrial.

No caso da originalidade, a lei brasileira exige ser novidade absoluta, sendo o Desenho Industrial, tanto no Brasil como no Exterior, considerado uma novidade.

Os requisitos para a sua proteção devem atentar-se para: novidade, originalidade, utilidade ou aplicabilidade industrial e unidade de desenho industrial e variações, sendo permitido até 20 variações configurativas, desde que se mantenham a mesma característica da principal e sejam destinadas com o mesmo propósito, ou seja, pertençam a mesma” família”, mantendo, a identidade visual. (Exemplos: Determinado conjunto de

talher em que: garfo, faca, colher, e demais, mantenham a mesma característica ou ainda uma cadeira de escritório e a mesma cadeira com apoio para copos).

O objeto não pode contrariar a moral e os bons costumes, ser ofensivo à honra ou a imagem de pessoas, nem atentar contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideias e sentimentos dignos de respeito e veneração, além de ser passível de fabricação industrial (BAGNATO, MURAKAWA e SOUZA, 2016, p.19),

c.1) -Em relação ao seu registro: protege a configuração externa do objeto e não o seu funcionamento. A proteção tem validade dentro dos limites territoriais do país concedente, respeitando o princípio da territorialidade da Convenção de Paris. Justamente por essa condição é necessário que a empresa interessada realize os pedidos de proteção para cada um dos países que deseja exportar ou conceder licença de fabricação ou venda do desenho. No entanto, antes de realizar o pedido de registro, a empresa deve fazer uma pesquisa na Base de Desenhos para determinar se o Desenho Industrial é novo e original. Tal procedimento não é obrigatório, mas altamente aconselhável, evitando posterior nulidade do registro em caso de litígio. Ainda, deve respeitar para a realização do depósito do registro, nas condições apresentadas pela LPI, procedimentos referentes à documentação: requerimento; relatório descritivo se for o caso; reivindicações; desenhos ou fotografias; campo de aplicabilidade do objeto; comprovante do pagamento de taxa. Segundo o INPI (2018), no Brasil, o Desenho Industrial é protegido através de registro, e não de patente como ocorre em outros países.

c.2) - Em relação ao prazo de validade do registro do Desenho Industrial: Vigora no prazo de 10 anos contados a partir do momento do depósito, podendo ser prorrogável por três períodos sucessivos de 5 anos cada, conforme prescreve o art. 108 da Lei nº 9.279/96. Já as hipóteses de extinção do registro acontecem por expiração do prazo de vigências; ou pela renúncia do titular, ressalvado o direito de terceiros; ou ainda pela falta de executar o pagamento da retribuição e, no caso do titular ser domiciliada no exterior, pela não constituição de procurador com poderes para ser representado, tanto no âmbito administrativo, como judicial. Algumas comparações:

O desenho industrial se distingue da marca por não precisar apresentar caráter distintivo, muito embora deva ter originalidade. Além disso, a marca não se confunde com o produto, mas se acresce a ele. Já no Desenho Industrial, a forma plástica do objeto ou conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto passa a fazer parte do próprio produto. Também não se confunde Desenho Industrial e Direito Autoral. Este último produz efeitos no mundo das

ideias, da percepção, enquanto aquele, objetiva efeitos materiais de aplicação. Apesar dessas diferenças, é importante observar que a legislação permite que um mesmo objeto seja protegido por diversas modalidades. Assim, um produto registrado como Desenho Industrial também pode ser protegido por patente, modelo de utilidade, direito de autor, dentre outros (BAGNATO, MURAKAWA E SOUZA, 2016, p.21).

D)- Proteção por Indicação Geográfica (IG):_Indicação Geográfica é o sinal utilizado para que se possa identificar a origem específica de um produto ou serviço, reconhecendo e associando a qualidade à região de que provêm, com a finalidade de agregar valor e credibilidade aos produtos ou serviços, atestando a sua procedência. A LPI/96 considera Indicação Geográfica a indicação de procedência e a denominação de origem, delegando ao INPI, competência para estabelecer as condições ao registro das Indicações Geográficas no Brasil.

A indicação de procedência refere-se ao nome do local que se tornou conhecido por produzir, extrair ou fabricar determinado produto ou prestar determinado serviço. A denominação de origem refere-se ao nome do local, que passou a designar produtos ou serviços, cujas qualidades ou características podem ser atribuídas a sua origem geográfica. Isso porque o registro de IG permite delimitar a área geográfica, restringindo o uso da IG aos produtores e prestadores de serviços da região (em geral, organizados em entidades representativas) e onde, mantendo os padrões locais, impede que outras pessoas utilizem o nome da região em produtos ou serviços indevidamente. A legislação atual não prevê prazo de validade para o registro da IG. Com isso, o interesse por esse sinal distintivo é cada vez maior (INPI, 2018, s/p).

E) - Segredo Industrial e proteção contra a Concorrência Desleal:

e.1) Quanto ao Segredo Industrial, pode-se defini-lo como a condição que uma pessoa física ou jurídica possui de preservar a natureza confidencial de uma informação, evitando com isso que tal informação, legalmente sob seu controle, seja divulgada, adquirida ou utilizada por terceiros que não autorizados, sem o seu consentimento. A informação deve ser: secreta; não ser de conhecimento geral; que seu acesso seja dificultoso as pessoas do meio que normalmente lidam com o tipo de informação em questão; tenha valor comercial por ser secreta e que; a pessoa legalmente de posse do Segredo Industrial tenha, controle em manter a confidencialidade da informação.

e.2) Quanto a Concorrência Desleal: é caracterizada pela divulgação, exploração ou utilização indevida de informações ou dados confidenciais, empregáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, sem autorização ou por meios ilícitos. Como exemplo:

Obtenção de informações sigilosas de forma fraudulenta (espionagem industrial), ou por violação de acordo em contratos confidenciais, sendo todos citados, considerados crimes previstos na Lei de Propriedade Industrial (PI). Não são considerados crimes segundo PI: divulgação, exploração ou utilização de conhecimentos e informações ou até mesmo dados, que sejam públicos ou evidentes para um profissional técnico, especialista no assunto.

3- Direitos Intelectuais *Sui Generis*: A Palavra “*Sui Generis*” tem origem no latim, significando: “de seu próprio gênero” ou “de espécie única”. São formas de proteção da Propriedade Intelectual para novas criações intelectuais, com possibilidades de novas modalidades de direitos, não abrangidas pelas figuras jurídicas intermediárias do Direito Autoral e nem do Direito da Propriedade Industrial, assim sendo denominados híbridos jurídicos.

A proteção é realizada tanto por legislação própria para cada espécie de instituto como para o registro em órgão competente, garantindo o prazo também, conforme o instituto protegido.

Para as autoras, Bonetti e Julgmam (2010), os Direitos Intelectuais *Sui Generes*;, se destacam nas seguintes formas:

a)-Cultivar: nome que se atribui a uma nova variedade de planta, não existente na natureza, com características específicas resultantes de pesquisas na área da Agronomia e Biociências (genética, biotecnologia , botânica e ecologia), sendo necessário intervenção humana para realizar alterações das características de determinada planta que origine uma nova variedade de espécie , não presente no meio ambiente.

Segundo, Bagnato, Murakawa e Souza (2016), os requisitos para que seja considerada uma cultivar, a variedade vegetal deve ser: 1- distinta entre as demais, ou seja, apresentar diferenças claras em relação as demais variedades conhecidas; 2- homogênea, devendo haver uniformidade entre as demais plantas da mesma geração e 3- estável, devendo existir manutenção das características pelas gerações sucessivas.

a.1) - Em relação ao registro e a proteção das cultivares: No Brasil, tanto o registro como a proteção estão regulamentadas pela Lei 9.456/97, e o órgão responsável é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, existindo diferenças entre as consequências jurídicas e práticas decorrentes do registro e da certificação de proteção. O prazo, no Brasil de proteção é de 15 anos para a maioria das espécies, principalmente

em relação aos grãos e para as videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais e seus porta-enxertos, prazo de 18 anos. Ainda, segundo as autoras acima citadas:

A proteção garante direitos de propriedade intelectual e de exploração comercial da cultivar com exclusividade em todo o território brasileiro, por um período determinado. Já o registro promove a inscrição prévia das cultivares, habilitando-as para a produção, beneficiamento, comercialização e utilização de sementes e mudas no País. Para proceder ao registro de uma cultivar, é preciso denominá-la e requerer sua inscrição junto à Secretária da CSM-Coordenação de Sementes e Mudas, por meio de formulários próprios, anexando relatório técnico, com os resultados dos ensaios de Valor de Cultivo e Uso- VCU. E para que possa ser protegida é preciso comprovar os requisitos de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade por meio de experimentos específicos denominados “Testes de DHE”. No Brasil, os próprios melhoristas são encarregados pela execução desses testes (p.28).

a.2) - Em relação aos Direitos garantidos ao titular de Cultivar: a proteção jurídica garante ao titular, o direito de exercer, sua produção, reprodução, comercialização, exportação, importação, armazenamento e seu condicionamento com exclusividade. Quanto à extinção do certificado de proteção, os direitos extinguem-se em razão: 1-pelo término do prazo de concessão; 2-pela renúncia do titular ou sucessores; 3-pelo cancelamento administrativo; 4-pela perda de homogeneidade ou estabilidade; 5-pelo não pagamento da anuidade; 6-pela não apresentação de amostra viva quando for solicitada ou pela apresentação do impacto desfavorável ao meio ambiente ou ainda afetar a saúde pública.

b) Topografia de Circuitos Integrados: dispositivo microeletrônico, conhecido como microchip, com a finalidade de desempenhar a função eletrônica.

c) - Conhecimento Tradicional: são saberes referentes ao volume cumulativo e dinâmico de conhecimentos e representações pertencentes a determinado povo. Sendo que tais conhecimentos estão intimamente articulados à linguagem, relações sociais, a espiritualidade e a visão de mundo, mantidos coletivamente. A sua proteção também requer proteção jurídica específica- *sui generis* estando amparado no Brasil pelo Decreto nº 4.946 de 2003, o qual regulamenta o acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado.

A propriedade dos Conhecimentos Tradicionais é, geralmente, mantida coletivamente, e os detentores desses conhecimentos têm explorado maneiras de resguardar seus interesses por meio do sistema de propriedade intelectual, protegendo-os contra a apropriação indevida de seus conhecimentos para fins econômicos, pois frequentemente o aperfeiçoamento de uma tecnologia antiga gera novos e valiosos produtos. Segundo a OMPI, os conhecimentos tradicionais, termo utilizado para se referir a inovações e criações baseadas na tradição (JUNGMA, 2010, p.81).

Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo principal: “Investigar quais contribuições importantes a Propriedade Intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico, social, econômico, profissional e legalmente como está amparada, através de pesquisas em fontes diversas e atualizadas” , tendo como objeto de estudo o “Instituto de Propriedade Intelectual.

Pela pesquisa e o estudo realizados foi possível perceber que o Instituto, Propriedade Intelectual através de suas formas de inovação e de um Sistema de Proteção de Direitos que quando adequadamente utilizados, podem contribuir para o desenvolvimento de um país, tanto no aspecto econômico, como no aspecto social e na pesquisa ,amparando os seus criadores . E que a ausência de amparo jurídico pode acarretar prejuízos significativos, além de que a sua ausência, permite o uso indevido dos direitos da Propriedade Intelectual por terceiros.

Contudo, para obter os benefícios que este instituto propõe, percebe-se que os envolvidos na criação, na inovação, no empreendimento e, nas pesquisas devem estar cientes dos seus direitos e deveres enquanto, criadores e incentivadores de ideias e que, também é necessário um código ou estatuto que normatize não somente as formas já existentes, mas também as novas formas de Propriedade Intelectual que surgem de acordo com os avanços tecnológicos, fazendo jus dos seus direitos e deveres enquanto possuidores das criações e ou inovações e, enquanto investidores destas, visto que todo o sistema de proteção desse instituto nasce por lei e sem ela, não terá aparato legal.

Merece destaque ainda, a proteção jurídica da Propriedade Intelectual, por ter como finalidade: coibir a concorrência desleal e primar pelos interesses de seus legítimos titulares, além de fomentar o desenvolvimento econômico do país , através de políticas públicas referentes ao Instituto Propriedade Intelectual, impulsionando a sociedade a utilizar-se deste potencial Instituto para gerar desenvolvimento econômico, ter reconhecimento internacional e a Universidade com parceria a empresa fará com que seus reais titulares sejam reconhecidos , significando um estímulo maior a criação do conhecimento, com a distribuição dos benefícios para com todos os envolvidos com a

criação, além de incentivar o desenvolvimento tecnológico do país, fomentando assim, a economia nacional e regional.

A propriedade intelectual é um dos elos entre a geração e a apropriação do conhecimento, que orienta as relações entre os atores públicos e privados, definindo quem participa e quem não participa. Desta forma, é um mecanismo de interação entre os agentes econômicos, de organização, de investimentos e pesquisa em inovação, ajudando a organizar mercados, a definir condições para distribuição de benefícios e a orientar a execução de políticas públicas (SALLES-FILHO, 2007, p. 53).

Cabe ressaltar que foi possível perceber também os diversos campos em que a Propriedade Intelectual pode transitar, proporcionando contribuições relevantes tanto de cada área do conhecimento em que pese a produção intelectual, como no campo do conhecimento jurídico em que o Direito dependendo da forma de proteção, pode atuar.

Ainda, vale frisar que o resgate do contexto histórico do objeto de estudo: “Propriedade Intelectual”, nos permite compreender sua evolução, influência nas pesquisas, inovações e criações, além da proteção jurídica.

Espera-se que ao finalizar esta pesquisa, que tenha respondido a questão fundamental: *“Quais contribuições importantes a Propriedade intelectual pode proporcionar, tanto para a sociedade, como para o campo científico, social, econômico, profissional e legalmente como está amparada?”*, levando-se em consideração que o valor da criação e da inovação vai além dos parâmetros econômicos, industriais, de direitos, se destacando não somente como um investimento, ou como propriedade intelectual por si, mas também como contribuição de qualidade de vida, de divulgação e acesso ao público em geral e de incentivo da produção do conhecimento específico para as gerações futuras.

E alcançado o objetivo neste momento: *Levantar e registrar os dados que apresentem as concepções diversas sobre Propriedade Intelectual e as diferentes formas de proteção.*

Referências Bibliográficas:

ANONI, Danielle e, WACHOWICZ, Marcos. **Estudos sobre o Direito da Personalidade e a Tutela dos Direitos Autorais**. Disponível em: <<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA8NEAI/resumo-tutela-dos-direitos-personalidade-dos-direitos-autorais-nas-atividades-empresariais>>. Acesso em: 28 de julho de 2018.

BAGNATO, Vanderlei Salvados; MARCOLAN, Daniel e; ORTEGA, Luciane Meneguim. **Guia Prático II: Transferência de Tecnologia - Parcerias entre Universidade e Empresas**. AUSPIN- Agência USP de Inovação, 2016. Disponível em:< http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2017/10/cartilha_TT_bom.pdf>. Acesso em: 23 de julho de 2018.

BAGNATO, Vanderlei Salvados; SOUZA, Maria Aparecida e; MURAKAWA, Lígia. **Guia Prático I: Introdução à Propriedade Intelectual**. AUSPIN- Agência USP de Inovação, 2016. Disponível em:< http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf>. Acesso em 17 de junho de 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual**. Disponível em:< <http://www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf> >. Acesso em 18 de junho de 2018.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**, Evocati: Aracaju, 2007.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes**, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2004

BIBLIOTECA DANTE MOREIRA LEITE-USP. **O que é Revisão Literária**. Disponível em: < <http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/revisao.pdf>>. Acesso em: 23 de junho de 2018.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS- Universidade de São Paulo. **Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial -1967**. Disponível em:<www.direitoshumanos.usp.br>. Acesso em 14 de outubro de 2018.

BOCCHINO, Lesleia de Oliveira ... [et al]. **Propriedade Intelectual: conceito e procedimentos**. Publicação da Escola da AGU. Brasília, nº 14, Vol. 2. Brasília: Advocacia Geral da União, 2012. Disponível em:< www.agu.gov.br/page/download/index/id/10512183>. Acesso em julho de 2018

_____. **Propriedade Intelectual: conceito e procedimentos**. Vol. 06 Brasília: Advocacia Geral da União, 2010. Disponível em:< www.agu.gov.br/page/download/index/id/10512183>. Acesso em julho de 2018.

_____. **Princípios de Direito Administrativo aplicado à Propriedade Intelectual**. Disponível em:< <https://seer.agu.gov.br/index.php/EAGU/article/viewFile/1668/1350> >. Acesso em 29 de setembro de 2018.

CAMINHA, Marco Aurélio Lustosa. **O conceito de Direito**. Universidade Federal de Goiás- Faculdade de Direito. Disponível em:<<https://www.direito.ufg.br/n/694-artigo-o-conceito-de-direito>>. Acesso em 10 de setembro de 2018.

CARDOSO, Oscar Valente. **A competência da Justiça Federal na Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual**. Revista CEJ, Brasília, ano XII, p.51-56, out/dez, 2008. Disponível em:< www.corteidh.oi.cr/tables/R22944pdf >. Acesso em: 09 de setembro de 2018.

GIL, Antônio Carlos. **Pesquisa Social** 5ª ed.- São Paulo: Atlas, 1999.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito das Coisas**. Coleção Sinopses Jurídicas, V.03, 17. ed-São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. **Direito das Obrigações**: Parte Especial- Contratos. Coleção Sinopses Jurídicas, 06, Tomo I. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

_____. **Direito Civil Brasileiro**: Responsabilidade Civil. 9. Ed- São Paulo: Saraiva, 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI. **Propriedade Intelectual**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/> .Acesso em: 22 de junho de 2018.

IZIQUE, Claudia. **Proteção da Propriedade Intelectual amplia benefícios da Pesquisa**. Revista Pesquisa FAPESP. Ed- 116- págs. 30ª 33. Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em 15 de outubro de 2018.

JUNGSMANN, Diana de Mello. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual**: Guia para empresário, Brasília:IEL,2010. Disponível em < http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_empresa_iel-senai-e-inpi.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2018.

LIMA, José Erigutemberg Meneses. **Afinal o que é Direito?** Disponível em:< https://guiteri.jusbrasil.com.br/artigos/152713024/afinal_o_que_e_direito>. Acesso em: 10 de setembro de 2018.

LIMA, Humberto Alves de Vasconcelos. **Propriedade Intelectual no século XXI: Em busca de um novo conceito e substrato teórico**. Revista da Faculdade de Direito- UFPR, Curitiba, nº 56, p. 157-175, 2012. Disponível em:< >. Acesso em julho de 2018.

MINISTÉRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. **Portaria MCT nº 346, 2004**. Disponível em:<<https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/transparencia/arquivos/Relatorio-de-Gestao-2016.pdf>>. Acesso em: 03 de julho de 2018.

MINISTÉRIO DA CULTURA. **Lei nº 12.853/2013**: Legislação de Direitos Autorais. . Disponível em:< <http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1281813/Caderno+Leg.+DA+2%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o+julho+2015.pdf/f0d63bf6-021f-42d9-b2dd-ba7daad4d10c>>. Acesso em: 20 de julho de 2018.

MINISTERIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Revista da Propriedade Industrial. Lei nº 5.648.** Disponível em: <<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Entrar/Meus%20documentos/Downloads/Comunicados2470.pdf>>. Acesso em: 10 de agosto de 2018.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual.** 2ª Edição-São Paulo: Atlas, 2015.

PLANALTO DO GOVERNO FEDERAL. **Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96:** ARTIGOS: 5º, 10,11, 13, 14, 42 E 108. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 de junho de 2018.

SANTOS, Fabricio Santana. **Lei nº 9.456/97- Proteção de Cultivares:** Sui Generis: Introdução à Proteção de Cultivares e aspectos legais. Disponível em: <http://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/tecnologia/JESUSAPARECIDOFERRO/protec_cultivares_aspectos_legais.pdf>. Acesso em 20 de julho de 2018.

SILVA, Claudio Eduardo de Figueiredo. **Propriedade Intelectual de Programa de Computador desenvolvido para utilização na Administração Pública:** estudo de caso. Tese de doutorado em Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

SILVA, José Everton; SILVA, Marcos Vinicius. **A Propriedade Intelectual como evolução histórica do instituto da propriedade imaterial.** Disponível em: <<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=53c16d65d012198a>>. Acesso em: 30 de julho de 2018,

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Súmula 403 do STJ.** RSSTJ, a. 8, (38): -130 fevereiro 2014. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2014_38_capSumula403.pdf> . Acesso em: 02 de agosto de 2018.

OLIVEIRA, Francisco Cardozo. **Hermenêutica e Tutela da posse e Propriedade.** Rio de Janeiro: Forense, 2006. Disponível em: <<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/viewFile/567/439>>. Acesso em: 12 de junho de 2018.

VANIN, Carlos Eduardo. **O que é Propriedade Intelectual? Conceito, evolução histórica e sua importância.** Disponível em: <<http://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historico-e-normativa-e-sua-importancia>> . Acesso em: 18 de julho de 2018.

VECCHIO, Giorgio Del. **Lições de Filosofia do Direito.** [Tradução de Antônio José Brandão]. 8 ed. Coimbra: Sucessor, 2016.

A CUMULAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS COM DESENHO INDUSTRIAL NA PROTEÇÃO DE TIPOS: UMA BREVE INCURSÃO NOS SISTEMAS ARGENTINO, CHILENO E URUGUAIO

THE CUMULATION OF COPYRIGHT AND INDUSTRIAL DESIGN IN TYPE PROTECTION: A BRIEF INSPECTION ON ARGENTINE, CHILEAN AND URUGUAYAN SYSTEMS

MATHEUS MARIANI DE SOUZA¹

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3414640950862503>

ORCID ID é <https://orcid.org/0000-0001-8961-9659>

PATRICIA PEREIRA PERALTA²

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3479238992958178>

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3092-9040>

RECEBIDO 05/11/2020
APROVADO 09/11/2020
PUBLICADO 13/11/2020
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

A natureza híbrida das obras de arte aplicada suscita controvérsias em virtude da possibilidade de cumulação de direitos na sua proteção, notadamente o registro de desenho industrial, na esfera da propriedade industrial, e os direitos autorais. Entre as obras de arte aplicada, a questão é particularmente complexa no que se refere à tipografia, à medida que esta conjuga de modo praticamente indissociável forma e função. Internacionalmente os países adotam sistemas distintos quanto à proteção de obras de arte aplicada e, por extensão, de tipografias, dificultando a aquisição de direitos de exclusiva por designers. Para incrementar o conhecimento disponível sobre a proteção dos tipos no exterior, propõe-se análise qualitativa e documental assentada no arcabouço legislativo de países sul-americanos socioeconomicamente similares ao Brasil: Argentina, Chile e Uruguai. Pela análise comparada da legislação desses Estados, pretende-se reunir um corpo de informações que descreva como os tipos podem ser protegidos e em que circunstâncias admite-se a cumulação de direitos. Os resultados demonstram diferenças

¹ Aires Saldanha, 114/703, Copacabana, Rio de Janeiro (RJ), 22060-030 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação *Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)* Bacharel em Desenho Industrial (Projeto de Produto) *Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)*

² Marechal Antônio de Sousa, 891, Jardim América, Rio de Janeiro (RJ), 21240-430 Doutora em Artes Visuais *Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)* Mestre em Artes Visuais *Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)* Bacharel em Artes Cênicas (Cenografia e Indumentária) *Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)*

legislativas significativas: em que pese a possibilidade de cumulação, a aplicação das normas é divergente e sujeita a critérios subjetivos.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Direitos autorais. Obras de arte aplicada. Tipografia.

THE CUMULATION OF COPYRIGHT AND INDUSTRIAL DESIGN IN TYPE PROTECTION: A BRIEF INSPECTION ON ARGENTINE, CHILEAN AND URUGUAYAN SYSTEMS

ABSTRACT

The hybrid nature of works of applied art rouses controversies in light of the possibility of cumulative rights in their protection, notably design registration, in the field of industrial property rights, and copyright. Among works of applied art, the issue is particularly complex approaching typefaces, as they combine form and function in a manner that is almost non dissoluble. Internationally countries adopt different systems as to the protection of works of applied art and, by extension, typefaces, making it difficult for designers to obtain exclusive rights. In order to increase the available knowledge about type protection abroad, it is proposed a qualitative documental analysis over the legal framework of South American countries socio-economically similar to Brasil: Argentina, Chile and Uruguay. By a compared legislative analysis point of view, the aim is to gather a body of knowledge that describes how types may be protected and under which circumstances cumulative rights are admissible. The results show substantial legislative disparities: although cumulative rights are deemed possible, the application of norms is changeable and subject to subjective criteria.

KEY-WORDS: Intellectual Property. Industrial Property. Copyright. Works of applied art. Typefaces.

LA ACUMULACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR CON DISEÑO INDUSTRIAL EN LA PROTECCIÓN DE TIPOS: UNA BREVE INSPECCIÓN EN LOS SISTEMAS ARGENTINO, CHILENO Y URUGUAYO

RESUMEN

El carácter híbrido de las obras de arte aplicadas suscita controversia por la posibilidad de acumular derechos en su protección, en particular el registro de diseño industrial, en el ámbito de la propiedad industrial y el derecho de autor. Entre las obras de arte aplicadas, la cuestión es particularmente compleja en lo que respecta a la tipografía, ya que combina forma y función de una manera casi inseparable. A nivel internacional, los países adoptan diferentes sistemas para la protección de las obras de arte aplicadas y, por extensión, la tipografía, lo que dificulta que los diseñadores adquieran derechos exclusivos. Con el fin de incrementar el conocimiento disponible sobre la protección de tipos en el exterior, se propone un análisis cualitativo y documental basado en el marco legislativo de países sudamericanos socioeconómicamente similares a Brasil: Argentina, Chile y Uruguay. Al comparar la legislación de estos Estados, se pretende recopilar un conjunto de información que describa cómo se pueden proteger los tipos

y en qué circunstancias se permite la acumulación de derechos. Los resultados muestran importantes diferencias legislativas: a pesar de la posibilidad de acumulación, la aplicación de las normas es divergente y está sujeta a criterios subjetivos.

PALABRAS CLAVE: Propiedad intelectual. Propiedad industrial. Derechos de autor. Obras de arte aplicadas. Tipografía.

A cumulação dos direitos autorais com desenho industrial na proteção de tipos: uma breve incursão nos sistemas argentino, chileno e uruguaio

1 Introdução

De acordo com Santos (2018, p. 850), “o estudo sobre o campo da propriedade intelectual é laborioso e controverso”, especialmente quando suscita discussões sobre “os limites jurídicos das proteções de direitos de propriedade intelectual sobre a mesma criação”.

Kilmar (2014, p. 8) observa que existem bens imateriais a tutelar no surgimento de novas criações e no novo aproveitamento das já existentes. Como bem observa a autora, “se algumas dessas criações são difíceis de encaixar nas categorias clássicas de direitos de propriedade intelectual, outras se encaixam em mais de uma delas”.

Leite (2014) indaga se não seria esse o caso dos desenhos industriais, entendendo que, por possuírem um componente imaginativo e criativo, assemelham-se às obras de arte: “podem os desenhos ou modelos ser protegidos nos mesmos moldes que as obras de arte, isto é, protegidos pelo direito de autor? (...) será possível a coexistência, em simultâneo, das duas proteções sobre a mesma realidade?” (LEITE, 2014, p. 1).

Já dizia Barbosa (2010, p. 6) que a proteção do desenho industrial é a mais “polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual”, por suas inúmeras intersecções com outros meios de apropriabilidade, como patentes, marcas tridimensionais e direitos autorais. Para o tratadista, das intersecções nascem formas mistas e cumulativas de proteção.

Não por acaso “o desenho industrial é atualmente a figura mais problemática da propriedade industrial, por sua natureza híbrida”³ (MONTAÑO, 2013, p. 115). Em sua fala, Montaña acompanha a discussão travada por Otero Lastres (2008), sendo a mesma referência em toda a sua obra. Em interessante artigo sobre a cumulação da proteção dos direitos autorais e da propriedade industrial, Ghidini (2016) contextualiza esta problemática:

³ El diseño industrial es actualmente la figura más problemática de la propiedad industrial por su naturaleza híbrida (MONTAÑO, 2013, p. 115).

No paradigma dominante que durou até a segunda metade do século XX, a proteção autoral de trabalhos de uso prático que também tinham um apelo estético era baseada na premissa da “separabilidade” da (percepção/fruição) da estética das características utilitárias. Esta premissa era coerente com o modo de produção típico consistente de elementos artísticos adicionados (portanto, também neste segundo sentido, “arte aplicada”) aos funcionais (GHIDINI, 2016, p. 1)⁴.

A noção de ornamento apostos a produtos industrializados tornou-se gradativamente obsoleta em face às mudanças econômicas e tecnológicas que ocorreram a partir do século XIX. A ascensão de uma concepção funcionalista da estética, em parte devida à influência da escola alemã *Bauhaus*, resultou em produtos fabricados em série que fundiam em uma só dimensão *forma e função* (GHIDINI, 2016)⁵.

Quanto maior a fusão entre os aspectos artísticos e funcionais da forma, mais difícil a caracterização da proteção jurídica. Um exemplo bastante emblemático dessa complexidade são os tipos⁶, os quais, enquanto gênero de criação gráfica, situam-se numa zona gris em que é praticamente inexequível traçar qualquer limite (no apurado balanço) entre *forma e função*.

(...) não há uma proteção jurídica específica no regime legal da propriedade intelectual que abranja de forma integral as criações tipográficas. Veremos neste trabalho que, apesar da tentativa de regulação internacional específica levantada décadas atrás, a proteção legal correspondente surge da aplicação convergente de diversas normas reguladoras da propriedade intelectual (MONTAÑO, 2018, p. 2)⁷.

A doutrina e a jurisprudência nacionais e internacionais enfrentam muitas dificuldades em categorizar a polivalência dos tipos, comumente designados *tipografia*. As contradições são agravadas pela possibilidade de cumulação de direitos, que também é controversa e pouco esclarecida. A importância do aprofundamento dos estudos no assunto revela-se enfática, em particular, no âmbito latino-americano, já que, como pesquisa Doreste (2016):

⁴ In the dominant paradigm which lasted until the second half of the twentieth century, copyright protection of works of practical use having also an aesthetic appeal was based on the premise of the ‘separability’ of the (perception/fruition of) the aesthetic from the utilitarian features. This premise was coherent with the typical mode of production consisting of artistic elements added (therefore, also in this second sense, ‘applied art’) to the functional ones (GHIDINI, 2016, p. 1).

⁵ “Nada que não seja prático pode ser belo, disse Otto Wagner” (GHIDINI, 2016, p. 1).

⁶ Montaña (2018) acredita que a apreciação da forma tipográfica implica diferentes valorações: os aspectos que se amparam nos elementos originais da forma (direitos de autor); a funcionalidade ornamental (desenho industrial); capacidade de cumprir função distintiva (marca); e as possibilidades de inovação tecnológica.

⁷ Sin embargo, no hay una protección jurídica específica en el régimen legal de la Propiedad Intelectual que abarque de forma integral a las creaciones tipográficas. Veremos en este trabajo que, a pesar del intento de regulación internacional específica planteado décadas atrás, la protección legal correspondiente surge de la aplicación convergente de diversas normas reguladoras de la Propiedad Intelectual (MONTAÑO, 2018, p. 2).

A tipografia latino-americana sofreu grandes transformações durante as últimas três décadas. Em diversas publicações, textos e foros regionais foi notado que a “democratização” da tipografia iniciada ao final dos anos 80 graças ao uso de ferramentas digitais – mais acessíveis economicamente e fáceis de manejar que o resto das tecnologias tipográficas anteriores – foi um fator determinante na ativação da produção tipográfica na América Latina (DORESTE, 2016, p. 18).

Em face ao que sustenta o autor, que remonta o início do desenvolvimento do fazer tipográfico latino-americano há não mais que trinta anos, é inegável a tempestividade de estudos que proporcionem maior familiaridade com o tema. Uma das searas a desbravar é a jurídica, isto é, a tutela da criação intelectual, necessária ao exercício dos direitos.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), no âmbito do SCT (*Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*⁸), despertou para a questão em 2016, quando promoveu discussões acerca da proteção de tecnologias emergentes e novos designs tecnológicos, entre eles a própria tipografia.

Em face ao debate iniciado, a OMPI circulou um questionário entre os seus membros, na esperança de prospectar informações sobre as práticas legislativas de cada Estado. Os resultados da pesquisa demonstraram um cenário altamente complexo no qual, a depender da jurisdição, os tipos podem ser protegidos por diferentes ativos⁹.

De fato, as proteções viáveis incluem direito autoral, patente, registro de desenho industrial, registro de marca e lei de concorrência desleal (OMPI, 2017). Adicionalmente, são igualmente possíveis cumulações parciais ou totais dos referidos direitos. O efeito dessa miscelânea de entendimentos é a dificuldade de caracterizar tanto o próprio objeto quanto a proteção mais adequada, sobretudo em mercados altamente digitalizados.

Legislação e doutrina autoralistas variam o tratamento expresso das criações tipográficas, segundo os países. Há circunscrições nas quais por própria história encontram-se referências legais específicas, análises doutrinárias, casos jurisprudenciais. Em outras há meras referências na enumeração das obras protegidas e algumas outras nem sequer têm menção expressa (MONTAÑO, 2018, p. 9)¹⁰.

⁸ Comitê permanente sobre a Lei de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

⁹ Para mais informações, consultar: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_36/sct_36_2_rev.pdf

¹⁰ Legislación y doctrina autoralistas varían el tratamiento expreso de las creaciones tipográficas, según los países. Hay circunscripciones en las cuales por propia historia se encuentran referencias legales específicas, análisis doctrinarios, casos jurisprudenciais. En otras hay meras referencias en la enumeración de obras protegidas y en algunas otras ni siquiera tienen mención expresa (MONTAÑO, 2018, p. 9).

Isso posto, a fim de incrementar o conhecimento disponível sobre a proteção dos tipos no exterior, propõe-se uma análise qualitativa e documental assentada no arcabouço legislativo de países sul-americanos socioeconomicamente parecidos ao Brasil, quais sejam, a Argentina, o Chile e o Uruguai. Através da análise comparada da legislação desses Estados, pretende-se reunir um corpo de informações que descreva como os tipos podem ser protegidos e em que circunstâncias admite-se a cumulação de direitos.

No item 2 problematiza-se a proteção das obras de arte aplicada, enfatizando-se a legislação brasileira. No item 3 discutem-se a coexistência de diferentes sistemas de proteção sobre a mesma criação intelectual e a cumulação de direitos. No item 4 apresentam-se os resultados da pesquisa quanto aos sistemas argentino, chileno e uruguaio. Por fim, no item 5 expõem-se as considerações finais da pesquisa.

2 A natureza híbrida das obras de arte aplicada

Reconhecendo-se que o terreno é fértil em interpretações, o momento parece adequado para definir obra de arte aplicada: “é uma criação artística com funções utilitárias ou incorporada em um artigo útil, seja de artesanato ou produzida em escala industrial, como os modelos de joalheria, ourivesaria, bijuteria, mobília, vestidos e decoração” (PARILLI, 2001, p. 14). E o autor arremata: “esta categoria tem por sua forma de expressão uma natureza artística, mas seu destino é de utilização industrial”.

Assim como uma miríade de outros objetos artísticos de uso prático, os tipos também conjugam *forma* e *função*, caracterizando-se como obra de arte aplicada. Felici (2012, p. 29), ao conceituar *typeface* (face de tipo, em tradução literal), identifica-a como “a coleção de caracteres – letras, números, símbolos, sinais de pontuação, etc. – que são desenhados para funcionar juntos como as partes de um equipamento coordenado”.

Lipton (2009), amparando-se em Carroll (1994), provê definição parecida:

Uma “*typeface*” pode ser definida como um conjunto de letras, números ou outros caracteres simbólicos, cujas formas são relacionadas pela repetição de elementos de design consistentemente aplicados em um sistema notacional e destinam-se a ser

incorporados por artigos cuja função utilitária intrínseca é o uso na composição de texto ou outras combinações reconhecíveis de caracteres (CARROL, 2012, p. 141)¹¹.

Em decorrência de sua natureza híbrida, as obras de arte aplicada (como é o caso dos tipos) são compatíveis a um só tempo com os direitos autorais e com a propriedade industrial (sendo uma criação de forma, o viés é dado pelo registro de desenho industrial). A primeira questão que se apresenta é reconhecer em que proporção essas criações obtêm abrigo dos dois ramos da propriedade intelectual no sistema pátrio.

No Brasil, os desenhos industriais são tutelados pela Lei nº 9.279/1996 (a Lei de Propriedade Industrial, doravante LPI), que dispõe serem registráveis “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto” (BRASIL, 1996). Impera notar que a dimensão artística (*a forma*) é a que recebe proteção registral; à dimensão técnica (*a função*) corresponde a proteção patentária.

“A proteção ao desenho industrial, como de toda obra de arte, centra-se em sua forma, bi ou tridimensional, forma esta que, em si, deve ser necessariamente desvinculada de qualquer funcionalidade inerente” (GUSMÃO, 2015, p. 284)¹².

Daí se origina o inegável descompasso entre o desenho industrial como atividade profissional, fortemente orientado pelo binômio *forma e função*, e a proteção viável na esfera jurídica, que compartimenta os elementos da criação em diferentes ativos de propriedade industrial. Na letra da lei, desenho industrial é somente *forma*.

O interessante é que, embora seja particular do registro de desenho industrial conferir direitos sobre *forma*, a legislação estipula limites, excluindo de seu domínio as obras de caráter puramente artístico¹³. Em outros termos, para merecer proteção, não basta que a forma não seja essencialmente técnica ou funcional: ela tampouco deve ser essencialmente artística.

Às obras de arte outorga-se proteção na forma da Lei nº 9.610/1998 (a Lei de Direitos Autorais, doravante LDA), que abrange “as criações do espírito, expressas por qualquer meio¹⁴

¹¹ A “typeface” can be defined as a set of letters, numbers, or other symbolic characters, whose forms are related by repeating design elements consistently applied in a notational system and are intended to be embodied in articles whose intrinsic utilitarian function is for use in composing text or other cognizable combinations of characters (CARROL, 2012, p. 141).

¹² Nesse sentido, “a diferenciação entre os institutos dá-se pela destinação essencialmente industrial do desenho industrial (aptidão para servir de modelo de fabricação de um produto) ao passo que a obra artística (...) não tem essa destinação industrial característica” (GUSMÃO, 2015, p. 288).

¹³ “Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico” (BRASIL, 1996).

¹⁴ OMPI (1980, pp. 12-13) preleciona que um dos postulados fundamentais é o de que a ideia não é passível de ser protegida pelo direito de autor, “mas desde que essa ideia tenha sido elaborada e expressa, a proteção pelo direito de autor existe em relação às palavras, notas, desenhos, etc. que, de algum modo, revestem a ideia. Por outras palavras, é a expressão que é suscetível de proteção e não a ideia em si mesma”.

ou fixadas em qualquer suporte” (BRASIL, 1998). Incluem-se no rol de manifestações protegidas (considerado meramente exemplificativo, como demonstra a própria redação do artigo 7º da LDA) as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética.

Barbosa (2010) sublinha que as criações puramente estéticas, sem aplicação a produtos industriais, podem usufruir da proteção pelo direito autoral, enquanto as chamadas “obras de arte aplicada”, em se qualificando como tipo de fabricação, inserem-se no escopo da propriedade industrial, mais especificamente no âmbito do desenho industrial. Bittar (2005) aclara:

As primeiras atendem a exigências puramente intelectuais (de esteticidade ou de conhecimento). Possuem valor estético autônomo, independentemente de sua origem, de sua destinação ou de uso efetivo. O atributo encerra-se em si mesmo, nas formas criadas (romance, música, pintura, poesia). As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (romance, música, pintura, poesia) (BITTAR, 2005, p. 21).

A priori, é tentador acreditar que estas leis tutelam objetos distintos e que os limites entre arte e indústria são perfeitamente demarcados. Todavia, critica Cerqueira (2010), a diferenciação entre desenhos industriais e criações puramente artísticas é sutil:

Mas a distinção fundada na natureza intrínseca do objeto ou no seu mérito artístico, que seria o mais natural, não é de aceitar-se, na prática, pelas inúmeras questões que suscitaria sempre que não se tratasse de casos extremos, em que nenhuma dúvida é possível. De fato, ninguém confundiria uma obra de arte figurativa, um quadro a óleo ou uma estátua com um desenho ou modelo industrial. A dificuldade da distinção surge, justamente, nos casos que se encontram numa zona intermediária, entre as belas artes e as artes industriais, quando o objeto apresenta acentuado cunho artístico, revestindo-se, ao mesmo tempo, dos característicos de um artigo industrial (CERQUEIRA, 2010, p. 227)

Até 1998, a legislação brasileira abrigava as obras de arte aplicada sob os direitos autorais, mas condicionava sua proteção à possibilidade de se dissociar seu valor artístico do caráter industrial do objeto em que estivessem sobrepostas (BRASIL, 1973). No regime da lei atual não há menção às obras de arte aplicada, ocasionando incertezas quanto à tutela dessas criações e à admissibilidade de dupla proteção, tendo em vista o artigo 7º da atual LDA ser meramente exemplificativo.

Gusmão (2015, p. 288) alerta que, “muito embora cada um dos institutos acima citados tenha características e funções próprias, a cumulação de proteções sobre um mesmo objeto, não sendo vedada pelo texto legal, é permitida”. Posição contrária parece sustentar Chaves (1984),

que, apoiando-se em Cerqueira (1946), diz não ser razoável equiparar desenhos industriais a obras de arte pura simplesmente porque alguns produtos possuem caráter artístico.

Kilmar (2014, p.13) é mais cautelosa em suas colocações e explicita rachas na doutrina no que diz respeito à dupla proteção: “parte dela [da doutrina] entende pela possibilidade de cumulação de regimes protetivos, com ou sem ressalva nesse entendimento, enquanto outro segmento defende a necessidade de opção por apenas um dentre os regimes protetivos”.

Montaño (2013, p. 115) manifesta-se nessa linha, opinando que a posição das diversas legislações não é uniforme: “alguns sistemas de proteção admitem a cumulação de regimes jurídicos, seja em forma absoluta ou relativa. Outros sistemas de proteção do desenho não admitem a dita cumulação: a proteção é exclusivamente segundo o regime dos direitos de autor ou da propriedade industrial”¹⁵.

Conceitualmente, aclara-se, cumular ou sobrepor direitos significa “proteger uma mesma matéria ou objeto de um bem intelectual por diversos títulos diferentes de propriedade intelectual, isto é, sob uma mesma manifestação ou função de um bem incide mais de um monopólio legal” (MEDEIROS, 2017, p. 304). Não são proteções concorrentes, mas incidentes sobre o mesmo aspecto da criação intelectual.

Ante o narrado, faz sentido destrinchar em que medida a cumulação ocorre e com que intensidade a proteção do direito autoral e a da propriedade industrial sobrepõem-se perante as obras de arte aplicada. Para aprofundar a questão, faz-se uma incursão no arcabouço jurídico da propriedade intelectual brasileiro.

3 Cumulação de direitos

“A imaterialidade do bem protegido é um fator de facilitação da cumulação de proteções (ou sobreposição, como preferem alguns autores), ao mesmo tempo em que pode gerar complicações” (MORO, 2009, p. 245). Medeiros (2017) justifica a ocorrência da sobreposição de direitos na origem fragmentada da propriedade intelectual: a complexidade da sociedade informacional e das novas tecnologias atenuam os limites entre formas de proteção contíguas:

Observa-se que, cada vez mais, o escopo de proteção de um direito encontra-se muito próximo do escopo de proteção de um outro direito, tornando complexa a interface

¹⁵ Algunos sistemas de protección admiten la acumulación de regímenes jurídicos, ya sea en forma absoluta o relativa. Otros sistemas jurídicos de protección del diseño no admiten dicha acumulación: la protección es exclusivamente según el régimen de los derechos de autor o de la propiedad industrial (MONTAÑO, 2013, p. 115).

entre eles, o que desafia a concepção tradicionalista da propriedade intelectual e o equilíbrio existente no sistema. Dentre as consequências diretas desse fenômeno encontra-se a sobreposição de direitos de propriedade intelectual, problema que ultrapassa a simples questão de categorizar determinado objeto de um bem intelectual num regime específico de proteção (MEDEIROS, 2017, p. 304).

No direito internacional, tanto a Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP) quanto o TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)¹⁶, acordos dos quais o Brasil é signatário, impõem a obrigatoriedade de proteger desenhos industriais¹⁷. Os textos legais não detalham como as garantias devem ser dadas, o que significa dizer que o Estado goza de autonomia para outorgar a proteção que reputar mais apropriada¹⁸.

A Convenção da União de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas (CUB), por seu turno, situa as obras de arte aplicada no rol das manifestações intelectuais protegidas, se bem que concedendo aos Estados permissão para disciplinar as condições da proteção. No Guia da Convenção de Berna (1980), vislumbra-se as divergências que, já então, cercavam o debate:

2.6.j) obras de arte aplicadas: a Convenção utiliza esta fórmula geral para abranger as contribuições de ordem artística que sejam fornecidas pelos autores de desenhos ou de modelos na bijuteria, na joalheria, na ourivesaria, no mobiliário, nos papéis pintados, nos ornamentos, no vestuário, etc. No entanto, a extensão desta categoria permite as legislações nacionais determinar as condições da sua proteção (ver alínea 7 do artigo 2) e a este respeito as divergências são numerosas. Convém notar que a Lei-Tipo de Tunis faz acompanhar os termos «obras de arte aplicada» de uma precisão quanto as suas duas fontes possíveis: «quer se trate de obras artesanais ou de obras produzidas segundo os processos industriais», sendo certo que a primeira ocupa um lugar importante nos países em via de desenvolvimento (OMPI, 1980, p. 18).

Ainda no rastreamento das intersecções entre propriedade industrial e direitos autorais, há na CUB outro importante ingrediente a considerar: conquanto reservada aos Estados a faculdade de determinar “o âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras”, para as obras protegidas exclusivamente como desenhos e modelos no país de origem só pode ser reclamada a proteção equivalente nos outros países unionistas¹⁹ (BRASIL, 1975).

¹⁶ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

¹⁷ Artigo 5, *quinquies*. Desenhos industriais deverão ser protegidos em todos os países da União (OMPI, 2020a).

¹⁸ Ao analisar as intersecções entre sistemas de proteção, Leite (2014) nota lacuna na relação dos desenhos industriais com o direito autoral na CUP, que nada firma quanto à possibilidade de serem protegidos por esse ramo do direito.

¹⁹ Esta disposição reenvia para as legislações nacionais o cuidado de regular a duração da proteção destas duas categorias particulares de obras [obras fotográficas e obras de arte aplicada], mas, a partir da revisão de Estocolmo (1967), fixa um mínimo: vinte e cinco anos a contar da sua realização. Este prazo é o resultado de um

Não menos importante é o fato de a CUB prever a proteção de obras de arte aplicada através do direito autoral, relata Leite (2014, p. 35), que afirma: “a Convenção de Berna reconhecia a existência de diferentes sistemas de proteção, mas optou por deixar ao critério dos países subscritores a escolha de um dos sistemas, aceitando, no entanto, a possibilidade de cumulação de proteções”.

Leite (2014), reconhecendo o impasse na categorização das obras de arte aplicadas, conjectura a existência de três regimes protetivos que divergem na abordagem à cumulação de direitos: i) o sistema da não cumulação, da separação ou da alternância; ii) o sistema da cumulação absoluta; e iii) o sistema da cumulação relativa, parcial ou restringida, conforme os mesmos já haviam sido observados por Otero Lastres (2008).

O sistema da não cumulação baseia-se na premissa de que à proteção outorgada pela propriedade industrial não incide a dos direitos autorais, e vice-versa, pois seriam mutuamente excludentes. “O destino que o autor dá à sua criação tem grande importância, pelo que parece ter relevância o critério do destino da obra, como forma de distinguir desenhos ou modelos de obras de arte” (LEITE, 2014, p. 27).

Ou seja, em situações que podem ocorrer a aplicação simultânea das normas que regem o direito da propriedade industrial e o direito autoral, a aplicação de um direito acaba por excluir o outro, e ainda, ao se considerar as finalidades e consequências das proteções, pode-se ocorrer conflitos entre direitos morais do autor, por exemplo, e os direitos patrimoniais do responsável legal da empresa (SANTOS, 2018, p. 863).

No mesmo sentido opina Barbosa (2006, apud SANTOS, 2018, p. 863): “a proteção ao direito autoral pode-se somar à do direito de propriedade industrial; mas não podem conflitar uma e outra, que a lógica repele a coexistência de duas exclusividades excludentes sobre o mesmo objeto”. Convém sopesar, a bem do contraditório, que “a posição de impossibilidade em absoluto da cumulação de regimes protetivos não parece razoável, ademais, por ignorar as novas formas de aproveitamento de bens imateriais” (KILMAR, 2014, p. 20).

No sistema da cumulação absoluta, que tem raízes na legislação francesa, a coincidência dos direitos é integral, não havendo a necessidade de optar por um ou outro, já que ambos são aplicáveis²⁰. Em consonância com Leite (2014, p. 27), “(...) significa que qualquer criação

compromisso que se explica pelas divergências existentes no seio da União quanto aos critérios segundo os quais as obras das artes aplicadas podem ser protegidas pelo direito de autor ou regidas pela legislação específica sobre desenhos e modelos (habitualmente por via de registo) (OMPI, 1980, p. 55).

²⁰ “(...) parece claro que a distinção entre desenho ou modelo e obra de arte aplicada (desenho ou modelo artístico), perde quase toda a relevância nos sistemas de cumulação absoluta pois, ambos serão igualmente protegidos pelos dois regimes jurídicos, o direito de autor e a propriedade industrial” (LEITE, 2014, p. 28).

estética (obra de arte pura ou aplicada e desenho ou modelo industrial) é protegida pelo direito de autor, sendo irrelevante o destino, o criador ou o valor artístico da criação”.

Otero Lastres (2005, p. 93) é certo ao associar o sistema de cumulação absoluta à teoria da unidade da arte, elaborada por Eugène Pouillet. O autor assevera que, nesse sistema, “todo desenho, qualquer que seja seu grau de criatividade e de originalidade, é protegível pela propriedade intelectual e se, ademais, se registra como desenho é protegido simultaneamente pela lei de desenho e, portanto, pela propriedade industrial”²¹.

“Ora, se o desenho industrial é o resultado da criação de forma estética do homem, ele necessariamente é uma obra de arte. Alguns chamam de arte aplicada ou arte decorativa, mas nem por isso deixa de ser arte, portanto passível de proteção pelo direito autoral” (GUSMÃO, 2015, p. 289). Ainda segundo Gusmão, não cabe ao intérprete de direito “determinar a partir de que grau, momento, ou suficiente conteúdo artístico, haverá proteção”.

A posição francesa – que cada vez ganha mais adeptos na doutrina e nas legislações de tradição latina – não estabelece nenhuma distinção excludente entre a arte aplicada e o desenho industrial e, portanto, admite a possibilidade de proteção acumulada por ambos os sistemas, sempre que, claro, o bem sobre o qual se reclama a tutela reúna os requisitos existenciais estabelecidos nos respectivos regimes (PARILLI, 2001, p. 21)²².

Por último, o sistema da cumulação relativa, parcial ou restrita admite a dupla proteção, contanto que atendidos requisitos específicos de cada ramo do direito. “Neste sistema, não se afasta a possibilidade de um desenho ou modelo ser protegido pelo direito de autor (como acontece no sistema da separação), mas também não se atribui esta proteção a todo e qualquer desenho ou modelo” (LEITE, 2014, p. 28).

Otero Lastres (2005, p. 115), que se posiciona contrário aos efeitos da teoria da unidade da arte e do sistema de cumulação absoluta, declara-se favorável ao sistema parcial; para ele, é menos grave “equivocar-se e negar a proteção como desenho artístico a um que realmente o é,

²¹ Sistema según el cual, como es sabido, todo diseño, cualquiera que sea su grado de creatividad y de originalidad, es protegible por la propiedad intelectual y si, además, se registra como diseño es protegido simultáneamente por la ley de diseño y, por tanto, por la propiedad industrial (OTERO LASTRES, 2005, p. 93).

²² Por oportuno, chama-se atenção à fala de Leite (2014, p. 42-43) em sentido contrário: “Em conclusão, através de um breve estudo do regime legal francês verificamos que o sistema do cúmulo absoluto tem uma validade quase inquestionável em França, atribuindo proteção jus-autoral a todos os desenhos ou modelos industriais, qualquer que seja o seu mérito ou nível artístico, equiparando-os, indiscriminadamente, às obras de arte (pura). Trata-se, por isso, de um regime único, nomeadamente, no seio da UE e, possivelmente, mesmo à escala global, poucos serão os países com um sistema idêntico ao francês”.

que optar por estender a proteção da propriedade intelectual a todo desenho qualquer que seja o grau de criatividade e de originalidade que possua”²³.

Cook (2012) repara que a obrigação de proteger as obras de arte aplicada, imposta pela CUB, é assumida pelos países na proporção em que tais criações reputam-se obras de arte. Ao relatar as características da doutrina europeia, Cook explica que os países tendem a exigir dos desenhos industriais um nível de originalidade maior, para que se beneficiem da proteção outorgada às obras de arte aplicada. Por seu turno, Otero Lastres dispõe:

De acordo com o que se acaba de dizer resulta que, a nível conceitual, a obra qualificável como desenho artístico pode dar lugar também a um desenho ordinário, obtendo a proteção como tal sempre que reúna os requisitos de novidade e de carácter singular. Enquanto um desenho ordinário, ainda que seja novo e possua carácter singular, não pode originar um desenho artístico por não chegar a um grau de criatividade e de originalidade próprio da obra artística (OTERO LASTRES, 2005, p. 114)²⁴.

Leite (2014), avaliando as palavras do autor italiano Piola-Caselli, contextualiza:

Segundo este autor, se for possível considerar que um desenho ou modelo (a forma) pode ser protegido como obra de arte pura, quando dissociado dos elementos que lhe atribuem carácter industrial, então estaremos perante uma obra de arte aplicada. Opostamente, se um desenho ou modelo contem um elemento artístico, mas este não pode ser concebido (como obra de arte independente) fora do produto em que está incorporado, então, estamos perante um desenho ou modelo (LEITE, 2014, p. 22).

No Brasil, como teoricamente a cumulação não é vedada nem pela LPI nem pela LDA, afasta-se a hipótese de um sistema de separação vigorar no país. Ao mesmo tempo, deve-se relembrar que as obras puramente artísticas não fazem jus à tutela registral do desenho industrial, o que permite refutar também a incidência de um sistema de cumulação absoluta. É razoável propor que o sistema brasileiro é o da cumulação parcial, tese defendida igualmente por Leite (2014), por sua vez partidário das ideias de Newton Silveira.

²³ Porque, a la vista de las criticables consecuencias a las que conduce dicho sistema (vid. OTERO LASTRES, «El Modelo...cit. p. 156 y ss), es menos grave para los intereses implicados equivocarse y negar la protección como diseño artístico a uno que realmente lo es, que optar por extender la protección de la propiedad intelectual a todo diseño cualquiera que sea el grado de creatividad y de originalidad que posea (OTERO LASTRES, 2005, p. 115).

²⁴ De acuerdo con lo que se acaba de decir resulta que, a nivel conceptual, la obra calificable como diseño artístico puede dar lugar también a un diseño ordinario, obteniendo la protección como tal siempre que reúna los requisitos de la novedad y del carácter singular. Mientras que un diseño ordinario, aunque sea nuevo y posea carácter singular, no puede originar un diseño artístico por no llegar al grado de creatividad y de originalidad propio de la obra artística (OTERO LASTRES, 2005, p. 114).

Os tipos, como obra de arte aplicada, em que pese serem, em princípio, registráveis como desenho industrial, não são em decorrência de regulações infralegais:

As fontes de caracteres tipográficos não são passíveis de registro como desenho industrial, à medida que não constituem a forma plástica ornamental de um objeto nem o padrão de linhas e cores que se pretenda aplicar em um produto. Os pedidos que reivindicarem proteção para esta matéria terão o registro concedido por força do art. 106 da LPI e serão objeto de proposição de nulidade administrativa por infringência ao art. 95 do mesmo diploma legal (INPI, 2019).

Como criações do espírito, em contrapartida, os tipos são salvaguardados pelo direito autoral, que não faz juízo de valor quanto ao mérito artístico das obras de arte, tampouco as diferencia na natureza (puras ou aplicadas). Partindo do pressuposto de que os tipos constituem criações estéticas, é natural que se destaque sua intersecção com as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, independente de suporte e forma de fixação.

Tendo pincelado brevemente o panorama legislativo, bem como a discussão acerca dos sistemas de proteção, será conduzida agora uma análise dos aspectos jurídicos do sistema argentino, chileno e uruguaio, no que concerne às suas leis de direitos autoral e propriedade industrial. Destaca-se que a investigação das leis nacionais será orientada pela identificação da eventual cumulação dos direitos de exclusiva.

Com o intuito de parametrizar a pesquisa e assegurar a fidelidade ao método científico, serão pesquisados: a) adesão à CUP; b) adesão à CUB; c) adesão ao TRIPS; d) normas da lei de direitos autorais; e) normas da lei de propriedade industrial; f) previsão ou vedação à cumulação de direitos; e g) previsão ou vedação à proteção de tipos nas legislações aplicáveis.

4 Incursão nas legislações sul-americanas

A Argentina aderiu à CUP através do Ato de Lisboa²⁵ (1966); posteriormente, assinaria também o Ato de Estocolmo²⁶ (1980). De maneira análoga, o Uruguai foi parte contratante dos mesmos atos, assinados, respectivamente, em 1967 e 1979. Já o Chile promoveu sua adesão

²⁵ Ato de Lisboa (1958), adotado em 30 de outubro de 1958, com efeitos a partir de 3 de janeiro de 1962.

²⁶ Ato de Estocolmo (1967), adotado em 13 de julho de 1967, com efeitos a partir de 25 de abril de 1970.

apenas ao Ato de Estocolmo (1991)²⁷. É este Ato, conseqüentemente, que regula as relações entre os três países no âmbito desse tratado internacional²⁸.

Já no âmbito dos direitos autorais, a Argentina e o Uruguai aderiram à CUB através do Ato de Bruxelas²⁹, ambos em 1967; o Chile aceitou em 1970. As três nações também se tornariam partes contratantes do Ato de Paris³⁰: a Argentina o faria relativamente aos artigos 22-38 em 1980 e relativamente aos artigos 1-21 em 1999. O Chile assinou em 1975. Quanto ao Uruguai, aderiu em 1971, ratificando-o em 1979³¹.

Como se nota, a integração desses três países sul-americanos ao sistema internacional de propriedade intelectual concretizou-se apenas no decorrer da segunda metade da década de 1960. A participação do Chile é especialmente tardia, realizando-se na década seguinte³².

Em relação ao TRIPS, averigua-se que as três nações são signatárias do Tratado de Marrakesh, firmado no âmbito da ata final da Rodada Uruguai, em 1994. Foi por meio desse tratado que se instituiu a Organização Mundial do Comércio (OMC) como sucessora e substituta do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT)³³. A título de informação, registram-se as datas de adesão ao GATT: Argentina em 1967; Chile em 1949; Uruguai em 1953. O Brasil ingressou antecipadamente, em 1948³⁴.

Convém mencionar, ainda que *en passant*, o Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais³⁵, firmado no âmbito do Tratado de Assunção. Nos termos do artigo 6º do instrumento, “a proteção conferida ao Desenho Industrial não afeta a proteção que possa merecer o desenho conforme outros regimes de proteção da Propriedade Intelectual” (MERCOSUL, 1998). Por importante que seja, o Protocolo de Harmonização não vige em nenhum dos países fundadores do Mercosul (MONTAÑO, 2013).

²⁷ Para informações sobre os Atos da CUP e histórico de adesão, consultar:

<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

²⁸ Artigo 27(1). O presente Ato deverá, no que diz respeito às relações entre os países aos quais se aplica, e na medida em que se aplica, substituir a Convenção de Paris de 20 de março de 1883 e os Atos subsequentes de revisão (OMPI, 2020a).

²⁹ Ato de Bruxelas (1948), adotado em 25 de junho de 1948, com efeitos a partir de 31 de julho de 1951.

³⁰ Ato de Paris (1971), adotado em 23 de julho de 1971, com efeitos a partir de 9 de outubro de 1974.

³¹ Para informações sobre os Atos da CUB e histórico de adesão, consultar:

<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>

³² Comparativamente aos países vizinhos, o Brasil adentrou o sistema notadamente mais cedo, tendo sido um dos membros originais da Convenção de Paris, assinando-a em 1883 e ratificando-a no ano seguinte, e aderindo à Convenção de Berna no princípio do século XX (1922).

³³ *General Agreement on Tariffs and Trade*.

³⁴ Para informações sobre o histórico de adesão, consultar:

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

³⁵ Ver: MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 16/98. O Protocolo é parte integrante do Tratado de Assunção e foi firmado no Rio de Janeiro, aos dez dias de dezembro de 1998.

Confirmando-se que Argentina, Chile e Uruguai subordinam-se às normas das duas principais convenções em matéria de propriedade intelectual, além de subordinarem-se também a TRIPS, impõe-se, agora, enveredar pelo arcabouço jurídico de cada país individualmente.

4.1 Argentina

Na Argentina, os desenhos industriais regulam-se pelo Decreto-Lei nº 6.673, de 1963³⁶. No preâmbulo já se pinçam nuances da interpretação quanto à cumulação de direitos:

[Visto e considerando] Que é necessário, então, preencher o vazio existente em nosso direito positivo a respeito dos modelos ou desenhos industriais, estabelecendo para eles um registro: admiti-los ao registro independentemente de seu valor artístico e permitir que, quando um modelo ou desenho industrial tenha valor artístico, seu autor possa amparar-se na lei de Propriedade Intelectual (ARGENTINA, 1963)³⁷.

O Decreto-Lei é relativamente curto, concentrando apenas 31 artigos. Pelo artigo 3º, consideram-se desenho industrial³⁸ as formas e o aspecto incorporados ou aplicados a um produto industrial que lhe confirmam caráter ornamental.

A proteção aufere-se por registro (artigo 4º), excluídos os desenhos industriais publicados ou explorados publicamente em data anterior à do depósito (ressalvados o direito de prioridade e o período de graça³⁹), os que não possuem “fisionomia própria e nova”, os que possuem elementos impostos pela função do produto, os que resultam da mera alteração de cores e, por fim, os que atentam contra a moral e os bons costumes (artigo 6º).

Os desenhos industriais, se concedidos, vigoram por um prazo de cinco anos, prorrogável por outros dois quinquênios, atingindo o limite de quinze anos (artigo 7º). É de

³⁶ Para informações, consultar: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27687/norma.htm>.

³⁷ VISTO Y CONSIDERANDO: Que es necesario entonces llenar el vacío existente en nuestro derecho positivo respecto de los Modelos o Diseños Industriales, estableciendo para ellos un registro: admitirlos al registro independentemente de su valor artístico y permitir que cuando un modelo o diseño industrial tenga valor artístico, su autor pueda ampararse en la ley de Propiedad Intelectual (ARGENTINA, 1963).

³⁸ O Decreto-Lei argentino cita, na realidade, modelos e desenhos industriais, que serão intitulados simplesmente como desenhos industriais no presente trabalho.

³⁹ O direito de prioridade é assegurado no art. 4º da CUP e concede ao requerente de uma patente, desenho industrial ou marca a possibilidade de efetuar depósitos subsequentes da mesma matéria em outros países, mantendo a data de depósito no país de origem. Para tanto, os depósitos subsequentes devem ocorrer em até doze meses da data de depósito do pedido inicial, no caso de patente, ou em até seis meses, em se tratando de desenho industrial ou marca. Já o período de graça é um instituto acolhido em algumas legislações pelo qual se preserva a novidade da patente ou do desenho industrial divulgados antes do depósito, contanto que tal publicidade não tenha ocorrido em data que supere o prazo legalmente estipulado.

notar que a reclamação dos direitos adquiridos pelo registro ocorre exclusivamente em sede judicial, onde são avaliadas também as questões de fundo, se for o caso⁴⁰.

Especial atenção é dada ao primeiro parágrafo do artigo 28, transcrito a seguir: “quando um modelo ou desenho industrial registrado de acordo com o presente decreto também tenha podido ser objeto de um depósito conforme a Lei 11.273, o autor não poderá invocá-las simultaneamente na defesa judicial de seus direitos”⁴¹ (ARGENTINA, 1963).

A Lei nº 11.723⁴² é a que regulamenta, no país, desde 1933, os direitos autorais sobre as obras literárias, artísticas e científicas. Ao excerto do preâmbulo do Decreto-lei nº 6.673 transcrito anteriormente (*visto e considerando...*), soma-se mais este indício de que a cumulação absoluta é rejeitada na legislação argentina.

Já investigando esta segunda norma, chama atenção num primeiro momento o fato de se incluírem no rol de manifestações protegidas “modelos e obras de arte ou ciência aplicadas ao comércio ou à indústria”⁴³ (ARGENTINA, 1933). Daí se afere, ao menos teoricamente, a viabilidade de proteger na via autoral objetos com aptidão industrial.

Em se tratando de manifestações não tuteláveis, a lei argentina dispõe unicamente que a proteção do direito autoral não compreende ideias, procedimentos, métodos de operação e conceitos matemáticos em si (note-se que a expressão dos mesmos é passível de ser protegida). Outras hipóteses de exclusão não se identificam.

Da leitura conjunta das normas em referência interpreta-se que não há impeditivos à dupla proteção dos desenhos industriais, que, em tese, encontra respaldo tanto nos direitos

⁴⁰ Rege o artigo 12 do Decreto-Lei: o pedido de registro não poderá ser recusado senão por descumprimento dos requisitos formais estatuídos no artigo 10, pelo qual o pedido deve conter o requerimento, comprovante de pagamento, desenhos, descrição e documento de procuração, se for o caso (ARGENTINA, 1963).

⁴¹ ARTICULO 28. – Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto haya podido también, ser objeto de un depósito conforme a la Ley 11.723, el autor no podrá invocarlas simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos. Cuando por error se solicite una patente de invención para proteger un modelo o diseño industrial, objetada la solicitud por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por tal motivo, el interesado podrá convertirla en solicitud de registro de modelo o diseño (ARGENTINA, 1963).

⁴² Para informações, consultar: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm>.

⁴³ Artículo 1º. – A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí (ARGENTINA, 1933). A regulamentação dessa lei foi dada pelo Decreto nº 41.223, de 1934, que detalhou os trâmites administrativos. Segundo se dispõe, para o registro, não obstante facultativo, deve-se depositar “cópia ou fotografia do modelo ou da obra, acompanhado de uma relação escrita das características ou detalhes que não seja possível apreciar nas cópias ou fotografias” (ARGENTINA, 1934).

autorais como na propriedade industrial. Todavia, na forma do Decreto-Lei nº 6.673, o titular deve optar por uma das vias ao contestar eventuais infringências no foro judicial.

Entende-se que o sistema argentino é afim à cumulação parcial, oferecendo dupla proteção, com ressalvas. Conceitualmente, as leis avaliadas não rejeitam a aquisição cumulada de direitos sobre determinada criação intelectual – claro, o desenho industrial não sofre mais do que um exame formal antes da concessão, e o registro é facultativo na esfera autoral. Não há verificação crítica prévia do adequado enquadramento da obra à tutela escolhida.

Opinião similar tem Lima (2014, p. 96): “na República Argentina é permitida a ‘dupla proteção’, quer dizer, a proteção das mesmas obras sob dois regimes jurídicos diferentes, mas em caso de infração aos direitos por parte de terceiro, o titular dos direitos só pode acionar judicialmente sob uma das duas figuras jurídicas”⁴⁴. O exercício do direito, desta maneira, é cerceado pela obrigatoriedade da escolha, ou seja, deve se subordinar à alternativa que, presumivelmente, o titular considerar mais vantajosa.

4.2 Chile

No Chile, a Lei nº 19.039⁴⁵, promulgada em 1991, regula os direitos relativos à propriedade industrial. A norma distingue “diseños industriales” de “dibujos industriales” (que serão, doravante, intitulados simplesmente “desenhos industriais”):

Artigo 62. Sob denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada ou não a cores, e cualquier artículo industrial ou artesanal que sirva de padrão para a fabricação de outras unidades e que se distinga de seus similares, seja por sua forma, configuração geométrica, ornamentação ou uma combinação destas, sempre que as ditas características lhe deem uma aparência especial perceptível por meio da visão, de tal maneira que resulte uma fisonomia nova. Sob a denominación dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto ou combinación de figuras, líneas ou cores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fins de ornamentación e que otorguen a esse producto una apariencia nova (CHILE, 1991)⁴⁶.

⁴⁴ En la República Argentina está permitida la “doble protección”, es decir la protección de las mismas obras bajo dos regímenes jurídicos diferentes, pero en caso de infracción a los derechos por parte de un tercero, el titular de los derechos sólo puede accionar judicialmente bajo una sola de las figuras jurídicas (LIMA, 2014, p. 96).

⁴⁵ Para informações, consultar: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406>.

⁴⁶ Artículo 62. – Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva. Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su in-

Subsequentemente, extrai-se da lei a possibilidade de cumular a propriedade sobre desenhos industriais com os direitos autorais (artigo 62 *bis*⁴⁷), regulados pela Lei nº 17.336, a qual será comentada adiante. Por ora, basta dizer que nessa lei há disposição recíproca, com a qual se assegura que os direitos autorais e conexos não afetam a proteção que seja reconhecida ao titular de direito pela Lei de Propriedade Industrial (artigo 89)⁴⁸.

As hipóteses de exclusão da proteção abarcam os desenhos industriais cuja aparência dita-se inteiramente por considerações de ordem técnica ou funcional, bem como os produtos da indumentária de qualquer natureza (artigo 62 *ter*). O registro concedido vigora por um termo não prorrogável de dez anos (artigo 65), um espaço de tempo notadamente menor que o em geral outorgado por outras jurisdições para tal ativo.

No âmbito dos direitos autorais, recorre-se à Lei nº 17.336⁴⁹, de 1970. No rol de manifestações protegidas, repousam “as esculturas e obras das artes figurativas análogas, ainda que estejam aplicadas à indústria, sempre que seu valor artístico possa ser considerado com separação do caráter industrial do objeto a que se encontrem incorporadas”, bem como “os desenhos ou modelos têxteis” (artigo 3º, incisos 12 e 18; CHILE, 1970)⁵⁰.

corporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva. Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos. Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada. Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada (CHILE, 1991).

⁴⁷ Artículo 62 bis....- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley Nº 17.336 (CHILE, 1991).

⁴⁸ Artículo 89.- Los derechos otorgados por esta ley a los titulares de derechos de autor y conexos, no afectan la protección que les sea reconocida por la Ley de Propiedad Industrial y otras disposiciones legales vigentes que no se deroguen expresamente (CHILE, 1970).

⁴⁹ Para informações, consultar:

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933&buscar=Propiedad%2BIntelectual>.

⁵⁰ Artículo 3º – Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 1) Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase; 2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas; 3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma; 4) Las composiciones musicales, con o sin texto; 5) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones correspondientes; 6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza; 7) Las fotografías, los grabados y las litografías; 8) Las obras cinematográficas; 9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas; 10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales; 11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares; 12) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas. 13) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista; 14) Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al

De acordo com o Guia de Direito de Autor editado pelo *Consejo Nacional de la Cultura y las Artes* (2017), órgão vinculado ao governo chileno, os direitos autorais não protegem as ideias, em si, tampouco fatos ou dados. Destaca-se que essa exclusão não parece estar rastreada em dispositivos específicos da Lei nº 17.336, entretanto.

Ademais, é de frisar a menção à tipografia existente nesse Guia, nos seguintes termos: “para utilizar uma pintura, escultura, gravura, tipografia, cartaz, fotografia ou qualquer outra obra de imagem fixa, deve-se contatar o CREAMAGEN⁵¹, entidade de gestão coletiva que rege os direitos dos pintores, escultores, fotógrafos, desenhadores gráficos, etc” (CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, 2017, p. 67).

A importância do trecho em referência reside não na descrição do procedimento administrativo, mas no fato de situar os tipos no domínio dos direitos autorais, o que a legislação não faz. Se a autorização do autor é necessária para a utilização legal dos tipos, deduz-se que são obras suscetíveis de proteção, do contrário, não se discutiria o consentimento.

Em face ao exposto, há indícios concretos de que o sistema chileno permite a cumulação de direitos. Resta apurar de que tipo de cumulação está-se a falar: se absoluta ou relativa; a julgar pelo critério da dissociação da forma inscrito na lei de direitos autorais, é caso de sistema de cumulação parcial.

4.3 Uruguai

No Uruguai, patentes e desenhos industriais regulam-se na Lei nº 17.164⁵², de 1999. Especificamente quanto aos últimos, rege o artigo 86: “consideram-se desenhos industriais patenteáveis as criações originais de caráter ornamental que, incorporadas ou aplicadas a um produto industrial ou artesanal, lhe outorgam uma aparência especial”⁵³ (URUGUAI, 1999).

patrimonio cultural común; 15) Los videogramas y diaporamas, y 16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso. 17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación; 18) Los dibujos o modelos textiles (CHILE, 1970). Esclarece-se oportunamente que “a lei assinala uma ampla lista de obras especialmente protegidas pelo direito de autor. Todavia, essa lista não é taxativa, dado que podem existir obras literárias, artísticas ou científicas fora dessa lista e ser também suscetíveis de proteção” (CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, 2017, p. 23).

⁵¹ Para informações, consultar: <https://www.creamagen.cl/>.

⁵² Para informações, consultar: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9185157.htm>.

⁵³ Artículo 86.— Considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial. Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material (URUGUAY, 1999).

Segundo a lei uruguaia, a proteção conferida ao desenho industrial não exclui nem afeta a obtida em virtude de outros regimes de proteção da propriedade intelectual (artigo 87). O legislador, decerto, ciente da zona limítrofe entre direitos vizinhos, optou por dar permissão à cumulação, em detrimento da adoção do sistema de separação de direitos.

Entre as criações não tuteláveis, discriminam-se os desenhos que importem realizações das obras de belas artes (artigo 89, F), levando a crer que o sistema não se orienta pela cumulação absoluta de direitos, haja vista o recorte da norma legal (similar, como visto, ao artigo 98 da correspondente norma brasileira).

Além disso, excluem-se da proteção patentária os desenhos desprovidos de caráter novo e original, os que satisfazem exigências de ordem técnica, os que não possuem forma concreta, os que consistem na mera alteração nas cores de desenhos conhecidos e os que são contrários à ordem pública ou aos bons costumes.

Montaño (2013) explica que as disposições atuais da legislação de propriedade industrial uruguaia estão harmonizadas à Decisão 16/98 do Mercosul, por mais que a ratificação do instrumento propriamente dito não tenha se concretizado. Segundo a autora, a referência expressa à possibilidade de cumulação de proteção é uma das inovações legislativas.

Em matéria de direitos autorais, a Lei nº 9.739⁵⁴, promulgada em 1937, abriga sob a produção intelectual, científica ou artística (artigo 5º) as “obras de desenho e trabalhos manuais” e “modelos ou criações que tenham valor artístico em matéria de vestuário, mobiliário, decoração, ornamentação, adornos ou objetos preciosos, sempre que não estiverem amparados pela legislação vigente sobre propriedade industrial”⁵⁵ (URUGUAI, 1937).

Agora, se a lei dos direitos autorais delimita sua tutela a obras não acolhidas pela propriedade industrial, e esta não exclui a proteção obtida naquela, qual é a hierarquia entre as

⁵⁴ Para informações, consultar: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2714509.htm>.

⁵⁵ Artículo 5º. A los efectos de esta ley, la producción intelectual, científica o artística comprende: Composiciones musicales con o sin palabras, impresas o en discos, cilindros, alambres o películas, siguiendo cualquier procedimiento de impresión, grabación o perforación o cualquier otro medio de reproducción o ejecución: Cartas, atlas y mapas geográficos; Escritos de toda naturaleza; Folletos; Fotografías; Ilustraciones; Libros; Consultas profesionales y escritos forenses; Obras teatrales, de cualquier naturaleza o extensión, con o sin música; Obras plásticas relativas a la ciencia o a la enseñanza; Obras de cine mudo, hablado o musicalizado; Obras de dibujo y trabajos manuales; Documentos u obras científicas y técnicas; Obras de arquitectura; Obras de pintura; Obras de Escultura; Fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, siempre que no estuvieren amparadas por leyes especiales; Televisión; Textos y aparatos de enseñanza; Grabados; Litografía; Obras coreográficas cuyo arreglo o disposición escénica "mise en scene" esté determinada en forma escrita o por otro procedimiento; Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación; Pantomimas; Pseudónimos literarios; Planos y otras producciones gráficas o estadigráficas, cualesquiera sea el método de impresión; Modelos o creaciones que tengan una valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial; Y, en fin toda producción del dominio de la inteligencia (URUGUAY, 1937).

normas, se é que há? A princípio, parece vigorar um sistema de cumulação parcial condicionado ao mérito da obra (o artigo 5º cita modelos ou criação que tenham valor artístico).

Montaño (2018) historia que a reforma da Lei de Direitos de Autor uruguaia, por sanção da Lei nº 17.616, em 2003, acrescentou ao rol de obras protegidas os programas de computador. Ao fazê-lo, no entanto, o legislador simplesmente transcreveu o teor do artigo 5º da lei de 1937, que fora abandonado com o passar dos anos. Apesar da reforma legislativa levada a cabo no regime de propriedade industrial, a de direitos autorais retrocedeu entendimentos.

“Desta maneira, enquanto não houver modificação normativa que retifique esta situação, temos de afirmar que (...) no Uruguai não é possível a cumulação de proteção quando se trata de obras protegidas por direitos de autor e outras possíveis da propriedade industrial” (MONTAÑO, 2013, p. 121-122)⁵⁶. É, ao menos, o que se dá quanto aos desenhos industriais.

4.4 Discussão

Com base nos dados obtidos na análise das legislações, torna-se possível propor algumas interpretações (Quadro 1). Faz sentido principiar a reflexão indagando-se se as leis mencionam expressamente a cumulação de direitos autorais com o registro de desenho industrial. Ao que consta, o Brasil é a única das quatro nações que não incorporou esse tipo de dispositivo à legislação. Chile e Uruguai contam com provisões expressas nas respectivas leis – ainda que seja, como se dá com a Lei nº 9.739 uruguaia, no sentido (contraditório) da separação.

A Argentina, por meio do Decreto-Lei nº 6.673, autoriza o regime de cumulação. Já no que toca a Lei nº 11.723, embora não se preveja expressamente a cumulação com registro de desenho industrial, reconhece-se no rol de criações tuteláveis os modelos e obras de arte aplicadas à indústria, estabelecendo a complementaridade entre as normas.

Quadro 1

	Brasil	Argentina	Chile	Uruguai
A lei de propriedade industrial apresenta disposições expressas sobre a cumulação de direitos autorais com registro de desenho industrial?	Não	Sim	Sim	Sim
A lei de direitos autorais apresenta disposições expressas sobre a cumulação de direitos autorais com registro de desenho industrial?	Não	Não	Sim	Sim

⁵⁶ De esta manera, mientras no haya modificación normativa que rectifique esta situación, hemos de afirmar que (...) en el Uruguay no es posible la acumulación de protecciones cuando se trata de obras protegidas por derechos de autor y otras posibles de la propiedad industrial (MONTAÑO, 2013, p. 121-122).

A lei de propriedade industrial menciona obras de arte aplicada?	Não	Não	Não	Não
A lei de direitos autorais menciona obras de arte aplicada?	Não	Sim	Sim	Não
A lei de propriedade industrial menciona tipografia?	Não	Não	Não	Não
A lei de direitos autorais menciona tipografia?	Não	Não	Não	Não
Como se caracteriza o regime de cumulação?	Parcial	Parcial	Parcial	Separação

Análise comparada das legislações brasileira, argentina, chilena e uruguaia.
Fonte: elaboração do autor.

Em se tratando de menção explícita às “obras de arte aplicada”, averigua-se que as leis de propriedade industrial deixam de fazê-lo, talvez, cogita-se, para demarcar que consubstanciam um regime de proteção especial, não geral. Por outro lado, *a priori*, esta terminologia é mais frequente nas legislações relativas aos direitos autorais – o que se observa, aliás, na própria retrospectiva do sistema brasileiro, já que a Lei nº 5988, sucedida pela atual Lei nº 9610, como se sabe, abrigava, expressamente, tais criações sob o rol do art. 6º, XI⁵⁷.

Quanto à tipografia, as legislações não a citam nem para positivar-lhe nem para vedar-lhe a proteção. Claro, note-se que tal inferência subordina-se ao recorte proposto. A lei brasileira, por exemplo, rejeita a registrabilidade de letras e algarismos isolados como marca; contudo, não é esse o objeto de estudo. Convém, deste modo, ressaltar a especificidade dos dados presentemente analisados, que se referem ao desenho industrial e aos direitos autorais.

Em geral, os regimes acolhem a cumulação parcial de direitos, contanto que atendidos os critérios particulares das legislações geral e específica. Novamente aqui é fundamental ter em perspectiva o recorte da análise, já que cada sistema nacional apresenta outras possíveis leituras à questão da cumulatividade no âmbito das intersecções entre os demais ativos de propriedade industrial e a propriedade artística, literária e científica.

5 Conclusões

As legislações nacionais adotam variadas interpretações à questão da cumulação de direitos, inclusive no que concerne à sobreposição de direitos autorais com desenho industrial. A falta de harmonização no nível internacional faz com que a proteção dos tipos tenha que ser reivindicada país a país, de acordo com os critérios e condições locais. Soma-se a essas

⁵⁷ Art. 6º São obras intelectuais as criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como: XI – as obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas (BRASIL, 1973).

dificuldades a lacuna informacional existente na literatura e na jurisprudência quanto à tutela da tipografia e as controvérsias que cercam a proteção das obras de arte aplicada.

Na Argentina, observa-se sistema de cumulação parcial, com características que lhe são peculiares. Apesar da dupla proteção por direitos autorais e desenho industrial ser admitida, a lei obriga o titular a escolher, no foro judicial, qual das duas proteções invocará para defender seus direitos. Ou seja, não é possível abrigar-se em ambas a um só tempo.

No Chile a dupla proteção também é permitida, o que se infere de disposições expressas contidas tanto na lei de direitos autorais quanto na de propriedade industrial. A cumulação, todavia, não é absoluta, a julgar por normas que traduzem o que a doutrina denominou “critério da dissociação da forma”, levando a crer que nem toda obra de arte aplicada recebe a tutela na esfera autoral, excluindo aquelas que estão associadas a funcionalidades.

No Uruguai, embora se acolha a dupla proteção, imperam as incertezas quanto à efetiva aplicação das leis, uma vez que reformas legislativas retrocederam entendimentos consolidados e criaram contradições na complementariedade normativa. A lei de propriedade industrial prevê a cumulação dos desenhos industriais com os direitos autorais, mas estes acabaram vedados aos objetos protegidos por aquela.

Nem as leis argentinas, nem as chilenas, nem as uruguaias fazem menção à tipografia como objeto protegido, se bem que tampouco proíbem expressamente sua tutela. Isto é, trata-se aqui de um tipo de obra de arte aplicada ao qual as legislações reservam silêncio. Deduz-se que, enquadrando-se as tipografias nas definições de cada diploma, e não havendo vedação, são passíveis de obter o respectivo direito.

De tudo que foi exposto, espera-se ter demonstrado a complexidade dos arranjos legislativos e o quão custoso é, para os não iniciados na seara jurídica, compreender como proteger sua criação intelectual. Os tipos, enquanto obras de arte aplicada, possuem natureza polivalente, o que dificulta a caracterização de sua proteção. Disso advém também a necessidade de aprofundar as pesquisas, ainda incipientes, nessa área de estudos.

Referências

ARGENTINA. *Decreto-Ley n° 6.673*. Normas reglamentarias para el derecho de propiedad y explotación. Buenos Aires, 9 ago. 1963. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27687/norma.htm>. Acesso em: 8 ago. 2020.

ARGENTINA. *Decreto 41223/1934*. Ley 11.723 – su reglamentación. Buenos Aires, 3 maio 1934. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180781/norma.htm>. Acesso em: 10 ago. 2020.

ARGENTINA. *Lei 11.723*. Regime legal da propriedade intelectual. Buenos Aires, 26 set. 1933. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm>. Acesso em 9 ago. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. *Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas aos desenhos industriais*. 2010. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf. Acesso em: 2 ago. 2020.

BITTAR, Carlos A. *Direito de autor*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

BITTAR, Carlos A. *Direito de autor*. *Direito de autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras providências. *Coleção das Leis de 1973*. Departamento de Imprensa Nacional: 1969. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/republica/Colecao9.html>. Acesso em: 8 ago. 2020.

BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Coleção das Leis da República Federativa do Brasil*. Imprensa Nacional: Brasília, 1996. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/republica/Colecao11.html>. Acesso em: 3 ago. 2020.

BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. *Coleção das Leis da República Federativa do Brasil*. Imprensa Nacional: Brasília, 1998. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/republica/Colecao11.html>. Acesso em: 3 ago. 2020.

BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Decreto nº 75.572, de 8 de abril 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 4 ago. 2020.

BRASIL. Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm. Acesso em: 4 ago. 2020.

CARROLL, Terrence J. Protection for typeface designs: a copyright proposal. 1994. *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 10. n. 1, 2012, p. 139-194.

CHAVES, Antônio. As obras de arte aplicada no direito brasileiro. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, v. 21, n. 83, jul./set. 1984, pp. 401-410.

COOK, Trevor. The cumulative protection of designs in the European Union and the role in such protection of copyright. Dez. 2012. *Journal of Intellectual Property Rights*, v. 18, jan. 2013, pp. 83-87.

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. *Derecho de autor. La protección de la creación*. 6. set. 2017. Disponível em: <https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/guia-derecho-autor/>. Acesso em: 12 ago. 2020.

DORESTE, César. *Panorama cuantitativo de la tipografía latinoamericana: Bienal Tipos Latinos (2012-2014-2016)*. 2016. 143 f. Dissertação (Máster Universitari en Tipografía Avanzada). EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, Barcelona, 2016.

FELICI, James. *The complete manual of typography: a guide to setting perfect type*. Berkeley: Peachpit Press, 2012.

GHIDINI, Gustavo. *Cumulation of copyright with registration protection of products of industrial design: an alternative proposal*. Roma: University of Milan, Luiss University, School of Law, 11 mar. 2016. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2746364>.

GOBIERNO DE CHILE. Ley 17336. *Propiedad intelectual*. 28 ago. 1970. Disponível em: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933&buscar=Propiedad%2BIntelectual>. Acesso em: 10 ago. 2020.

GOBIERNO DE CHILE. Ley 17336. Ley 19039. *Establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial*. 24 jan. 1991. Disponível em: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406>. Acesso em: 10 ago. 2020.

GUSMÃO, José Roberto. Desenhos Industriais. In: Flávio Ulhoa Canto. (Org.). *Tratado de Direito Comercial*. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2015, v. 6, pp. 281-303.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. *Manual de desenhos industriais*. 1 ed. 2019. Disponível em: <https://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>. Acesso em: 8 ago. 2020.

KILMAR, Sofia Gavião. A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito. In: *1º Concurso Cultural ASPI*. São Paulo: Revista Eletrônica do IBPI, ed. especial, n.

9, 2014, pp. 7-22. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/concurso-cultural-aspi-revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial>. Acesso em: 1º ago. 2020.

LEITE, Bruno Miguel da Silva. *A proteção dos desenhos ou modelos pela propriedade industrial e pelo direito de autor*. 2014, 93 p. Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa). Universidade do Minho, Escola de Direito, 2014.

LIMA, Maria Clara. Nociones básicas sobre Propiedad Intelectual e Industrial. 2014. pp. 90-106. In: SOTO, Maria Araceli. *PICTO CIN 2 0142*. Bases para la Puesta en Marcha y Sustentabilidad de un Repositorio Digital Institucional. Disponível em: https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/Download/Documentos/PICTO_InformeFinal.pdf. Acesso em: 10 ago. 2020.

LIPTON, Jacqueline D. To © or not to ©? Copyright and innovation in the digital typeface industry. *UC Davis Law Review*, vol. 43, n. 1, 2009, p. 143-192.

MEDEIROS, Heloisa Gomes. *A sobreposição de direitos de propriedade intelectual no software: coexistência entre direito de autor e patente na sociedade informacional*. Tese. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

MERCOSUL, CMC/DEC Nº 16/98. Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais. XV CMC. Rio de Janeiro, 10 dez. 1998.

MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Creaciones tipográficas y propiedad intelectual. *Revista CADE: doctrina y jurisprudencia*, nº. 47, 2018, p. 39-50.

MONTAÑO, Beatriz Bugallo. *La propiedad intelectual en el Uruguay*. 1 mar. 2013 (rev.). 209 p. Disponível em: https://issuu.com/beatrizbugallomontano/docs/manual_pi_marzo_2013. Acesso em: 17 ago. 2020.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais*. São Paulo: Saraiva, 2009.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. (OMPI). *Berne Convention for the protection of literary and artistic works*. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>. Acesso em: 8 ago. 2020a.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Guia da Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas (Ata de Paris, 1971)*. Genebra, 1980. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf. Acesso em: 4 ago. 2020b.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Paris Convention for the protection of industrial property*. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 8 ago. 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*. Genebra, 27 jan. 2017. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/sct_37/sct_37_2_rev.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.

OTERO LASTRES, José Manuel. El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, ano II, n. 2., Lima, 2005.

OTERO LASTRES, José Manuel. Reflexiones sobre el diseño industrial. In: *Anuario de la facultad de Derecho*. n. 1, 2008, pp. 217-235.

OTERO LASTRES, José Manuel. El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico. *Revista de propiedad intelectual*, n. 19, 2005, pp. 9-36.

PARILLI, Ricardo Antequera. *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. 1. ed., tomo 2. Escuela Nacional de la Judicatura: Santos Domingos, 2001. Disponível em: <http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/biblioteca/Textos/DIAGR%20der.%20Autor-2.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2020.

SANTOS, Samaira Siqueira. Interconexão de sistemas e sobreposição de proteções de propriedade intelectual como marca, direito autoral e desenho industrial. In: Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, 12, 2018, Curitiba. *Anais...* Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Direito, 2018, pp. 849-867. Disponível em: <http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2019/06/anais-XII-CODAIP-UFPR-GEDAI-2018.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2020.

TARDIN, Bárbara. Diferença entre os direitos de propriedade industrial e os direitos autorais e conexos. *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 20, n. 4527, 23 nov. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/44687>. Acesso em: 7 ago. 2020.

URUGUAI. *Ley 9.739*. Propiedad literaria y artística. Montevideo, 17 dez. 1937. Disponível em: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2714509.htm>. Acesso em: 11 ago. 2020.

URUGUAI. *Ley 9.739*. *Ley nº 17.164*. Regulanse los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Montevideo, 18 ago. 1999. Disponível em: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9185157.htm>. Acesso em: 11 ago. 2020.

URUGUAI. *Ley 9.739*. *Ley nº 19.857*. Derechos de autor y derechos conexos. Montevideo, 23 dez. 2019. Disponível em: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu1792014320048.htm>. Acesso em: 11 ago. 2020.

WORLD TRADE ORGANIZATION. WTO. *Members and Observers*. Disponível em: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Acesso em: 9 ago. 2020.

ÂMBITO DE PROTEÇÃO E DEPENDÊNCIA ENTRE DIREITOS DE PATENTE

JOÃO PAULO F. REMÉDIO MARQUES

Professor da Faculdade de Direito de Coimbra (Portugal)

RECEBIDO 05/11/2020
APROVADO 09/11/2020
PUBLICADO 13/11/2020
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

Com base na doutrina europeia e nos trabalhos anteriores do Autor, o presente trabalho pretende iluminar a judicativamente complexa questão de saber quais são os requisitos ou pressupostos cuja verificação tornam uma invenção patenteada (e por isso uma solução técnica provida de atividade inventiva e novidade relativamente ao estado da técnica) «misteriosamente» dependente de outra invenção anteriormente patenteada, permitindo que o titular desta última (*patente dominante*) possa impedir a exploração comercial da primeira (*patente dependente*) — situação que é suscetível de desbloqueio mediante a celebração de contrato de licença voluntária ou por via da concessão de licença compulsória. No fundo, tomando em conta o Código da Propriedade Industrial português, a doutrina e a jurisprudência europeias e a Convenção Sobre a Patente Europeia, procura-se demonstrar que a solução para estas questões reside na delimitação do concreto *âmbito (tecnológico) de proteção* da patente anteriormente registada.

PALVRAS-CHAVE: Direito de patente. Dependência entre patentes. Âmbito de proteção. Licença compulsória.

ABSTRACT

Based on the European doctrine on patente law and the author's previous works, the present paper intends to illuminate the current and judicatively complex question of which are the requirements or assumptions whose verification make a patented inventions (and therefore a technical solution provided with inventive step and novelty in relation to the state of the art) "mysteriously" dependent on another previously patented invention, allowing the holder of the former (*dominant patente*) to prevent the commercial exploitation of the latter (*dependent patente*) - a situation that is susceptible of being unblocked by entering into a voluntary license agreement or by granting a compulsory

license. Basically, taking into account the Portuguese Industrial Property Code, the European doctrine and case law, as well as the European Patent Convention, the paper seeks to demonstrate that the solution to these issues lies in delimiting the concrete (technological) scope of the patent rights previously registered.

KEYWORDS: Patent rights. Dependent patents. Scope of protection. Compulsory licences.

--

Sumário: 1. Introdução. A dependência entre patentes e a tipologia dos âmbitos de proteção de um direito de patente. 2. O âmbito tecnológico de proteção e a extensão da proteção aos meios equivalentes. 3. Metodologia judicativa. 4. Critérios interpretativos orientadores. 5. O âmbito (tecnológico) de proteção das patentes de substâncias químicas e farmacêuticas; em particular, as patentes de combinação de produtos para um específico uso terapêutico. 6. A suficiência da descrição no quadro da delimitação do âmbito de proteção de um direito de patente. 7. Enquadramento jurídico-dogmático da dependência entre direitos de patente. 7.1. Tipos de dependência. 7.1.1. Dependência em razão da identidade. 7.1.2. Dependência por equivalência. 8. A não inclusão de uma patente posterior no âmbito (tecnológico) de proteção de uma patente anterior, em particular se esta traduzir uma invenção de seleção. Conceito de *invenção de seleção*. 9. Conclusões.

1. Introdução. A dependência entre patentes e a tipologia dos âmbitos de proteção de um direito de patente

O *âmbito de proteção* de um direito de patente — e o *ius prohibendi* reconhecido ao seu titular — projeta uma curiosa faceta quando os ordenamentos jurídicos preveem o fenómeno da *dependência entre direitos de patente*. Situação que, no limite, poderá conduzir à outorga de *licença compulsória* recíproca aos titulares das duas (ou mais) patentes.

Formalmente e em sentido amplo, o legislador do atual CPI português, no seu art. 110.º/1, à semelhança dos demais ordenamentos estrangeiros, confirma esta situação jurídica sempre que o objeto (*id est*, o invento) protegido por um direito patente não pode ser economicamente explorado sem a utilização do objeto protegido por um direito de patente anteriormente registado no Estado da proteção. *Hoc sensu*, dir-se-á que a exploração da *patente dependente* supõe a utilização de uma patente anterior. O conflito originado pela dependência entre as patentes (faculdade jurídica de exploração da patente

dependente *versus* faculdade jurídica de proibição da patente dominante) também existe quando esta proibição de exploração apenas afeta *uma parte* das características técnicas da patente dependente.

Seja como for, os legisladores partem sempre de um *conceito finalístico* (algo restrito) *de dependência* na regulação deste tipo de situações jurídicas, já que a sua disciplina jurídica tem em vista a determinação e estatuição dos requisitos de cuja verificação dependente a concessão de *licenças obrigatórias* (art. 108.º/1, b, CPI). O artigo 70.º, parágrafo 2.º, da Lei de Propriedade Industrial brasileira também alude a esta situação no enfoque da pretensão de emissão de *licença compulsória*.

Sabe-se que as situações de dependência são múltiplas, designadamente: podem ser *parciais* ou *totais*; podem existir nas *patentes de seleção*; nas patentes de *processo* quando, por exemplo, o titular de uma patente de processo, na execução deste, usar produtos protegidos por direito de patente; quando o objeto de uma patente de produto consiste no *aperfeiçoamento técnico* de uma patente (de produto) anterior; quando uma *patente de uso ou aplicação terapêutica* mobiliza um produto ou substância anteriormente patenteado; entre duas ou mais patentes de produto, etc.

Aparentemente, deparamo-nos com dois paradoxos de regulação jurídica:

- ao titular de um direito de patente assinala-se o *dever de exploração* do seu invento no prazo de quatro anos a contar da data do pedido de patente, ou no prazo de três anos a contar da data da concessão, aplicando-se o prazo mais longo (art. 107.º/1 e 2, do CPI), mas ele pode ser impedido de o fazer por motivo da preexistência e exercício de outro direito de patente anterior;

- uma invenção patenteada, e por isso mesmo provida de novidade e atividade inventiva, é atingida pelo âmbito de proteção de uma invenção anteriormente patenteada, quando, aparentemente, ocorrem modificações ou alterações inventivas na invenção posterior, sem as quais os institutos de propriedade industrial estariam impedidos de conceder essa patente. O que representaria uma inusitada *equivalência inventiva*, a qual estaria ao alcance dos peritos na especialidade, circunstância que deveria ter, por isso mesmo, impedido a concessão da patente posterior. Na verdade, parece estranha a seguinte circunstância: com a concessão da patente (posterior) sobre a modalidade reivindicada como equivalente, a entidade administrativa competente (nacional ou o IEP) acertou que o dispositivo acusado não poderia, em regra, enquadrar-se na *faixa de*

equivalência da patente anterior, uma vez que esta equivalência está apenas em questão quando o dispositivo ou a modalidade equivalente poderia ser discernida pelo perito na especialidade sem o exercício de atividade inventiva, o que, por sua vez, impediria o patenteamento desta modalidade.

De todo o modo, este fenómeno, como veremos já a seguir, reconduz-se afinal a indagar em que situações a exploração comercial de um direito de patente (de um produto, processo ou uso de produto já conhecido) implica a *imissão no âmbito de proteção* (ou no *círculo de proibição*) de uma invenção anteriormente protegida por direito de patente no Estado da proteção. Vejamos.

Quando o titular de uma patente exercita judicialmente o *licere* do direito de exclusivo que lhe foi outorgado, ele dirige uma pretensão contra alguém que, na sua perspectiva, praticou um ato ou um acervo de atos *no Estado para cujo ordenamento a proteção lhe foi concedida*; atos, estes, que necessitavam do seu consentimento. Faz-se, por isso, mister determinar quais são os atos ou as condutas que carecem de *autorização* do titular da patente no Estado da proteção. Porém, mesmo que fique estabelecido que a contraparte praticou algum ou alguns dos atos reservados, por lei, ao titular da patente, é ainda preciso saber se tais atos atingiram a invenção protegida. Que o mesmo é dizer que se faz necessário *comparar* a invenção patenteada com o *produto, processo* (ou *uso*) utilizados pelo demandado.

O objetivo desta *comparação* visa determinar se o referido produto, processo ou uso da matéria biológica utilizam a *ideia inventiva industrial* anteriormente protegida por patente fora daquelas utilizações que devem ser consideradas *utilizações livres* (v.g., uso experimental da invenção protegida; utilização efetuada num âmbito privado e sem fins comerciais, preparação de medicamentos feita no próprio momento e para casos individuais, precedida de receita médica, etc.).

Isto significa, na minha opinião¹, que ao direito de patente é assinalado **(1)** um *âmbito merceológico* (ou mercadológico) *de proteção* (*exclusivismo mercadológico*); **(2)**

* Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Professor Titular de Direito Processual Civil e Propriedade Industrial. Juiz-árbitro em litígios de Propriedade Industrial e Direito dos Contratos. Membro do Grupo de Revisão do Código da Propriedade Industrial, em representação da Associação Portuguesa de Direito Intelectual (setembro de 2018-), o qual deu origem ao novo CPI. Membro das Comissões de Revisão do Processo Civil (2009-2011), cujos trabalhos estiveram na génese do novo Código de Processo Civil de 2013.

um *âmbito tecnológico de proteção (exclusivismo da criação)* e, no que às patentes biotecnológicas diz especialmente respeito, **(3)** um *âmbito biológico de proteção*.

De notar que estes âmbitos (ou *círculos*) de proteção são, como veremos, *interrelacionáveis* e a sua concreta delimitação deve ser perscrutada e articulada nos casos concretos, de jeito a identificar e a estabelecer a infração do direito de patente.

No âmbito do presente estudo apenas nos interessa o *âmbito tecnológico de proteção*.

2. O âmbito tecnológico de proteção e a extensão da proteção aos meios equivalentes

O *âmbito tecnológico de proteção* de um direito de patente delimita a esfera ou o *círculo de contribuição técnica criativa* trazida pelo inventor com a solução técnica — precipuamente espelhada nas *reivindicações* e completada pela *descrição* do invento — à qual foi outorgado o direito de patente. A indagação sobre se o dispositivo do demandado infringe a patente do autor da ação de infração reconduz-se a saber se, face à impressão colhida pelo perito na especialidade, os *elementos técnicos caracterizantes do invento* foram reproduzidos ou imitados pelo demandado.

As *reivindicações* devem ser analisadas e interpretadas. Essa análise — dirigida à interpretação e aos *resultados interpretativos* das reivindicações — passa por dissecar os distintos elementos ou as regras técnicas enunciadas no fascículo da patente (nas reivindicações e na descrição): p. ex., os parâmetros químicos de um processo, os componentes de um produto complexo, as substâncias que integram uma mistura de ingredientes, os grupos substituintes numa molécula, a sequência de nucleóticos do ADN reivindicado, etc.

Assim, a patente que exiba uma reivindicação dirigida a uma *composição química* provida das substâncias *A*, *B* e *C* não é violada se a substância usada pelo demandado exibir a mistura dos componentes *A* e *B*; porém, já haverá normalmente infração se

¹ Cfr. esta proposta em REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, *Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de Utilidade. Desenhos ou Modelos*, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 721-723, p. 727 e ss.

composição usada pelo demandado contiver as substâncias *A*, *B*, *C* e *D*, exceto se a substância *D* contribuir decisivamente para lograr o efeito técnico exibido pela composição usada pelo demandado². Pelo contrário, não ocorrerá, por regra, violação da patente se o dispositivo utilizado pelo demandado não contiver um elemento técnico reputado (pelo requerente da proteção e pelo perito na especialidade) como sendo *essencial* ou decisivo para a execução da solução técnica patenteada (*sub-combinação*)³. A omissão no dispositivo acusado de um elemento não essencial reivindicado não altera o *resultado técnico* protegido pela patente, nem, antes disso, o *objeto da invenção* protegida^{4- 5}.

As dificuldades no buscar o sentido e o alcance das reivindicações verificam-se, igualmente e sobretudo, quando os parâmetros físicos ou químicos são *substituídos* por outros no dispositivo acusado, e não tanto quando neste são *omitidos* ou sofrem *adjunções*. Por exemplo, é difícil afirmar que a *combinação* das substâncias *A*, *B'* e *C* infringem a composição patenteada composta pelas substâncias *A*, *B* e *C*, aí onde *B'* apresenta muitas semelhanças com *B*⁶. Será *B'* *tecnicamente equivalente* a *B*, de tal forma

² PAGENBERG, Jochen, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, Cologne, Berlin, Munich, Carl Heymanns Verlag, 2006, pp. 278-279.

³ Não creio, porém, que esta solução possa ser alterada pela circunstância de, mais tarde, ser apurada a desnecessidade desse elemento (PAGENBERG, Jochen, in PAGENBERG/CORNISH (eds.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., p. 280), já que o decisivo é saber o que o perito na especialidade entendeu: isto é, se entendeu, ou não, que tais elementos eram necessários ou essenciais para a execução da invenção patenteada.

⁴ MARSHALL, Hans, “The Enforcement of Patent Rights in Germany”, in *IIC* (2000), p. 646 e ss. (p. 664). Por outro lado, em alguns Estados (p. ex., na Alemanha) é difícil postular a infração de uma patente se faltar um elemento técnico no dispositivo usado pelo demandado ou, ao invés, nos casos em que este junta um elemento técnico supérfluo que em nada contribui para a execução da solução técnica. Trata-se da prática da *over-claiming* ou *Überbestimmungs*. Cfr., desenvolvidamente, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., p. 856, pp. 859, pp. 862-863. Faz-se, neste caso, necessário que, face ao interesse da certeza jurídica e a despeito da omissão de certas características técnicas no dispositivo acusado, este logre o mesmo resultado inventivo e que essa obtenção seja evidente e reconhecível para o perito na especialidade. Isto porque, em regra, a omissão de um elemento técnico não é abrangida pelas regras técnicas reivindicadas.

⁵ Por outro lado, em alguns Estados (p. ex., na Alemanha) é difícil postular a infração de uma patente se faltar um elemento técnico no dispositivo usado pelo demandado ou, ao invés, nos casos em que este junta um elemento técnico *supérfluo* que em nada contribui para a execução da solução técnica. Trata-se da prática da *over-claiming* ou *Überbestimmungs*. Cfr., desenvolvidamente, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., p. 856, pp. 859, pp. 862-863. Faz-se, neste caso, necessário que, face ao interesse da certeza jurídica e a despeito da omissão de certas características técnicas no dispositivo acusado, este logre o mesmo resultado inventivo e que essa obtenção seja evidente e reconhecível para o perito na especialidade. Isto porque, em regra, a omissão de um elemento técnico não é abrangida pelas regras técnicas reivindicadas.

⁶ Cfr., para outros exemplos, GRUBB, Philip W./THOMSEN, Peter R., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, And Biotechnology*, 5.^a edição, Oxford, New York, Auckland, etc., Oxford University Press, 2010, pp. 442-443.

que a substância utilizada pelo demandado se acha inserida no círculo de proibição assinalado à patente?

O art. 69.º, n.º 1, da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) determina, na verdade, que “o âmbito de proteção conferida pela patente europeia ou pelo pedido de patente europeia é determinado pelas reivindicações. Não obstante, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações”. O art. 1.º do Protocolo Interpretativo⁷ respeitante ao mencionado art. 69.º estatui que esta norma deve ser interpretada como “significando que a extensão da proteção conferida por uma patente europeia não é determinada no sentido estrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar ambiguidades que poderiam ocorrer nas reivindicações. Nem deve ser considerado como significando que as reivindicações servem unicamente como orientação e que a proteção se estende também ao que, da consideração da descrição e dos desenhos por um especialista na matéria, o titular da patente entendeu proteger. Pelo contrário, o artigo 69.º deve ser interpretado como definindo uma posição entre estes extremos, que assegura simultaneamente uma proteção justa ao titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica para terceiros”.

A última revisão deste Protocolo Interpretativo da CPE, ocorreu em dezembro de 2000. Entrou em vigor em 12 de dezembro de 2007 — ao arrimo de uma posição que tentou introduzir expressamente a *doutrina dos meios equivalentes* divulgada nos E.U.A⁸-

⁷ Este Protocolo visa assegurar a interpretação e aplicação uniforme do disposto nesta CPE, sobre o âmbito (tecnológico) de proteção, pelos tribunais nacionais dos vários Estados-Membros da CPE (atualmente, 38 Estados), dado que nas ações de infração de patentes europeias no território dos Estados-Membros desta CPE são competentes os respetivos órgãos jurisdicionais e o direito aplicável é o do Estado para que se pede proteção (*lex loci protectionis*).

⁸ De uma forma simplista, para esta teoria, um *elemento técnico equivalente* é todo aquele que realiza a mesma (ou substancialmente a mesma) função (*same function*), *substancialmente da mesma maneira* (*same way*), para produzir o mesmo resultado (*same result*), ou um *resultado idêntico* relativamente ao elemento (ou aos elementos) substituídos. Cfr. STAUDER, Dieter, in SINGER, Margarete/STAUDER, Dieter, *Europäisches Patentübereinkommen*, 4.ª edição, Köln, Berlin, München, Carl Heymanns Verlag, 2007, pp. 294-295, pp. 299-301; FRANZOSI, Mario, “Three European Cases on Equivalence – Will Europe adopt Catnic?”, in *IIC* (2001), p. 113 e ss. No Brasil, cfr. DENIS BORGES BARBOSA, *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo II, *Patentes*, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, pp. 1563-1608. De resto, no ordenamento brasileiro, o art. 186 da referida Lei da Propriedade Industrial, de 1996, determina expressamente que a caracterização criminal das condutas típicas de um infrator ocorre ainda quando “a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente” — o itálico é meu.

⁹ e na França¹⁰, como também na Alemanha¹¹ (em substituição da velha doutrina britânica na *teoria da essencialidade: pith and marrow*¹²; e em substituição da antiga doutrina

⁹ Neste país, a função assinalada às reivindicações, expressamente partir do *Patent Act* de 1836 (que codificou a necessidade de os pedidos de patente incluírem reivindicações), era a de, por um lado, dar a conhecer a terceiros quais as atividades que, podendo estar relacionadas com a invenção a protegida, estes poderiam praticar e, por outro, a contrapartida do exclusivo concedido pelo Estado. Ter-se-á, por isso, erigido, a partir de meados do século XIX — ao arrimo desta função principal desempenhada pelas reivindicações — um “sistema periférico” de reivindicações, aí onde estas desempenhavam a função de *delimitação externa* do exclusivo outorgado pelo *Patent and Trademark Office*, uma espécie de *linha de demarcação* relativamente a exclusivos alheios ou às atividades livres de terceiros. Ao que não foi estranha a recusa de os tribunais norte-americanos perspetivarem as reivindicações como o *depósito* da *essência* ou do *coração* de um determinado resultado técnico protegido por direito de patente. Embora nos primeiros tempos não fosse conhecida a violação de uma patente por *meio equivalente*, a função atrás assinalada às reivindicações permitiu que os tribunais dos E.U.A. apreciassem, não apenas a exata correspondência entre a descrição da patente do autor e o objeto ou o processo do demandado, mas, igualmente, estes tribunais, pelo menos a partir dos casos *Odiorne v. Winkley* (1814) e *Lowell v. Lewis* (1817), passaram a investigar, ainda, se tais realidades correspondiam substancialmente à mesma invenção (*substantially the same invention*). Neste sentido, pelo menos desde o caso *Winans v. Denmead* (julgado em 1853 pelo *Supreme Court*), o *case law* dos E.U.A. assinala um conjunto de *elementos equivalentes* incluídos adentro do “círculo de proibição” do titular da patente, conferindo proteção para além do teor literal das reivindicações. A formulação moderna estadunidense da violação por equivalente remonta ao caso *Graver Tank v. Linde Air Products Co.* (julgado pelo *Supreme Court*, em 1950), o qual consolidou a ideia segundo a qual o autor da ação pode invocar com sucesso esta doutrina quando se demonstra que o produto ou o processo do demandado “desempenha substancialmente a mesma função, *substancialmente do mesmo modo*, com vista a obter substancialmente o mesmo resultado” — o *itálico* é meu; WESTON, Ray, “A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilema?”, in *IDEA*, vol. 39 (1998), p. 35 ss. (p. 41); HANTMAN, Ronald, “Doctrine of Equivalents”, in *Journal of the Patent, and Trademark Office Society* (1988), p. 511 ss. (p. 517 ss.); BODENHEIMER, Stephen/BETON, John, “Infringement by Equivalents in the United States and Europe: A Comparative Analysis”, in *EIPR* (1993), p. 83 e ss.; von DRATHEN, Christian, “Patent Scope in English and German Law Under the European Patent Convention”, in *IIC* (2008), p. 384 e ss.

¹⁰ Neste país, a partir dos anos quarenta do século passado.

¹¹ Neste país, passou a distinguir-se a *violação* (por uso) *literal* (*Wordsinnngemäße*) da *violação* por (uso) *equivalente* (*äquivalente Benutzung*). Isto dito embora no direito alemão a *violação literal* da patente não corresponde exatamente à reprodução, *qual tale*, pelo demandado, de dispositivos que incluem todos os meios recitados nas reivindicações: a palavra *Wortsinn* não traduz a busca pelo sentido literal *stricto sensu* das reivindicações; a violação espalha-se para além do *estrito sentido literal* ou *gramatical* atribuído às palavras ou expressões utilizadas nas reivindicações e na descrição, de sorte a também abranger o *sentido técnico* captado pelo perito na especialidade. Importante é assim determinar, desde logo, o *conteúdo semântico* das reivindicações (*Sinngehalt*) e o sentido técnico (*wortsinn*) das palavras ou termos utilizados. Cfr., entre outros, von DRATHEN, Christian, “Patent Scope in English and German Law ...”, 2008, cit., p. 400 e ss.; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., p. 81; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in BUSSE, *Patentgesetz*, 6.^a edição, Berlin, De Gruyter, 2003, § 14, anotação à margem n.º 44; ENGEL, Friedrich-Wilhelm, “The «Wortsinn» of Patent Claims in German Case Law of Patent Infringement Disputes”, in *IIC* (2003), p. 233 e ss. (p. 234).

¹² Ou em alternativa à atual doutrina da “purposive construction”, à luz do teste *Catnic/Improver*, aplicada no Reino Unido, na sequência dos casos *Catnic Components v. Hill & Smith*, de 27/11/1980, da Câmara dos Lordes (*R.P.C.*, 1982, p. 183 ss.) e *Improver v. Remington Consumer Products*, de 16/05/1989, do *Patents Court* (*F.S.R.*, 1990, p. 1981 = *GRUR Int.*, 1993, p. 245 e ss.). Cfr., recentemente, CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9.^a edição, London, Sweet & Maxwell, 2019, pp. 254-260; von DRATHEN, Christina, “Patent Scope in English and German Law ...”, 2008, cit., pp. 389-393. Diferentemente dos tribunais alemães, os tribunais britânicos (pelo menos até à recente decisão do Supremo Tribunal britânico, de 12/07/2017, no caso *Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company* [2017] UKSC 48, acessível no seguinte endereço eletrônico: <https://www.bailii.org/cgi->

alemã, seguida na Holanda e na Áustria, segundo a qual as reivindicações delimitavam apenas o objeto da invenção e que o âmbito de proteção abrangia, igualmente, a *ideia geral da invenção: allgemeinerer Erfindungsgedanke*¹³). Isto no quadro da tentativa de auxiliar os julgadores a delimitarem o alcance tecnológico da proteção resultante das reivindicações, esclareceu, ademais, no seu art. 2.º que, “para efeitos da determinação da extensão da proteção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações”¹⁴⁻¹⁵.

[bin/format.cgi?doc=%2Fuk%2Fcases%2FUKSC%2F2017%2F48.html&query=\(title%3A\(%20eli%20\)\)%20AND%20\(title%3A\(%20lilly%20\)\)](http://bin/format.cgi?doc=%2Fuk%2Fcases%2FUKSC%2F2017%2F48.html&query=(title%3A(%20eli%20))%20AND%20(title%3A(%20lilly%20))) utilizam o operador “equivalência” como meio de realizar a interpretação das reivindicações (*claim construction*), o qual não constitui matéria de direito. Isto leva-os, é certo, a incluir no âmbito (tecnológico) da patente os dispositivos que exorbitam os termos literais constantes das reivindicações. Se o tribunal concluir que, na perspectiva do perito na especialidade ou especialista na matéria (*person having ordinary skill in the art*, cujo acrónimo é PHOSITA), as reivindicações devem ser interpretadas no sentido de não abrangerem o dispositivo usado pelo demandado, então esse tribunal prescinde de aplicar ao caso uma qualquer ideia de equivalência. Pelo contrário, se o tribunal assumir que esse dispositivo não está abrangido pelo teor literal das reivindicações, então ele utiliza o teste *Catnic/Improver* e as “Protocol Questions” — cfr., neste sentido, entre outros, TAKENAKA, Toshiko, “Extent of patent protection in the United States, Germany, the United Kingdom and Japan: examination through the concept of «person having ordinary skill in the art of the invention»”, in TAKENAKA, Toshiko (ed.), *Patent Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2008, p. 443 e ss. (p. 454).

¹³ Sobre tudo isto, desenvolvidamente, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., pp. 747-817; tb., agora, COUTO GONÇALVES, Luís, *Manual de Direito Industrial*, 8.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, pp. 101-111.

¹⁴ Cfr., sobre este aditamento do art. 2.º ao referido Protocolo Interpretativo, PAGENBERG, Jochen/SCHUSTER, Reinhardt, in HACON, Richard/PAGENBERG, Jochen (eds.), *Concise European Patent Law*, 2.ª edição, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, Wolters Kluwer, Kluwer Law International, 2008, pp. 82-84.

¹⁵ No Japão, aí onde as reivindicações também constituem a base para a delimitação do âmbito (tecnológico) de proteção da patente (§ 70 da Lei de Patentes do Japão), após a publicação dos trabalhos da “Comissão da Propriedade Intelectual para o Século XXI” (TAKENAKA, Toshiko/NAKAYAMA, Ichiro, “Will Intellectual Property Policy Save Japan from Recession? Japan’s Basic Intellectual Property Law and its Implementation through the Strategic Program”, in *IIC* (2004), p. 877 e ss.), o Supremo Tribunal deste país adotou, expressamente, em 24/02/1998, a doutrina dos meios equivalentes, no caso *Ball Spline*. Na referida decisão de Fevereiro de 1998, o Supremo Tribunal japonês decidiu que o demandado deverá ser condenado no pedido sempre que: (1) as diferenças entre a patente do autor e o dispositivo acusado não respeitam a elementos essenciais da invenção patenteada; (2) o dispositivo usado pelo demandado desempenha a mesma função técnica, da mesma maneira, com vista à obtenção do mesmo resultado, ainda que os elementos técnicos da invenção protegida sejam substituídos pelos do dispositivo acusado; (3) o perito na especialidade, à face dos conhecimentos detidos na data em que o dispositivo acusado for fabricado ou obtido, perceber facilmente essa “relação de substituição”; (4) o dispositivo acusado não for igual ou idêntico a outros que integrem o estado da técnica na data do pedido de proteção, nem for, nessa data, evidente para o perito na especialidade; (5) não sobrevivam “circunstâncias especiais”, tais como o fato de os elementos pertinentes do dispositivo acusado serem idênticos aos que tenham sido intencionalmente excluídos pelo titular da patente durante o procedimento de patenteabilidade ou aos elementos que devam, como tais, ser havidos como excluídos do âmbito de proteção, por virtude do comportamento adotado pelo requerente da proteção/titular da patente, durante o referido procedimento de patenteabilidade. Cfr., sobre isto, entre outros, PARK, Jinseok, “Interpretation of Patent Claims ...”, 2005, cit., p. 243; TAKENAKA, Toshiko, “Extent of patent protection in the US, Germany, the UK and Japan: examining through the concept of «person having the ordinary skill in the art of the invention»”, in TAKENAKA, Toshiko, (ed.),

De um modo sintético, poderemos observar que existe infração de uma patente por *meios equivalentes* quando, sem a autorização do titular da patente, se utiliza um produto ou um processo providos de meios técnicos que, de harmonia com os conhecimentos normais dos especialistas na matéria (peritos na especialidade) e à luz do conteúdo das reivindicações (e da descrição), são capazes de realizar a *mesma função técnica* para a prossecução do *mesmo resultado técnico* ou para a *produção de um mesmo efeito técnico*, substancialmente com o mesmo *modus operandi* (*function, way, result*), sem que essa substituição implique uma *modificação substancial* da solução técnica anteriormente protegida¹⁶.

É necessário, por isso, indagar se no espaço jurídico da União Europeia — à luz do apreendido pelo perito na especialidade na leitura e interpretação do fascículo da patente (o que inclui a descrição) — ocorre uma *dupla identidade*: de *função* (incluindo o *modus operandi*) e de *resultado técnico* entre o produto ou o processo patenteados e o dispositivo do demandado¹⁷, ocorrendo equivalência se for constatada a *identidade do*

Patent Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2008, p. 443 e ss. (pp. 455-457); tb., sobre a doutrina dos meios equivalentes no Japão, antes e depois da referida decisão de fevereiro 1998, cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., pp. 815-817.

¹⁶ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., p. 748; GÓMEZ SEGADÉ, José António, “La violación de la patente por un uso equivalente”, in *Tecnología y Derecho*, Barcelona, Marcial Pons, 2001, pp. 642-643; SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, cit., 2002, pp. 280-282; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in BUSSE, *Patentgesetz*, 6.^a edição, Berlin, De Gruyter, 2003, § 14, anotação à margem n.º 89, pp. 369-370; KRAßER, Rudolf, *Patentrecht. Ein Lehr- und Handbuch*, 6.^a edição, München, C.H. Beck, 2009, pp. 735-739.

¹⁷ No Reino Unido é comumente aplicado o teste *Catnic-Improver*, o qual privilegia uma metódica tendencialmente *subjectivista*, ao arrepio da metódica mais *objetivista* com origem na jurisprudência alemã e francesa. De harmonia com o referido teste, é preciso saber, *em primeiro lugar*, se o dispositivo (ou o processo) usado pelo demandado funciona substancialmente de uma maneira diversa da que é atuada através da invenção patenteada pelo demandante. Se a resposta for afirmativa, o dispositivo do demandado não é abrangido pelo âmbito de proteção da patente. Cfr. BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4.^a edição, Oxford, New York, etc., Oxford University Press, 2014, p. 626 e ss. (pp. 629-632); CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9.^a edição, Sweet & Maxwell, London, 2019, pp. 252-260. *Em segundo lugar*, se for constatado que não existe uma substancial diferença técnica no funcionamento desse dispositivo, faz-se mister indagar se a circunstância de não haver uma diferença técnica substancial é evidente (se é óbvia) para o perito na especialidade à data da publicação do pedido de patente (e não na data da alegada infração da patente). Se a resposta for negativa, não há infração do direito de patente. Se a resposta for positiva ocorre formular a *terceira questão*, ou seja, saber se da leitura das reivindicações pode o perito na especialidade ter entendido que a intenção do titular da patente era no sentido de considerar como requisito essencial o sentido primitivo (e literal) da invenção reivindicada: se a resposta for afirmativa, não há infração da patente. Como referi, a última decisão do Supremo Tribunal britânico (a antiga Câmara dos Lordes), no caso *Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company* [2017] UKSC 48, conduziu a uma ligeira reformulação deste teste. Assim, em primeiro lugar, o tribunal indaga se, a despeito de a variante do demandado não ser atingida pelo âmbito literal da(s) reivindicação(ões) relevante(s) da patente (do autor), aquela variante alcança substancialmente o mesmo resultado da invenção protegida e se esse resultado é obtido, substancialmente, da mesma maneira, tendo em conta a patente na

efeito técnico, a evidência dos meios modificados e a semelhança da solução técnica encontrada pelo inventor. Ultimamente, no panorama europeu, também se tem colocado, cumulativamente, a ênfase na diversidade ou identidade das formas ou maneiras de alcançar o resultado técnico, à semelhança da metódica estadunidense (way, function, result, divulgada no citado caso Graver Tank v. Linde Air Products Co.)¹⁸.

Antes do mais, deverá ser salientado que o *objetivo interpretativo* consiste, no essencial, em *intuir o que, objetiva e verdadeiramente, o inventor inventou*¹⁹. De notar que o *elemento técnico equivalente* deve proporcionar praticamente o *mesmo resultado técnico substancialmente da mesma maneira* que o proporcionado pelo elemento técnico reivindicado, no sentido de que, para o perito na especialidade, seja *óbvio* ou *evidente* que tal aconteça. Além de que esse elemento técnico deve produzir uma *solução equivalente ao problema técnico postulado pela invenção protegida*.

Não é, *em princípio*, equivalente um elemento técnico cuja obtenção implique o *exercício de atividade inventiva*, pois, nestas hipóteses, ocorre uma falta de equivalência derivada de falta de obviedade na mente do especialista na matéria²⁰.

data da prioridade. Se a resposta for afirmativa, há equivalência. Em segundo lugar, se a resposta à anterior questão for negativa, o tribunal perquire se é evidente para o perito na especialidade, sabendo que a variante consegue substancialmente o mesmo resultado da invenção, que esse resultado é obtido substancialmente da mesma maneira que o da invenção, tendo em conta a patente na data da prioridade. Se a resposta for afirmativa haverá equivalência. Em terceiro lugar, o tribunal ainda poderá indagar se o perito na especialidade conclui que o titular da patente pretendia, no entanto, que o cumprimento estrito do significado literal da(s) reivindicação(ões) relevante(s) fosse um requisito essencial da invenção. Se a resposta for negativa, ocorrerá equivalência.

¹⁸ Metódica defendida, por exemplo, na Espanha da *Ley de Patentes* de 2015. Cfr. MANUEL LOBATO, “Los efectos de la patente y la solicitud de la patente”, in BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto/BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl (dir.), *La Nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters, Aranzadi, 2015, p. 277 e ss. (pp. 298-299).

¹⁹ PARK, Jinseok, “Interpretation of Patent Claims in the EPO, USPTO and JPO in the Context of the Doctrine of Equivalents and Functional Claims”, in *EIPR* (2005), p. 237 e ss. (p. 237); von DRATHEN, Christina, “Patent Scope in English and German Law Under the European Patent Convention”, cit., 2008, p. 409); KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 82-84.

²⁰ KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG/CORNISH (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 95-98; KÜHNEN, Thomas, “Äquivalenzschutz und patentierte Verletzungsform”, in *GRUR* (1996), p. 729 e ss. (p. 733); KÖNIG, Reimar, “«Räumschild» oder der Schnee von gestern”, in *GRUR* (2002), p. 1009 ss. (p. 1012), para quem a utilização de uma invenção patenteada, que constitua um aperfeiçoamento ou um desenvolvimento patenteada, infringe uma patente anterior nos casos em que: (1) ocorre um aperfeiçoamento provido de elementos técnicos inventivos não equivalentes, mas que permitem executar, como tal ou por equivalente, os elementos técnicos mencionados nas reivindicações da patente anterior; (2) a invenção posterior exhibe desenvolvimentos inventivos e *mais concretos* dos elementos técnicos constantes da patente anterior; (3) a invenção posterior ostenta modificações inventivas situadas para além dos elementos técnicos reivindicados na patente anterior, no sentido em que executam uma *solução alternativa contida, não obstante, nas regras técnicas generalizantes presentes na patente anterior*; cfr., tb., sobre as

Ocorrem, porém, casos de *equivalentes não evidentes* (*nichtglatten Äquivalent*): *scilicet*, regras técnicas que, não estando ao alcance do perito na especialidade (e que, por isso, merecem a concessão de direito de patente), são tecnicamente equivalentes às regras técnicas reivindicadas e descritas no fascículo de uma patente anterior.

Vale dizer: o fato de o dispositivo acusado ser protegido, *também ele*, por um direito de patente não exclui a infração da patente do autor. Basta que se trate, por exemplo, de uma *versão aperfeiçoada* da invenção primeiramente concedida, em que o *demandado utiliza elementos essenciais da invenção anterior protegida* suscetíveis de serem *generalizáveis* relativamente a *desenvolvimentos tecnológicos futuros*, pois estes desenvolvimentos tecnológicos que fazem uso da ideia inventiva industrial (e das regras técnicas anteriormente protegidas) colocam a utilização do resultado destes aperfeiçoamentos sob a mira do âmbito de proteção da invenção anteriormente patenteada: esta última traduz a *patente dominante*; a segunda a *patente dependente*, cuja exploração económica necessita do consentimento do titular daquela outra.

Veremos, *infra*, com maior detalhe, esta situação, pois a BAYER entende verificar-se uma situação de dependência entre a sua patente e a da CEVA.

O elemento equivalente só assim deve ser qualificado se, uma vez verificadas as condições atrás mencionadas, resultar de uma *generalização evidente* ou *óbvia do elemento técnico reivindicado*. Há, porém, elementos técnicos reivindicados que são insuscetíveis de generalização, atenta a *especificidade*, *concretude* ou *univocidade* da sua definição ou conteúdo.

3. Metodica judicativa

Quanto à *metódica judicativa*, a doutrina e a jurisprudência têm vindo identificar alguns *topoi* relevantes, que cumpre enumerar. Vejamos.

Faz-se necessário, por via de regra, comparar *elemento a elemento técnico* reivindicado (e, por via disso, os elementos, eventualmente, presentes no dispositivo do usado pelo demandado: *all elements rule*, solução aceita, sem reboço, no direito do Reino Unido, à semelhança do que acontece nos E.U.A.).

patentes dependentes e os “equivalentes não evidentes”, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, 2007, vol. I, cit., p. 800 e ss.

Esta comparação deve, no entanto, incidir apenas em relação aos *elementos essenciais*²¹ — ou seja, os elementos que são *necessários e suficientes* para atingir o resultado técnico procurado pelo inventor²² — aqui onde o elemento técnico havido como *equivalente* deve resultar claramente das reivindicações depositadas pelo titular da patente. A omissão de um elemento não essencial não coloca o alegado infrator demandado fora ao âmbito de proteção da patente do autor, mesmo que esse elemento não tenha sido substituído por um elemento equivalente.

Antes do mais, deverá ser salientado que o *objetivo interpretativo* consiste, no essencial, em *intuir o que, objetiva e verdadeiramente, o inventor inventou*²³. De notar que o *elemento técnico equivalente* deve proporcionar praticamente o *mesmo resultado técnico substancialmente da mesma maneira* que o proporcionado pelo elemento técnico reivindicado, no sentido de que, para o perito na especialidade, seja *óbvio* ou *evidente* que tal aconteça. Além de que esse elemento técnico deve produzir uma *solução equivalente ao problema técnico postulado pela invenção protegida*.

Não é, *em princípio*, equivalente um elemento técnico cuja obtenção implique o *exercício de atividade inventiva*, pois, nestas hipóteses, ocorre uma falta de equivalência derivada de falta de obviedade na mente do especialista na matéria²⁴.

²¹ Já no Reino Unido, por força da 3.^a questão resultante do consabido teste *Catnic/Improver* (e menos a partir do citado caso *Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company*, de julho de 2017), os juízes tendem usar a *presunção judicial* de que o requerente da proteção quis autolimitar-se ao utilizar determinados termos ou expressões nas reivindicações, ou seja, terá desejado cingir-se ao “primary meaning” que delas possam decorrer. Pois, partem do pressuposto de que o requerente da proteção já generalizou suficientemente o significado das expressões ou termos utilizados quando redigiu as reivindicações. Donde, é raro nesse *case law* um elemento técnico ser qualificado como não essencial.

²² Este teste dos *elementos essenciais* pode ser usado com relativa facilidade pela jurisprudência europeia, uma vez que é nele que também se funda a dogmática da violação indireta do direito de patente (*maxime*, alguém fornecer meios patenteados a outrem — *id est*, produtos ou processos — relacionados com os *elementos essenciais* da invenção protegida, para esta ser executada pelo infrator direto). Esta forma de ilicitude não estava expressamente prevista no ordenamento português até ao novo CPI de 2018, embora seja comum a sua consagração nos direitos nacionais dos Estados-Membros da União Europeia. No ordenamento jurídico brasileiro, veja-se o art. 41., § 1 da Lei da propriedade Industrial. Cfr., sobre os contornos desta *infração indireta* do direito de patente, cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., “Violação indirecta do direito de Patente – Análise comparativa”, in *O Direito*, ano 140.º (2008), p. 753 e ss.; após o advento do atual CPI, REMÉDIO MARQUES, J. P., “Um novo ilícito no direito de patentes português: a infração indireta – caracterização deste ilícito no CPI de 2018”, in *RDI* (2019), n.º 2, p. 107 e ss.

²³ PARK, Jinseok, “Interpretation of Patent Claims in the EPO, USPTO and JPO in the Context of the Doctrine of Equivalents and Functional Claims”, in *EIPR* (2005), p. 237 e ss. (p. 237); von DRATHEN, Christina, “Patent Scope in English and German Law ...”, 2008, cit., p. 409; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 82-84.

²⁴ KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG/CORNISH (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 95-98; KÜHNEN, Thomas, “Äquivalenzschutz und patentierte Verletzungsform”, in *GRUR* (1996), p. 729 ss. (p. 733); KÖNIG, Reimar, “«Räumschild» oder der Schnee von gestern”, in *GRUR* (2002), p. 1009 e ss. (p. 1012), para quem a utilização de uma invenção patenteada, que constitua um aperfeiçoamento ou um

Ocorrem, porém, casos de *equivalentes não evidentes* (*nichtglatten Äquivalent*): *scilicet*, regras técnicas que, não estando ao alcance do perito na especialidade (e que, por isso, merecem a concessão de direito de patente), são tecnicamente equivalentes às regras técnicas reivindicadas e descritas no fascículo de uma patente anterior.

Vale dizer: o fato de o dispositivo acusado ser protegido, *também ele*, por um direito de patente não exclui a infração da patente do autor. Basta que se trate, por exemplo, de uma versão aperfeiçoada da invenção primeiramente concedida, em que o *demandado utiliza elementos essenciais da invenção anterior protegida* suscetíveis de serem *generalizáveis* relativamente a *desenvolvimentos tecnológicos futuros*, pois estes desenvolvimentos tecnológicos que fazem uso da ideia inventiva industrial (e das regras técnicas anteriormente protegidas) colocam a utilização do resultado destes aperfeiçoamentos sob a mira do âmbito de proteção da invenção anteriormente patenteada: esta última traduz a *patente dominante*; a segunda a *patente dependente*, cuja exploração económica necessita do consentimento do titular daquela outra.

Veremos, *infra*, com maior detalhe, esta situação, pois a BAYER entende verificar-se uma situação de dependência entre a sua patente e a da CEVA.

O elemento equivalente só assim deve ser qualificado se, uma vez verificadas as condições atrás mencionadas, resultar de uma *generalização evidente* ou *óbvia do elemento técnico reivindicado*. Há, porém, elementos técnicos reivindicados que são insuscetíveis de generalização, atenta a *especificidade*, *concretude* ou *univocidade* da sua definição ou conteúdo.

4. Critérios interpretativos orientadores

desenvolvimento patenteada, infringe uma patente anterior nos casos em que: (1) ocorre um aperfeiçoamento provido de elementos técnicos inventivos não equivalentes, mas que permitem executar, como tal ou por equivalente, os elementos técnicos mencionados nas reivindicações da patente anterior; (2) a invenção posterior exhibe desenvolvimentos inventivos e *mais concretos* dos elementos técnicos constantes da patente anterior; (3) a invenção posterior ostenta modificações inventivas situadas para além dos elementos técnicos reivindicados na patente anterior, no sentido em que executam uma *solução alternativa contida, não obstante, nas regras técnicas generalizantes presentes na patente anterior*; cfr., tb., sobre as patentes dependentes e os “equivalentes não evidentes”, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, 2007, vol. I, cit., p. 800 e ss.

Se as *reivindicações* delimitam o *âmbito (tecnológico) de proteção* do direito de patente, faz-se necessário apurar o seu sentido e alcance. Trata-se de um problema de *interpretação*. A *interpretação da descrição*, embora ancilar daquela, é fundamental para lograr esse desiderato. Só depois se postula a questão da (in)existência de equivalência técnica entre o dispositivo do autor e o do réu. Daí que seja possível enunciar alguns *critérios interpretativos orientadores*, a saber²⁵.

A *finalidade da interpretação* consiste em saber o que, *objetiva e verdadeiramente*, o inventor inventou. O *objeto da atividade interpretativa* consiste nas *reivindicações*, e não tanto no *conteúdo* ou *teor* das *reivindicações*, ao invés do que sucedia até ao início de vigência da nova redação do Protocolo Interpretativo da CPE, em vigor desde 13 de dezembro de 2007.

A *descrição* do invento é uma espécie de *léxico* (ou *thesaurus*) das *reivindicações*²⁶, *maxime* em setores tecnológicos novos, aí onde não se surpreenda um estado da técnica bem sedimentado. Deve ser afastada uma *interpretação literal* ou *gramatical* das *reivindicações*, privilegiando-se, ao invés, uma *interpretação lógica, racional e teleológica*. No que respeita aos *resultados interpretativos*, deve efetuar-se uma ponderação adequada entre os *interesses egoísticos* do titular da patente e os *interesses de terceiros* que esperam poder, legitimamente, efetuar atividades mercadológicas numa área tecnológica incapaz de colidir diretamente com o “círculo de proibição” adscrito ao direito de patente. Impõe-se discernir o *sentido exteriorizado* e, por isso, *objetivo* das regras técnicas, tal como elas são enunciadas no pedido de patente; sentido que seria atribuído pelos membros das comunidades científico-tecnológicas.

Ou seja: faz-se necessário indagar qual o *sentido que é razoável supor que o perito na especialidade* (ou o especialista na matéria) poderá alcançar ao ler e inteirar-se do *conteúdo das reivindicações e da descrição*.

²⁵ Sobre isto, REMÉDIO MARQUES, J. P., “O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do invento e a importância das reivindicações – Algumas notas”, in *O Direito*, ano 139.º (2007), p. 769 e ss. (pp. 833-839); REMÉDIO MARQUES, J. P., *Medicamentos Versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 454-455.

²⁶ KOLLE, Gert, “Interpretation of patents and the doctrine of equivalents”, in *Official Journal of the European Patent Office*, Special Edition, 2007, p. 128.

As reivindicações devem ser interpretadas de acordo com um *elemento racional* ou *teleológico* temperado por uma ideia de *impressão dos destinatários*²⁷. É preciso indagar se o fim visado pelo requerente é aquele que *os peritos na especialidade razoavelmente lhe atribuiriam*. O sentido e o alcance das reivindicações não podem ser alterados por via de uma *atuação posterior* do requerente/titular da patente, relativamente à data do pedido ou à data da prioridade, exceto no caso de ocorrerem *renúncias* ou *limitações* por aqueles efetuadas durante o procedimento de patenteabilidade²⁸ ou no quadro de ação judicial ou de pedido reconvencional de *nulidade da patente*.

As *palavras* ou as *expressões* utilizadas pelos requerentes/titulares de patentes *tanto nas reivindicações como na descrição* podem revestir (na perspetiva do perito na especialidade) um *sentido figurativo*; mas também assumir um *sentido comum* ou *normal*.

Note-se, porém, que *a descrição e os desenhos podem conduzir a um resultado interpretativo mais restrito que o teor literal das reivindicações*; que o mesmo é dizer que as considerações técnicas expendidas na descrição podem implicar que os conceitos expendidos nas reivindicações sejam entendidos de uma forma mais restritiva. A admissão desta possibilidade não é seguramente contrariada pelo disposto no citado artigo 69.º da CPE e o seu Protocolo Interpretativo. Aquela norma fixa um limite máximo, pelo qual as reivindicações não são apenas diretrizes; mas ela também fixa um limite mínimo: a proteção de uma patente não pode abarcar apenas o sentido literal do texto das reivindicações. O Protocolo Interpretativo a esta norma não determina, externa e internamente, o resultado interpretativo das reivindicações; ele apenas reitera os meios atendíveis para levar a cabo o labor interpretativo, ou seja, *a descrição e os desenhos*, estabelecendo o equilíbrio de interesses entre o titular da patente e os terceiros²⁹.

²⁷ Em sentido próximo, já, DI CATALDO, Vincenzo, *I brevetti per invenzione e per modello*, 2.ª edição, Milano, Giuffrè, 2000, p. 48; VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.ª ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 463.

²⁸ No caso *sub iudice*, como veremos, a BAYER efetuou este tipo de limitações junto do instituto canadiano de patentes.

²⁹ Assim, em Espanha, SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, Tirant lo blanch, Valencia, 2002, p. 213-214; tb., na Alemanha, por exemplo, ULLMANN, Eike, in GEORG BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 10.ª ed., München, C. H. Beck, 2006, § 14, anotação à margem n.º 24; SCHAREN, Uwe, in GEORG BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 11.ª ed., München, C. H. Beck, 2015, § 14, anotação à margem n.ºs 28, 30, citando jurisprudência mais recente. Por exemplo, o Autor refere que esse resultado interpretativo é o adequado quando a descrição e os desenhos mostram que o êxito técnico que é alcançado de acordo com a invenção com aqueles descritos na reivindicação só é alcançado se o ensinamento técnico mais restrito aí apresentado for seguido (“Anders ist dies, wenn die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung der dort dargestellten engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der

Estas exigências são perfeitamente compatíveis com a admissão de um sentido mais restritivo das reivindicações daquele que resultaria do teor literal ou gramatical destas últimas³⁰. Aliás, também por este motivo, a análise da descrição e dos desenhos também pode conduzir a resultados interpretativos mais amplos do teor das reivindicações.

Como nós escrevemos, há muito, “a descrição e os desenhos devem ser usados para apurar o sentido e alcance tecnológico das reivindicações. Ou seja: que estas peças não devem ser

erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden soll, BGH GRUR 2008, 779 Tz. 33 – Mehrgangnabe)”, princípios, estes, que são também aplicáveis se e quando a descrição e os desenhos do fascículo da patente se referem exclusivamente a certas modalidades de execução (“Diese Grundsätze gelten auch, wenn sich die Beschreibung und Zeichnungen des Patents ausschließlich auf bestimmte Ausführungsformen beziehen, BGH GRUR 2008, 779 Tz. 33 – Mehrgangnabe)”. No mesmo sentido, há mais tempo, MEIER-BECK, Peter, “The Latest Issues in German Patent Infringement”, in *IIC* (2001), p. 505 e ss. (p. 512), aqui onde, citando o acórdão de 2/03/1999, tirado no caso *Spannschraube*, pelo Supremo Tribunal Federal alemão, o Autor afirma o seguinte: “First, in order to be able to understand the sense and significance of a feature, the skilled person will - according to the Supreme Court - try to determine what the feature is intended to achieve with reference to the invention. *The skilled person's understanding will therefore be guided decisively by the purpose of the individual feature as expressed in the patent specification. The skilled person will consult not only the wording of all the patent claims but the entire contents of the specification of the patent in suit. What is called for therefore is a function-orientated meaning*” — o itálico é meu. E um pouco mais à frente este juiz do Supremo Tribunal Federal alemão (*Bundesgerichtshof*), juiz-presidente, desde novembro de 2010, da 10.º Secção deste Tribunal (secção de patente), já salientava o seguinte: “Both aspects - function-orientated meaning and understanding of terms based on the entire contents of the patent specification - *may lead to a term having a meaning wider than its philological one. However, they may just as easily restrict the meaning. The lexical meaning does not therefore constitute, as it were, the minimum content of a feature*” — (p. 512, *in fine*). Na pág. 513, o Autor prossegue, afirmando o seguinte: “According to the Supreme Court, if the prior art teaches the skilled person that an interpretation along particular lines is out of the question, for example because the appliance concerned does not appear to be capable of execution, he will reject this possible interpretation, *even if it were an option according to the literal wording in itself. Under such circumstances, the teaching characterized by the patent is restricted to the embodiment that is left, which the prior art known to the average skilled person admits as capable of execution and which alone is considered an option by the skilled person. The contents of a patent specification may therefore restrict what a patent discloses if the skilled person, taking the totality of the patent specification, deduces a narrower teaching than that seemingly conveyed by the wording of a feature. This means that the principle, often quoted in practice, that a patent claim should not be “interpreted too narrowly” needs to be corrected, or at least clarified*” — o itálico é meu. Tb., recentemente, reiterando o que já havia escrito em edições anteriores, KRAßER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht, Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht*, 7.ª ed., München, C. H. Beck, 2016, § 32, anotação à margem n.º 102 (“Das Gesetz verlangt von ihnen aber, dass sie außer den Ansprüchen auch Beschreibung und Zeichnungen berücksichtigen. Soweit sich aus ihnen ergibt, dass bestimmte Anspruchsmerkmale funktionell zu verstehen sind, können und müssen sich Dritte darauf einstellen, dass das Patent in diesem Sinne ausgelegt wird”, ou seja, e numa tradução livre, “No entanto, a lei exige que eles [terceiros] levem em consideração a descrição e os desenhos, além das reivindicações. Na medida em que se mostre que certas características da reivindicação devem ser entendidas funcionalmente, os terceiros podem e devem ser preparados para que a patente seja interpretada neste sentido.”).

³⁰ Por exemplo, as características de uma reivindicação que estejam funcionalmente definidas (*v.g.*, fixação, vedação, acionamento, interruptor, amplificador) não podem ser generalizadas posteriormente através de uma abordagem relacionada à função — *cfr.* este exemplo em KRAßER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.ª ed., cit., 2016, § 32, anotação à margem n.º 103.

apenas usadas nos casos em que as reivindicações são ambíguas, vagas ou polissêmicas. Que o mesmo é dizer que as reivindicações onde se plasam as características técnicas da invenção devem ser interpretadas num determinado *contexto situacional tecnológico*. Vale dizer: as reivindicações devem ser interpretadas pelo perito na especialidade de acordo com um elemento racional ou teleológico temperado por uma ideia de impressão dos destinatários – os peritos na especialidade: é preciso não apenas saber o fim visado pelo requerente da protecção (ou titular da patente) ao reivindicar certas características técnicas e não outras, como também perscrutar se esse sentido é aquele que um perito médio (e razoável) na especialidade lhe atribuiria, tomando-se em conta os elementos técnicos que ele teria apreendido através da leitura das reivindicações, da descrição, dos desenhos e da observação da eventual matéria biológica depositada em instituição depositária competente”³¹.

O sentido e o alcance das palavras ou expressões reportam-se, quase sempre, ao *contexto global da invenção* reivindicada: se forem interpretadas *isoladamente*, de *forma não contextualizada*, o sentido das palavras ou expressões pode ser completamente diferente daquele que elas assumem no contexto da concreta invenção.

Enfim, a interpretação das reivindicações e da descrição não tem a ver com o *quid* que o inventor quis significar, no sentido em que, a *interpretação é objetiva*, posto que respeita à indagação de saber o que o perito na especialidade, a quem tais peças são dirigidas, teria intuído relativamente ao que fora a intenção do inventor quanto à utilização de certas expressões ou palavras.

Ademais, independentemente da *impressão do destinatário (in casu, o perito na especialidade)*, que deve ter um mínimo de correspondência no texto das reivindicações e da descrição, sobre o que o inventor terá desejado proteger, impõe-se antes saber, não o que foi querido pelo inventor (ou requerente da protecção) quando redigiu tais documentos e emitiu tais declarações limitativas ou renunciativas, na perspectiva do destinatário (perito na especialidade), mas antes, e sobretudo, *o sentido exteriorizado de certas regras técnicas, tal como, reportadas à data da prioridade ou do pedido de protecção, elas são enunciadas nestes documentos e no “diálogo” que ocorre junto dos*

³¹ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 805; no mesmo sentido, entre outros, mais recentemente, VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale*, 2012, cit., pp. 462-463, onde os Autores afirmam: “... le rivendicazioni devono, a loro volta, essere interpretate alla luce dell’intero fascicolo brevettuale, e, cioè, della descrizione e dei disegni. La norma [os Autores referem-se ao art. 69.º da CPE e ao art. 52 do Código da Propriedade Industrial italiano, de 2005] mira a garantire nel contempo «un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza ai terzi»”.

institutos de patentes, e que seria atribuído pelos membros das comunidades científico-tecnológicas pertinentes (simbolizados na figura do perito na especialidade)³².

De todo o modo, não podem ser totalmente desconsideradas as declarações, *clara e inequivocamente, limitativas ou renunciativas de determinado âmbito de proteção* efetuadas pelo requerente da proteção *durante o procedimento de patenteabilidade* precipuamente lavradas no fascículo da patente e, portanto, serem reduzidas a escrito, constarem do processo e poderem ser consultadas livremente por terceiros. Declarações deste jaez podem, em certos casos, ser levadas em conta como *factos indiciários* (prova *prima facie*) que estejam na génese de *presunção judicial*³³. Factos indiciários,

³² Nestes termos, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 845.

³³ Nos E.U.A. estas declarações (*prosssecution history*) criam, não raro, *preclusões*, (*estoppels*), impedindo o titular da patente de obter proteção pela *teoria dos equivalentes* relativamente a variantes, elementos ou características a que expressamente renunciaram ou limitaram por motivos ligados à observância dos requisitos de patenteabilidade (*maxime*, a novidade, atividade inventiva, suficiência da descrição). No Reino Unido, também se atende a tais declarações: no recente acórdão do Supremo Tribunal deste país (no citado caso *Actavis v. Eli Lilly*) convergiu-se na ideia de harmonia com a qual, em certas circunstâncias, estas declarações podem ser importantes para efeitos da interpretação das reivindicações, em particular quando estas são ambíguas e as declarações do requerente da proteção podem esclarecer tais ambiguidades, ou quando a recusa em consultar esse procedimento seja contrário ao interesse do público (§ 88 do acórdão). Uma jurisprudência mais antiga (*Fürr v. CD Truline (Building Products), Ltd.*, in *F.S.R.*, p. 553 ss., tirada em 1985, aqui onde o titular da patente viu ser-lhe negada uma providência cautelar com base em declarações limitativas reduzidas a escrito no fascículo da patente relacionadas com o âmbito de proteção que reclamava) já entendia que um determinado termo ou expressão constante das reivindicações deverá ter um significado mais restrito se essa restrição foi efetuada pelo próprio requerente, a fim de obter a concessão da patente, que, doutro modo, poderia achar-se em risco. No caso *Wesley Jesson Corp v Coopervision Ltd* [2003], de 1/06/2003, in *R.P.C.*, vol. 120, n.º 11 (2003), p. 355 e ss., o Tribunal analisou as declarações efetuadas pelo requerente durante o procedimento de patenteabilidade, mas entendeu que elas eram, no caso irrelevantes. No caso *Bristol-Meyers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals*, decidido pelo *Patents Court*, em 20/08/1998, in *R.P.C.*, vol. 116, n.º 7 (1999), p. 253 e ss., o Tribunal diferenciou a relevância das declarações ampliativas e limitativas feitas pelo requerente, atribuindo importância a estas últimas na tarefa da interpretação das reivindicações (§§ 274-275 da decisão). Na Alemanha, a doutrina — ao entender que tais declarações são fundamentalmente e por regra irrelevantes — e os tribunais convergem, *de minimis*, no sentido de que as declarações do requerente da patente junto dos examinadores (das quais fique registo escrito) podem influenciar a determinação do âmbito de proteção da patente (sobretudo quando tenham existido oposições ao pedido de patente), se e quando a pretensão do requerente em alargar o âmbito (tecnológico) de proteção for contrária aos *ditames da boa fé* — cfr. acórdão do BGH, de 7/06/2006, no caso *Luftabscheider für Milchsammelanlage*, in *GRUR* (2006), p. 923 e ss. (p. 926); já no mesmo sentido, o acórdão do BGH, de 20/04/1993, no caso *Weichvorrichtung II*, in *GRUR* (1993), p. 886 e ss. (p. 888). A jurisprudência mais recente tem vindo a alargar esta visão restritiva da consideração das declarações do requerente no quadro da interpretação das reivindicações em ação de infração ou em ação de nulidade de patente; por exemplo, a decisão do *Oberlandesgericht* de Düsseldorf, de 13/09/2013 (Proc. I-2 U 23/13, acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://openjur.de/u/653309.html>), considera que a limitação da patente feita por considerações atinentes ao escopo de proteção com base no conteúdo da especificação da patente não pode ser revertida pelo titular da patente; já no mesmo sentido navega o acórdão do BGH, de 10/05/2011, in *GRUR* (2011), p. 701 ss., no caso *Okklusionsvorrichtung*; tb. na doutrina, KÜHNEN, Thomas, “Die Erteilungsakte Verbotenes oder gebotenes Auslegungsmittel bei der Schutzbereichsbestimmung europäischer Patente?”, in *GRUR* (2012), p. 664; SCHAREN, in GEORG BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 11.ª ed., cit., 2015, § 14, anotação à margem n.º 76. Cfr., tb., REMÉDIO MARQUES,

estes, de cujas *ilações concordantes, lógicas claras e inequívocas* podem emergir determinadas indicações na delimitação do âmbito de proteção de um direito de patente ou na apreciação da validade do próprio direito (*v.g.*, conhecimentos e perícia exigíveis aos peritos na especialidade). Ora, se num caso concreto, durante o procedimento de patenteabilidade, junto, por exemplo, de um instituto de propriedade industrial estrangeiro, a titular da patente limita, clara e expressamente, a formulação que reivindicara à via de administração oral e não à via parentérica, tal circunstância não pode ser completamente irrelevante perante o tribunal de outro país, que esteja a apreciar e julgar o âmbito de proteção dessa patente. especialmente se a patente em causa se alicerça num pedido internacional (via *Patent Cooperation Treaty*), cujo conteúdo técnico seja igual ao contido na patente cujo âmbito cumpra definir por parte do referido tribunal.

As regras da boa fé (objetiva) sugerem, por isso, que o titular da patente (dominante) deve ficar precludido de invocar e obter uma proteção que, por exemplo, cubra todas as formas de administração de uma substância ativa ou composição de substâncias ativas, bem como todos os demais usos e aplicações destas duas substâncias em combinação.

5. O âmbito (tecnológico) de proteção das patentes de substâncias químicas e farmacêuticas; em particular, as patentes de combinação de produtos para um específico uso terapêutico

Por outro lado, ainda, não pode desconhecer-se que, para uma doutrina italiana muito autorizada — à qual dei parcial apoio —, o âmbito de proteção de uma patente de *produto químico* só é «absoluto» (ou seja, somente protege o titular da patente contra qualquer uso ou aplicação ou possibilidade de obtenção³⁴) se e quando esse produto for

J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., pp. 827-847; CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9.^a ed., London, Sweet & Maxwell, 2019, § 4-045, p. 179; TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik, *Patent Law*, 2014, cit., § 6, p. 642-643, anotação à margem n.º 132 e ss.

³⁴ Tradicionalmente, na Alemanha, entendia-se que a patente de um produto novo abrangia as funções, os efeitos, as finalidades, a sua utilização, bem como as suas vantagens, mesmo que isso não fosse minimamente reconhecido pelo perito na especialidade a partir da leitura das reivindicações e da descrição, independentemente de o novo propósito pretendido, possivelmente a única razão para patenteabilidade, ser realmente usado em casos individuais. A proteção é, neste sentido, do próprio produto, *per se*, independentemente das suas utilizações, presentes ou futuras ou métodos de fabrico ou obtenção. Isto só é

*novo e inventivo no momento em que é pedida a sua patenteabilidade*³⁵; se, pelo contrário, o produto já for conhecido e for combinado com outro (ou outros) produtos ou substâncias já conhecidas, o âmbito (tecnológico) de proteção da patente somente abarca as *utilizações ou aplicações concretamente reivindicadas e descritas* ou assim havidas como equivalentes pelo perito na especialidade.

(era) assim se o requerente da patente descrever um modo de fabrico ou de utilização — cfr. o acórdão do BGH, de 5/12/1995, no caso *Polyferon*, in *GRUR* (1996), p. 190 ss., embora esta proteção «absoluta» *per se* remonte ao acórdão do BGH, de 14/03/1972, no caso *Imidazoline*, in *GRUR* (1972), p. 541 ss. (logo após o fim da proibição da patenteabilidade das substâncias químicas enquanto invenções de produto, que vigorou entre 1961 e 1968, embora o antigo Tribunal do Reich já assim entendesse em alguns arestos, antes dessa proibição ter sido introduzida).

Na própria Alemanha, porém, esta doutrina tem vindo a perder corifeus, seja porque desencadeia um *efeito de bloqueio* da pesquisa e identificação de novas substâncias químicas e, em regra, os peritos na especialidade não conseguem, com base no fascículo da patente (reivindicações, descrição e desenhos), imaginar ou reconhecer efeitos ou funções geradoras dos mesmos efeitos provocados posteriormente por outras substâncias — neste sentido, HANSEN, Bernd/HIRSCH, Fritjoff, *Protecting Inventions in Chemistry*, cit., 1997, p. 324, p. 326; seja porque as suas consequências não são razoáveis ou equilibradas, revelando-se contrárias ao espírito do subsistema do direito de patente — assim, BRUCHHAUSEN, Karl, in *GRUR Int.*, 1991, p. 413 ss. (p. 415) —, seja porque vai ao arrepio da prática do IEP e da jurisprudência do Reino Unido e Países Baixos — assim, KEUKENSCHRIJVER, Alfred, “Stoffschutz und Beschreibungserfordernis - Legt Art. 5 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie eine Neubewertung nahe?”, in *Festschrift für WINFRIED TILMANN*, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 2003, p. 475 e ss. (p. 485 e ss.); seja porque não está em linha de conta com o concreto contributo inventivo do inventor / requerente (assim, KRAßER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.^a ed., 2016, cit., § 11, bb, § 11, anotação à margem n.º s 53-55, 66-68, além de que podem existir usos evidentes de substâncias novas); seja, ainda, porque tal solução, quanto aos efeitos do direito de patente, é inconsistente com os interesses subjacentes aos requisitos de proteção de um direito de patente (v.g., novidade, atividade inventiva, etc.) — assim, WILHELMI, in *Juristen Zeitung*, 2005, p. 123 e ss. (p. 130 e ss.); ou porque essa inconsistência é revelada pelas várias teorias que sustentam a existência e a concessão de direitos de patente — assim, GÖTTING, Horst Peter, “Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz”, in *GRUR* (2009), p. 256 ss. (p. 258 e ss.); seja porque a proteção assim reconhecida é abusiva ou ocorre fortemente esse risco — WALTER, Doris, “Harmonisierung und angemessene Anspruchsbreite bei der Gensequenzpatentierung”, in *GRUR Int.* (2007), p. 284 ss. (p. 291); seja, enfim, porque recompensa em excesso o titular da patente, se e quando o contributo técnico inventivo se posiciona numa relação acentuadamente desproporcional — GÖTTING, Horst Peter, “Kritische ...”, 2009, cit., p. 258; von RENESSE, Margot/TANNER, Klaus/ von RENESSE, Dorothea, “Schwerpunkt Biotechnologie, Das Biopatent – eine Herausforderung an die rechtliche Reflexion”, in *Mitt.* (2001), p. 1 e ss. (p. 3 e ss.).

³⁵ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo di, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.^a ed., 2012, cit., pp. 453-454; DI CATALDO, Vincenzo, “Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico”, in *Rivista di Diritto Civile*, 1985, p. 277 e ss. (p. 327 e ss.); DI CATALDO, Vincenzo, *I brevetti per invenzione e per modello*, 2.^a edição, Giuffrè, Milano, 2000, p. 121, p. 123; DI CATALDO, Vincenzo, “Problematica delle invenzioni chimiche”, in VANZETTI, Adriano (a cura di), *I Nuovi Brevetti, Biotechnologie e Invenzioni Chimiche*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 69 e ss. (pp. 73-74); DI CATALDO, Vincenzo, “La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, originalità”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1999, I, p. 177 e ss. (pp. 189-190); DI CATALDO, Vincenzo, “Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti”, in *Contratto e impresa*, 2003, I, p. 318 e ss. (p. 373 e nota 109); DI CATALDO, Vincenzo, “Fra Tutela Assoluta del Prodotto Brevettato e Limitazione ai Procedimenti Descritti ed Agli Usi Rivendicati”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, n.º 4/5, p. 111 e ss. (pp. 116-117).

Neste sentido, a invenção (patenteável) de *um novo uso terapêutico* desse *produto estruturalmente novo e provido de atividade inventiva* será dependente; caso contrário, não.

Para estes Autores, tal solução conforta-se na lógica complexiva do subsistema do direito de patente e surge como a mais razoável do ponto de vista da relevância dos interesses que merecem a tutela do Direito: a ideia de que a patente de produto (*maxime*, produto novo) desfruta de «proteção absoluta» (cobrindo todos os usos ou aplicações dessa substância) desincentiva a pesquisa e desenvolvimento de novos usos ou aplicações (*maxime*, terapêuticas) de substâncias químicas (ou matérias biológicas) já anteriormente divulgadas. Com o que, doutro modo, se estimula apenas a pesquisa e desenvolvimento de novas substâncias químicas sem curar da identificação ou concretização das respectivas aplicações (presentes ou futuras). O bem-estar da comunidade dos cidadãos e das empresas — no sentido da contínua busca pelo progresso técnico — decorre da identificação de possíveis usos ou aplicações dos produtos químicos e não do aumento de produtos cuja aplicação ou utilização sejam desconhecidos³⁶. De resto, o débito da nova invenção de uso ou aplicação do produto (estruturalmente conhecido no momento em que fora patenteado) relativamente ao titular da patente deste produto parece ser nulo ou evanescente.

Assim, nos casos concretos, deverá perguntar-se se, relativamente à patente anteriormente registada, a patente posterior ostenta tais *características técnicas adicionais, mais específicas, concretas ou complementares* ou selecionáveis a partir da ou relativamente à patente anterior; e se o débito desta invenção posterior relativamente à anterior existe ou é minimamente relevante ou significativo.

³⁶ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale*, cit., 2012, p. 454; retomando, recentemente, estas posições, DI CATALDO, Vincenzo, *La questione brevettuale all'inizio del XXI secolo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 47-48. De resto, também na Alemanha, autores consagrados reconhecem que a prioridade da exploração de uma invenção não deve ser reconhecida a quem seja o primeiro a identificar uma nova substância, mas sim a quem seja o primeiro a reconhecer suas propriedades surpreendentes. O efeito de estímulo e recompensa do subsistema jurídico do direito de patente beneficia, então, plenamente a pesquisa de propriedades valiosas, isto é, novos usos, utilizações e aplicações que sejam até aí desconhecidos — assim, KRAßER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.ª ed., 2016, cit., § 11, anotação à margem n.º 70 (onde os Autores afirmam: “Die Suche nach ihnen muss also durchgeführt werden, ohne dass für ein im Erfolgsfall erreichbares Schutzrecht bereits eine Priorität gesichert ist. *Das hat zur Folge, dass nicht den Vorrang erlangt, wer als erster den Stoff und seine Herstellung konzipiert, sondern wer als erster dessen überraschende Eigenschaften erkennt. Der Anspornungs- und Belohnungseffekt des Patentsystems kommt dann voll der Forschung nach wertvollen Eigenschaften zugute*”) — o itálico é meu.

Figure-se que a patente anterior é uma *patente de combinação de produtos (já conhecidos) para um específico uso terapêutico* (v.g., veterinário, em particular em suínos). E que a patente posterior usa as mesmas substâncias ativas, mas estas são administradas de uma forma completamente diferente no corpo dos animais ou do ser humano. Ora, mesmo que se quisesse defender para este tipo de invenção a orientação da denominada «proteção absoluta» das patentes de produto (estruturalmente novo e provido de atividade inventiva), no caso figurado ela estaria, à partida, vedada, uma vez que o *âmbito de proteção destas patentes circunscreve-se ao específico uso terapêutico e às demais limitações quanto aos efeitos, função e forma de administração*.

Há, igualmente, que atentar nas proposições linguísticas constantes das reivindicações dependentes. Estas podem consubstanciar limitações quanto aos fins, efeitos e funções da combinação de duas ou mais substâncias ativas. Uma delimitação, que conste das próprias reivindicações dependentes, não pode deixar de ser relevante para fins de equivalência técnica³⁷. Se, por exemplo, for reivindicada a proteção de uma combinação de substâncias (então já compreendidas no estado da técnica) para um específico uso terapêutico/veterinário, como também uma específica via ou forma de administração, o âmbito de proteção dessa patente alarga-se apenas a essa específica forma de administração das substâncias dirigida ao específico uso terapêutico mencionado. Isto é assim sobretudo quando *a descrição do fascículo desta patente (anterior) for exclusivamente dirigida ao ensino das vantagens da administração oral, das substâncias em questão*, em oposição, por exemplo, às formas injetáveis de administração simultânea, objeto da patente posterior.

6. A suficiência da descrição no quadro da delimitação do âmbito de proteção de um direito de patente

A suficiência da descrição e a necessidade de as reivindicações se acharem apoiadas ou baseadas na descrição têm sido normalmente encarados como meros

³⁷ Embora com abordagens diferentes, tb. KRAËER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 6.^a ed., München, C. H. Beck, 2009, § 32, III d), ddd 3, p. 731 = 7.^a ed., München, 2016, § 32, bb), anotação à margem n.º 99; TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., p. 656, anotação à margem n.º 180.

requisitos formais de proteção, por isso mesmo atinentes à forma de redação dos pedidos de patente.

Não vejo assim o problema. Julgo que, a mais de serem havidos como requisitos formais de patenteabilidade, estes requisitos determinam não apenas a presença de industrialidade, como também influenciam o juízo sobre o nível inventivo e, sobretudo, ajudam, a *delimitar o âmbito (tecnológico de proteção) do direito de patente*. Vejamos.

O reconhecimento de um amplo âmbito (tecnológico) de proteção ao titular de uma patente de produto (no caso *sub iudice* trata-se de uma combinação de substâncias que já integravam o estado da técnica) depende, porém, da forma como este plasmou as reivindicações e descreveu o invento.

Na verdade, a exigência colocada pelo legislador (por todos os legisladores de direitos de patente), de harmonia com a qual a descrição deve ser suficiente (*scilicet*, clara e completa) serve para assegurar, logo na fase do procedimento administrativo de concessão, que o alcance (tecnológico, biológico e merceológico) do exclusivo outorgado deve basear-se e ser determinado a *partir do contributo técnico plasmado na solução técnica reivindicada e descrita*.

Dito de outra forma: o alcance das reivindicações (a outros produtos, processos ou usos não especificamente reivindicados e descritos) é, deste modo, *proporcional ao acervo das informações de natureza técnica em que se baseia a solução técnica*, especialmente quando o teor das reivindicações permite executar o invento (com os produtos, processos ou usos alternativos ou sucedâneos) por parte do perito na especialidade, sem que, para o efeito, este deva mobilizar atividade inventiva própria.

O que vem de dizer-se apenas significa que o âmbito tecnológico de proteção de um direito de patente deve adequar-se à *intensio* e à *extensio* da solução técnica plasmada nas reivindicações e na descrição, pois ele acha-se (indiretamente) connexionado com o teor das reivindicações³⁸, o que implicará a realização de uma delicada tarefa

³⁸ Já, em sentido análogo, sustentando, há muito, que “[t]he scope of protection must correspond to the disclosure made”, cfr. BOSTYN, Sven, *Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States – A study of the patentability of proteins and DNA sequences with special emphasis on the disclosure requirement*, München, European Patent Office, 2001. cit., p. 147; DOMEIJ, Bengt, *Pharmaceutical Patents in Europe*, The Hague, London, Boston, Stockholm, Norstedts Juridik, Kluwer Law International, 2000, p. 73. Hoje, esta óbvia constatação é retomada por outros autores — cfr., por exemplo, CORNISH, William/LLEWELIN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property*, 9.^a ed., cit., 2019, § 4-49, pp. 181-182 (a propósito das invenções químicas), §§ 5-91 a 5-94, pp. 245-248 (a respeito da suficiência da descrição à luz do que seja reivindicado); VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.^a ed., 2012, cit., pp. 416, segundo os quais “nella chimica, invece, il rapporto tra struttura e funzione,

interpretativa desse mesmo teor. Como refere um conceituado Autor espanhol — meu Mestre³⁹ na preparação do doutoramento —, “Uno solicitante que puede haber incluído en la solicitud reivindicaciones que cubriesen las distintas alternativas y no lo hizo, hay que presumir que actuó voluntariamente. Los terceros están legitimados para suponer que el solicitante tiene algún tipo de razones para solicitar menos de lo que podía. *No cabe favorecer una solución que implica una ampliación del ámbito de protección de la patente, porque en definitiva la concesión es una limitación necesaria y conveniente de la competencia; es pues una excepción y como toda excepción debe interpretarse restrictivamente*” — o itálico é meu.

molto spesso, non è né evidente, né unívoco; pertanto non basterà individuare un prodotto (ad esempio, un composto nuovo), ma sí dovrà indicare esplicitamente anche la funzione che da tale prodotto viene svolta ... L’indicazione dell’uso vale da elemento che limita l’ambito di estensione del brevetto, il quale avrà effetto limitatamente all’uso indicato (e, in forza della regola generale che sarà illustrata più avanti, a quelli ad esso equivalente). In assenza di un’indicazione dell’uso, non può aversi una valida brevettazione”. Tb. LANDRY, Felix, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law*, cit., 2014, § 5, p. 366, onde o Autor afirma o seguinte: “... namely to the extent that both take account of the **principle that the protection granted to the applicant and subsequent patent owner should correspond to the contribution the applicant makes to the state of art**, respectively that the content of the claims corresponds to the invention and should be justified by it” — o negrito é do próprio Autor; tb. KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany, A Handbook for Practitioners*, 7.^a ed., Carl Heymanns Verlag, Wolters Kluwer Deutschland, 2015, pp. 45-56, anotação à margem n.º 93, onde o Autor (Juiz-Presidente do Tribunal de 2.^a instância de Düsseldorf, em matéria de direito de patente), afirma o seguinte: “It is therefore insufficient for the skilled person, on the basis of his expert knowledge, to recognize teaching as being technically useful and having the same effect as the teaching set out in the claims. Instead, his considerations have to be based on the patente, whereby an objective analysis of the patente may produce a narrower interpretation of the claims than would be required according to the technical content of the invention and in comparison with the state of art” — o sublinhado é meu. Na jurisprudência do Instituto Europeu de Patentes, pode citar-se, entre outras, a decisão T 1064/2015, da Câmara Técnica de Recurso, de 23/04/2018, em cujo § 3.8. se pode ler o seguinte: “The respondent-patent proprietor voluntarily specified in the description of the patent (paragraphs [0023] and [0024]) and in claim 1 that the cross-section of the elongated body forming the suture could be circular or non-circular. In other words, the respondent-patent proprietor himself intended the teaching of the patent to be applicable to both circular and non-circular cross-sections and specifically sought protection for both types of embodiment. Moreover, it should be noted that the field of non-circular cross-sections is far wider than that of circular ones, since it encompasses an enormous variety of shapes (some of them being cited in paragraph [0023]). This makes it even more important to know how the key parameter of such shapes, namely the diameter, is determined. In such a context, it would be insufficient and disproportionate if the sole disclosed possibility of carrying out the invention with circular cross-section elongated bodies were enough to satisfy the requirements of sufficiency of disclosure. **Such an approach cannot have been intended by the legislator, because in the Board's view this would go against the general principle that the protection obtained with the patent has to be commensurate with the disclosed teaching.** As explained above, when it comes to non-circular cross-sections, this is not the case for the patent in suit” — o negrito é meu.

³⁹ GOMEZ SEGADÉ, Jose Antonio, “Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes”, in *Direito Industrial*, Vol. IV., Coimbra, Almedina, 2005, p. 41 e ss. (p. 54).

7. Enquadramento jurídico-dogmático da dependência entre direitos de patente

Quanto o titular de uma patente posteriormente registada no Estado da proteção alega que uma patente posterior é dependente da sua — sustentando que a exploração económica desta última somente pode ser efetuada com o seu consentimento —, faz-se necessário expor e delimitar, com mais precisão, o *conceito de invenção dependente* e, logo, de *dependência entre direitos de patente* (patente dominante *versus* patente dependente). Advirta-se, desde já, que, entre nós, esta questão não foi ainda objeto de pronúncia da jurisprudência, tendo sido por mim tratada, *ex professo*, há cerca de 15 anos. Este problema é, há muito, discutido no ordenamento alemão e esgrimido nos tribunais deste país. Neste domínio, as regras jurídicas positivadas relativas à dependência entre direitos de patente são uniformes na maioria dos ordenamentos jurídicos. As conclusões a que chegámos em 2005⁴⁰, tendo em vista o subsistema jurídico do direito de patentes português, não sofreram significativas alterações. Vejamos.

Parece, na verdade, estranho que uma solução técnica que mereceu a concessão de um direito de patente — sendo, portanto, uma solução técnica não evidente para o perito na especialidade na data da prioridade — possa ser objeto de uma ação de infração por parte do titular de uma patente anterior.

À primeira aparência, a ideia segundo a qual pode haver violação do direito de patente mesmo que uma invenção anterior implique a utilização de meios novos, que não estejam ao alcance do perito na especialidade à face da leitura das reivindicações e da descrição (por isso mesmo que implicam atividade inventiva⁴¹), menospreza o *valor da certeza jurídica e da segurança e da confiança que terceiros depositaram* no titular de uma patente por meio da leitura do fascículo dessa patente (e os efeitos concorrenciais ou pró competitivos gerados “no interior” do próprio subsistema do direito de patente), contrariando o disposto no referido Protocolo Interpretativo do art. 69.º da CPE.

Aliás, na Alemanha, até aos finais dos anos 60, uma parte importante dos autores estudava a *doutrina dos equivalentes* para o efeito de determinar se o invento para que se

⁴⁰ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 800 e ss.

⁴¹ Entre outros, nos casos de *aperfeiçoamentos técnicos*, aí onde o perito na especialidade consegue identificar no pedido de patente anterior a função técnica essencial desempenhada pelos elementos posteriormente substituídos e incorporados em outra invenção, alegadamente dependente.

pedia proteção desfrutava de atividade inventiva. O que fazia então sentido, pois a equivalência e os equivalentes técnicos estão, por definição, ao alcance do perito na especialidade. Portanto, a existência de meios equivalentes excluía, já então, a atividade inventiva (e a novidade). Isto não obstava a que alguns Autores já falassem de “equivalência inventiva”: meios técnicos reivindicados posteriormente suscetíveis de realizar a mesma função técnica dirigida à obtenção de um mesmo resultado técnico de outros já divulgados, sem que essa possibilidade estivesse ao alcance do perito na especialidade⁴².

O patenteamento de uma solução técnica cujo titular da patente seja réu em ação de infração (ou em procedimento cautelar) não afasta sempre e necessariamente a existência de infração da patente anterior. É jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal alemão (BGH) que a patente que protege um produto acusado de infringir uma patente anterior pode depender dessa patente (a patente dominante)⁴³. Nestas hipóteses, o exame da alegada infração deve ser efetuado ao derredor da análise das características técnicas plasmadas no fascículo da patente titulada pelo alegado infrator ⁴⁴ (isto é, nas respetivas reivindicações e na respetiva descrição).

O âmbito (tecnológico) de proteção de um direito de patente é determinado pelo *conteúdo das reivindicações* — a versão em língua portuguesa do art. 69.º da CPE utiliza a expressão “âmbito das reivindicações”; este conteúdo assume-se assim como a linha de demarcação para o exterior do mundo das *utilizações livres*, para além da qual o titular não tem proteção e os terceiros podem eventualmente usar ou inspirar-se em algumas das regras técnicas contidas nessas reivindicações. As reivindicações não são apenas o “ponto de partida” da determinação do alcance tecnológico da proteção (que alicerce, como acontecia no passado, a *ideia inventiva geral*), mas antes, e sobretudo, constituem a *base*, o fator ou elemento decisivo para a determinação desse âmbito protetor.

Como vimos, a descrição e os desenhos devem ser usados para apurar o sentido e *alcance tecnológico das reivindicações*. Quer dizer: estas peças não devem ser apenas usadas nos casos em que as reivindicações são ambíguas, vagas ou polissémicas. Pelo

⁴² TETZNER, Heinrich, *Kommentar zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz*, 2.ª ed., Nürnberg und Düsseldorf, Fachverlag Dr. N. Stoytscheff, 1951, § 1, p. 113, anotação à margem n.º 72.

⁴³ BGH, *GRUR* (1994), p. 597 ss. (p. 599) – *Zerlegvorrichtung für Baumstämme*; *GRUR* (1999), p. 977 e ss. (p. 981) – *Räumschild*. Cfr., sobre isto, KÖRNER, Ebehard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung” in *GRUR* (2009), p. 97 e ss. (p. 98).

⁴⁴ KÖRNER, Ebehard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung”, 2009, cit., p. 97.

contrário, as reivindicações onde se plasmam as características técnicas da invenção devem ser interpretadas num determinado *contexto situacional tecnológico* desenvolvido precipuamente pela descrição (e pelos desenhos).

Em 12/07/1990, o BGH, no caso *Befestigungsvorrichtung II*, decidiu que todos os elementos dos inventos que utilizam as regras técnicas anteriormente protegidas suscetíveis de, ao mesmo tempo, permitirem a obtenção de outros elementos (adunções técnicas) que desfrutam de atividade inventiva acham-se abrangidos pelo âmbito de proteção da patente anterior, constituindo uma patente dependente. Neste caso, os elementos inventivos da invenção posterior foram havidos como a *representação ou a concreção de regras técnicas dotadas de uma natureza mais generalizantes contidas na patente anterior* — qual género da espécie, ela própria preenhe de atividade inventiva — se e quando esta situação for, como tal, reconhecida pelo perito na especialidade como situação geradora de um efeito equivalente. Nesta hipótese concreta, o acórdão apontou a irrelevância de o dispositivo acusado gozar, ou não, de nível inventivo⁴⁵. Para esta posição jurisprudencial intermédia, uma invenção patenteável que se baseia em outra anteriormente patenteada é dependente desta última se aquela utilizar o ensinamento técnico fundamental desta. Neste sentido, torna-se necessário, para o perito na especialidade, que a modificação patenteada em data posterior atue ou implemente o ensino divulgado pela anterior⁴⁶. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal alemão, no caso “Räumschild”, parece querer negar a invasão do âmbito de proteção da patente anterior no caso de os elementos técnicos específicos presentes no fascículo da patente posteiro somente podem ser logrados com atividade inventiva⁴⁷.

⁴⁵ Seja como for, esta decisão que para alguns pode representar a infeliz reintrodução da “ideia inventiva geral” sindicada no âmbito da “teoria tripartida”, veio a significar que um *desenvolvimento inventivo equivalente* – qual *equivalência evolutiva* a gerar dependência inventiva (*erfinderische Äquivalenz*, que não uma *modificação inventiva equivalente*) de elementos constantes da solução técnica anteriormente protegida — pode infringir, não obstante, uma patente anterior. Esta circunstância torna decisivo saber se o dispositivo do demandado usa as regras técnicas anteriores e as desenvolve ou aperfeiçoa, ou se realiza, ao invés, uma modificação (também ela inventiva) não considerada equivalente. Esta posição do BGH adequa-se, com efeito, aos ensinamentos da “teoria tripartida”, abandonada em 1981 (com a atual *Patentgesetz* alemã), que permitia (até ao dealbar da atual *Patentgesetz*) a proteção dos meios equivalentes que emergissem após a data da prioridade, contanto que pudessem ser deduzidos da “ideia inventiva geral” (*Dreiteilungslehre*). Cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, cit., 2007, p. 801.

⁴⁶ KRAßER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.º ed., 2016, cit., § 32, anotação à margem n.º 108.

⁴⁷ Neste caso, de acordo com a patente, grãos de material duro foram embutidos na camada de borracha ou plástico da lâmina de limpeza de um limpa-neve entre placas de aço e hastes de material duro. O dispositivo atacado usava barras ou hastes de material. Se nada indicava que a forma granular do material duro era importante, é facilmente concebível que o perito na especialidade pudesse reconhecer a possibilidade de

Em sentido contrário, o mesmo BGH tirou um outro acórdão (no caso *Zerlegvorrichtung für Baumstämme*), em 13/07/1994⁴⁸. O BGH veio precisamente, mas pelo contrário, esclarecer que certas modificações inventivas equivalentes não se devem conter adentro do âmbito (tecnológico) de proteção da invenção anteriormente protegida, *contanto que tais modificações não sejam evidentes para os peritos na especialidade*.

De harmonia com a doutrina emanada deste acórdão, o âmbito de proteção de uma patente *não abrange modificações equivalentes obtidas através da mobilização de atividade inventiva*, de modo que, segundo parece, se o dispositivo acusado estiver protegido por direito de patente, não estaremos perante uma situação de dependência entre patentes⁴⁹. Ocorre, na perspectiva do Supremo Tribunal alemão, eventualidades em que invenções posteriores devem ser havidas como *invenções independentes* de outras invenções anteriores, mal grado nelas se “inspirem”⁵⁰, exatamente por motivo de as reivindicações e a descrição respeitantes à invenção anterior terem sido redigidas de uma forma mais precisa, insuscetível de ser generalizável a outras (futuras) soluções técnicas, na medida em que seja essa a opinião dos peritos na especialidade ao lerem as reivindicações e a descrição da invenção anterior. E isto é assim ainda quando a invenção posterior realize a mesma função técnica com vista à obtenção do mesmo resultado.

O acórdão do BGH, de 18/05/1999, no caso *Räumschild*⁵¹ perfilhou uma *posição intermédia*, de harmonia com a qual uma invenção, que mobiliza um meio novo e provido de atividade inventiva, utiliza uma invenção anterior (sendo dela dependente), sempre que o perito na especialidade, na data da prioridade, possa reconhecer nas reivindicações da patente anterior a função que os elementos substituídos (na invenção posterior) executam no quadro da invenção (posterior), contanto que a mesma função não fosse unicamente realizada pelos elementos referidos expressamente nas reivindicações constantes do pedido da patente anterior. A questão deve ser assim a de saber se o perito

utilização, por terceiros, de outras formas que permitem a introdução apropriada de material duro na borracha ou no plástico da lâmina de limpeza do limpa-neve.

⁴⁸ In *Mitt.*, 1994, p. 181 e ss. = *IIC* (1995), p. 261 e ss.; KÖNIG, Reimar, “Schutzbereich und der BGH-Entscheidung „Zerlegvorrichtung für Baumstämme”, in *Mitt.*, 1994, p. 178 e ss.

⁴⁹ HANSEN Bernd/HIRSCH, Fritjoff, *Protecting Inventions in Chemistry, Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law*, Weiheim, Berlin, New York, Chicester, Toronto, Brisbane, Singapore, Wiley-VCH, 1997, pp. 318-320.

⁵⁰ PAGENBERG, Jochen, “More Refined Rules of Claim Interpretation in Germany: Are they Necessary?”, in *IIC* (1995), p. 228 e ss. (p. 231).

⁵¹ In *GRUR*, 1999, p. 977 ss.; GRAMM, Werner, “Von der ‘Drillmaschine’ zum ‘Räumschild’: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, in *GRUR* (2001), p. 926 e ss. (p. 931).

na especialidade, no momento do pedido da patente anterior, teria reconhecido os novos elementos técnicos como equivalente, tendo em conta a sua função e o resultado alcançado com a sua utilização, no sentido de produzirem o mesmo efeito que o elemento inventivo substituído.

Isso baseia-se no fato de que uma invenção que se alicerça em outra (anterior) e só é possível por meio dela, pode valer-se do ensinamento básico por esta divulgado nas reivindicações e na descrição, mesmo que aquela seja (posteriormente) patenteável. Isto é assim na medida em que a invenção mais recente só foi lograda através de ensinamentos técnicos mais antigos⁵². Nesse caso, o titular desta última tem direito a uma parte no sucesso econômico associado à sua exploração.

Tenho entendido, desde 2005, que nas eventualidades em que ocorrer atividade inventiva no dispositivo acusado, ele próprio protegido por direito de patente, a situação de dependência entre patentes apenas deve ser, em princípio, afirmada nas eventualidades em que a invenção posterior atinge o teor literal das reivindicações formuladas no pedido de proteção da invenção anterior (invenção dominante) — aí incluindo todas as características técnicas contidas no fascículo da patente anterior e havidas como importantes pelo perito na especialidade⁵³ —, sem prejuízo de na invenção posterior constarem *características técnicas adicionais*⁵⁴.

Se uma característica decisiva para a realização da ideia inventiva anteriormente protegida não for realizada na invenção posteriormente patenteada e, portanto, a *vantagem decisiva da invenção anterior não for alcançada, deve-se excluir-se a existência de uma dependência entre direitos de patente*⁵⁵.

⁵² MES, Peter, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 5.^a ed., München, C. H. Beck, 2020, § 14, anotação à margem n.º 99; *idem*, acórdão do BGH, tirado no caso *Räumchild*, *GRUR* (1999), p. 977 e ss. (p. 981, coluna esquerda em cima).

⁵³ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 806; agora, acórdão do BGH, de 17/04/2007, no caso *Pumpeneinrichtung*, in *GRUR* (2007), p. 959 e ss. (p. 962): estava em causa o aumento adicional do desempenho do dispositivo acusado relativamente ao anteriormente patenteado. Em ambos os dispositivos havia um transdutor de pressão e um regulador de pré-pressão controlado por *software*. O sistema (ao qual havia sido concedida uma patente anterior) também era controlado através do volume de curso de tal forma que as pulsações no fluxo de líquido transportado para a saída do dispositivo de bomba eram reduzidas, de modo que sistema só era capaz de eliminar as pulsações restantes por meio de medidas adicionais, o que veio a ser feito pela invenção posteriormente patenteada.

⁵⁴ Vale dizer: o excesso de desempenho de uma versão que se desvia do sentido literal das reivindicações da patente anterior não impede sua inclusão no âmbito de proteção desta patente. Isso aplica-se em particular se a modalidade atacada exhibe elementos técnicos adicionais (além dos elementos que infringem literalmente a patente anterior) propiciadores de uma melhoria de rendimento.

⁵⁵ Assim, no citado acórdão do BGH, de 18/05/1999, in *GRUR* (1999), p. 977 (p. 981), no caso *Räumchild*.

Deve-se ter cuidado ao assumir a equivalência de uma invenção posteriormente patenteada a uma invenção anteriormente protegida. Não se esqueça que, com a concessão da patente posterior, houve a declaração de especialistas na matéria (*in casu*, os examinadores dos institutos de propriedade industrial), segundo a qual a invenção posterior desfruta de atividade inventiva, não estando compreendida no estado da técnica. Por isso, atento o seu contributo técnico, mereceu a concessão de uma patente. *Esta declaração*, embora não seja vinculativa, *depõe contra uma eventual presunção judicial de equivalência entre duas invenções patenteadas*⁵⁶.

Haverá assim infração e violação do conteúdo das reivindicações de uma invenção anteriormente protegida se e quando a invenção posteriormente patenteada consistir numa *concretização*⁵⁷, num *aperfeiçoamento* ou *desenvolvimento da ideia inventiva anterior*: *posterior concreção ou individualização*, esta, previsível e reconhecível, enquanto tal, pelo perito na especialidade à luz dos conhecimentos que detinha (ou lhe era exigível deter) na data da prioridade conferida pela patente cuja violação seja alegada. Isto não obstante serem surpreendidos alguns elementos técnicos inventivos (adicionais ou inseridos a título de adjunções) ostentados pela invenção lograda em momento posterior.

No entanto, a proteção contra as modificações efetuadas numa invenção posterior relativamente a uma invenção anteriormente patenteada apenas existe *dentro dos limites traçados pelo âmbito de proteção da patente anterior*. Assim, uma *permuta* ou *substituição das características técnicas* protegidas pelas reivindicações dessa patente por terceiros só está contida no âmbito de proteção dessa patente se o efeito equivalente puder ser reconhecido por um especialista na matéria com base no conhecimento reportado à data da prioridade da patente anterior⁵⁸.

E, como dissemos atrás, as modificações baseadas em atividade inventiva (na patente posterior) são consideradas como tecnicamente equivalentes — sendo atingidas pelo âmbito de proteção da patente anterior — se um perito na especialidade puder

⁵⁶ MEIER-BECK, Peter, “Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens”, in *GRUR* (2000), p. 355 e ss. (p. 360).

⁵⁷ GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine” zum „Räumschild”: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, in *GRUR* (2001), p. 926 ss. (p. 931). Isto é: uma *concretização* ou *especialização (besonderen Ausgestaltung, konkreten Ausgestaltungen)* de *regras técnicas mais gerais*, designadamente, por meio de uma permuta concretizante de características técnicas contidas, num processo de abstratização, no fascículo da patente anterior.

⁵⁸ MES, Peter, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 5.^a ed., cit., 2020, § 14, anotação à margem n.º 100, citando jurisprudência do BGH.

razoavelmente inferir da patente a produção do mesmo efeito. E, para tal, pode ser suficiente que as regras técnicas reivindicadas e descritas no fascículo da patente anterior constituam um *ensinamento técnico geral* ou generalizante suscetível de ser, posteriormente, *concretizado, especificado, selecionado ou individualizado* em invenções (patenteáveis) posteriores. De tal sorte que o contributo técnico trazido pelo inventor que protege a patente anterior seja mais geral, a ponto de poder cobrir a modalidade ou o dispositivo acusado protegido pela patente posterior, que dele traduz um aperfeiçoamento ou *desenvolvimento tecnológico mais específico*.

7.1. Tipos de dependência

Com o que temos assim os grupos de casos que no dispositivo acusado (protegido pela patente posterior) são providos de *elementos técnicos adicionais* (mais *específicos ou complementares* relativamente ao ensinamento contido nas reivindicações da patente anterior.

7.1.1. Dependência em razão da identidade

Esta constitui a chamada *dependência em razão da identidade* (*identischen Abhängigkeit*). O dispositivo acusado (ou a modalidade alegadamente infratora) faz uso literal de todos os elementos técnicos contidos nas reivindicações da patente anterior, mas inclui, pelo menos, um elemento técnico adicional que representa um desenvolvimento tecnológico posterior do objeto da patente mais antiga — e que, em última análise, estabelece a patenteabilidade de toda a combinação de elementos técnicos contidos na invenção posterior. Até onde se sabe, esse é o caso mais comum na prática⁵⁹.

7.1.2. Dependência por equivalência

Já a *dependência por equivalência* (*äquivalenten Abhängigkeit*) é muito mais difícil de descortinar nos casos levados a juízo.

⁵⁹ Assim, GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine“ zum „Räumschild“: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, 2009, cit., p. 931.

Na verdade, nestas eventualidades, é muito ponderosa a objeção do alegado infrator: com a concessão da patente (posterior) sobre a modalidade reivindicada como equivalente, a entidade administrativa competente (nacional ou o IEP) estabeleceu que o dispositivo acusado não poderia, em regra, enquadrar-se na *faixa de equivalência* da patente anterior, uma vez que a equivalência está apenas em questão quando a modalidade equivalente poderia ser encontrada pelo perito na especialidade sem o exercício de atividade inventiva, o que por sua vez impede o patenteamento desta modalidade⁶⁰. Não se esqueça que os requisitos de patenteabilidade (sobretudo, a novidade, atividade inventiva e suficiência da descrição) também são muito úteis na determinação do âmbito (tecnológico) de proteção de um direito de patente.

Nestes casos — a fim de afirmar esta rara *dependência por equivalência* —, faz-se, porém, necessário que o perito na especialidade retire do fascículo da patente posterior uma *especificação ou concretização* das características técnicas protegidas (por exemplo, de uma forma combinada) pela patente anterior (*konkretisierende Merkmale*). *Especificação ou concretização* que, produzindo o mesmo efeito, não seriam lográveis sem os ensinamentos mais gerais contidos no fascículo da patente anterior⁶¹. De sorte que, nestas eventualidades, a invenção na qual a modalidade contestada se baseia utiliza (na perspectiva do perito na especialidade) o conceito inventivo protegido pela patente anterior, que é *meramente desenvolvido* na patente mais recente⁶² — isto independentemente de o perito na especialidade somente alcançar essa solução técnica (mais recente) e os elementos adicionados com base em considerações ou atividade inventiva⁶³.

A *dependência por equivalência* (entre dois ou mais direitos de patente) só pode ser predicada a partir do fato de que o dispositivo acusado *se baseia* no conceito da solução técnica geralmente uniforme do(s) elemento(s) técnico(s) substituído(s) da reivindicação da patente anterior por mor da substituição de algum ou alguns elementos

⁶⁰ KÖRNER, Eberhard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung”, 2009, cit., p. 99.

⁶¹ GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine” zum „Räumschild”: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, 2001, cit., p. 932; TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., § 6, anotação à margem n.º 167, p. 653; SCHRAMM, *Der Patentverletzungsprozeß (Patent Infringement Litigation)*, 4.ª ed., Cologne, 1999, p. 116 e ss. 116; KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7.ª ed., 2015, cit., p. 70, anotação à margem n.º 105.

⁶² GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine” zum „Räumschild” ...”, 2001, cit., p. 932.

⁶³ KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7.ª ed., 2015, cit., p. 69, anotação à margem n.º 104.

técnicos e a patenteabilidade da invenção posterior é exclusivamente devida à atividade inventiva dos elementos ou das características técnicas que contêm as modificações ou adjunções técnicas relativamente à patente anterior.

Dito de outra maneira: se o contributo inventivo em que se baseia *a invenção posterior é exclusivamente atribuído aos elementos ou regras técnicas adicionais constitutivas de uma concreção ou individualização de meios técnicos mais gerais contidos no fascículo da patente anterior* (para além das que eventualmente tenham sido reproduzidas literalmente a partir da patente anterior), é justo que ao titular da patente anterior seja conferida proteção — considerando-se aquela patente dependente desta outra —, *uma vez que o contributo técnico da patente posterior foi conseguido somente à custa do contributo técnico divulgado na patente anterior*⁶⁴; caso contrário, não.

Se, para além da reprodução literal (ou semântica) das reivindicações da patente anterior, o fascículo da patente posterior exhibe elementos técnicos adicionais, haverá equivalência se os ensinamentos técnicos da patente anterior se materializam totalmente na patente posterior e nesta outra versão modificada⁶⁵.

Ademais, nesta *dependência por equivalência*, a igualdade do resultado técnico do desempenho não é suficiente para estabelecer a dependência entre direitos de patente. Antes, e pelo contrário, a afirmação desta outra dependência pressupõe que *a igualdade ou identidade dos efeitos técnicos deve ser alcançada (ainda que com base numa generalização) com os meios técnicos protegidos pela reivindicação da patente anterior*⁶⁶. Não raro, a dependência entre direitos de patente falha por motivo da omissão deste requisito⁶⁷.

A afirmação da *dependência por equivalência* (de uma patente posterior) também falha em muitos casos por um outro motivo, qual seja: a modalidade contestada como equivalente deve ser capaz de ser encontrada por um perito na especialidade sem atividade

⁶⁴ TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., § 6, anotação à margem n.º 167, p. 653.

⁶⁵ HAEDICKE/TIMMANN, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., § 8, anotação à margem n.º 167, p. 737.

⁶⁶ SCHAREN, in GEORG BENKARD, *Patentgesetz, Kommentar*, 11.ª ed., München, C. H. Beck, 2015, § 14, anotação à margem n.º 117; KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7.ª ed., cit., 2015, p. 70, anotação à margem n.º 105.

⁶⁷ KÖRNER, Eberhard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung”, 2009, cit., p. 98.

inventiva com base no seu conhecimento especializado geral ou com base nas divulgações contidas no fascículo da patente anterior⁶⁸.

8. A não inclusão de uma patente posterior no âmbito (tecnológico) de proteção de uma patente anterior, em particular se esta traduzir uma *invenção de seleção*. Conceito de *invenção de seleção*

Imagine-se que os efeitos técnicos da invenção anterior inculcam que se trata de uma *invenção de combinação*; efeitos que foram demonstrados somente no contexto de *formulações orais*, com exclusão das formulações injetáveis ou outras. E que a titular da patente anterior explica o alegado *efeito surpreendente da administração oral*, comparando-a com os *resultados indesejáveis das formas de administração injetável*, meio de administração, este, na sua perspectiva desfavorável, a ser ultrapassado.

Se, por exemplo, a *real contribuição técnica da invenção anteriormente patenteada se limita a uma administração oral* (operando a combinação de duas substância já anteriormente integradas no estado da técnica) — pois nunca se deve perder de vista o periclitante equilíbrio entre a adequada tutela dos direitos do titular da patente e a *proteção da confiança (e o investimento nessa confiança por parte de terceiros)* —, então é justo que o âmbito da proteção desta patente seja circunscrito a esta concreta contribuição técnica e o seu círculo de proibição não abranja a patente posterior, que reivindica formulações injetáveis.

Aliás, este tipo de invenções *não se pode qualificar como invenções de seleção*, aqui onde poderia equacionar-se mais facilmente a existência de uma relação de dependência entre direitos de patente. Na verdade, uma invenção de seleção:

(1) é destinada a obter um produto específico dentro de uma espécie ou classe mais vasta de produtos com características muito homogêneas, que desfrutam de características ou de propriedades comuns (seleção de compostos a partir de uma fórmula geral, *maxime*, uma fórmula *Markush*) enquanto novo composto reconduzível a uma molécula já divulgada;

⁶⁸ MES, Peter, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 5.^a ed., 2020, cit., § 14, anotações à margem n.ºs 100-101.

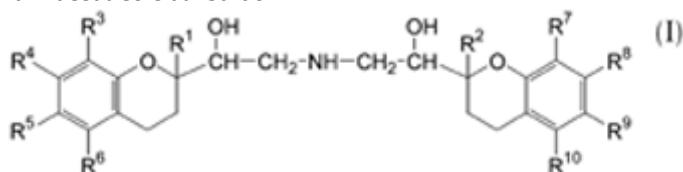
(2) supõe, não raro, um uso diverso daquele(s) que foram reivindicados e descritos numa patente de produto (estruturalmente novo e inventivo) anterior, aqui onde ocorre uma “seleção inventiva”

(3) exhibe, muitas vezes, um maior grau de pureza relativamente a uma outra substância já conhecida (v.g., um específico isômero ótico que contenham não mais do que 1% do enantiômero); e

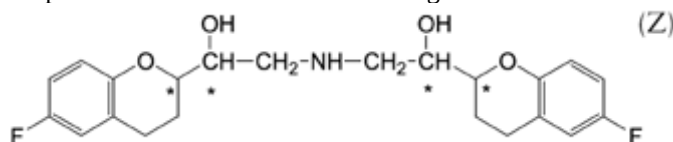
(4) divulga uma classe de compostos sobreponível (ainda que parcialmente) com uma outra classe de compostos compreendidos no estado da técnica⁶⁹, eventualidade em

⁶⁹ Cfr. estes tipos de seleção em GRUBB, Philipp W./THOMSEN, Peter, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology*, 5.^a ed., Oxford University Press, 2010, pp. 234-238; tb. VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.^a ed., 2012, cit., pp. 483-486. Veja-se, ainda, sobre as invenções de seleção, que postulam, sobretudo, o problema da satisfação do requisito da novidade e, por vezes, da atividade inventiva, CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents*, 9.^a ed., 2019, cit., § 5-023, pp. 198-200. Na França, a patenteabilidade das invenções de seleção remonta a 1968 (a partir da diferenciação entre estas invenções e as invenções de processos químicos de analogia), a uma decisão do Tribunal de Paris, de 28/02/1968, confirmada pela *Cour de Cassation*, in *Annales de la propriété industrielle et artistique*, 1968, cit por AZÉMA, Jacques/GALLOUX, Jean-Christoph, *Droit de la propriété industrielle*, 8.^a ed., Paris, Dalloz, 2017, p. 259.

Na Alemanha, cfr. MOUFANG, Rainer, in SCHULTE, Rainer, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, Kommentar, 8.^a ed., Carl Heymanns Verlag, 2014, § 1, anotação à margem n.ºs 267–270; MELULLIS, Karl, in GEORG BENKARD, *Europäisches Patentübereinkommen*, 3.^a ed., 2019, München, C. H. Beck, 2019, Art. 54, anotação à margem n.º 131 e ss., 256 e ss., Art. 52, anotação à margem n.º 195; KRAßER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.^a ed., 2016, § 17, b), anotação à margem n.º 68 ss.; sobretudo, nas invenções químicas (e farmacêuticas), cfr. HANSEN, Bernd, “Auswählerfindungen auf dem Gebiet der Chemie – Brauchen wir einen deutschen Sonderweg? Anmerkungen nicht nur zur Fluoran-Entscheidung”, in *GRUR Int.* (2008), p. 891 e ss. Aliás, na pág. 894 deste estudo, HANSEN exemplifica, da seguinte forma, uma invenção de seleção com um grupo de substâncias da fórmula I, às quais o efeito farmacêutico é atribuído



Fórmula, esta, tem a peculiaridade de exibir quatro átomos quirais, de modo que cada composto individual, dependendo da escolha dos substituintes, pode existir em pelo menos 10 e até 16 estereoisômeros. Entre os numerosos exemplos (mais de 100) que descrevem substâncias e misturas de substâncias, há também o composto simétrico difluorado com a seguinte fórmula:



Num dos muitos exemplos que atribuem efeito farmacêutico a compostos ou misturas de substâncias, existe essa informação sobre uma mistura de substâncias “X”. Com muita reflexão e dedução laboriosa ao longo de muitas páginas, pode-se deduzir por escrito que a mistura compreende quatro estereoisômeros a, b, c e d da fórmula Z e assume sua estrutura. A mistura pode ser representada esquematicamente da seguinte forma (...). Cfr., tb., EHLERS, Jochen/ DOMBROWSKI, Jan/KÖNIGE, Karsten, “Auswählerfindungen – das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich (Q209)”, in *GRUR Int.* (2009), p. 834 e ss.

que, caso ocorresse na Alemanha, haveria alguma dificuldade em assegurar a sua patenteabilidade nesse país.

Nas *patentes de produto (combinação) ligados a um específico fim terapêutico* em animais (*product for use patent; purpose bound product claim*), o objeto das reivindicações não é a substância (ou a combinação de substâncias), mas apenas o seu ou propósito / uso médico/veterinário.

9. CONCLUSÕES

Do atrás exposto é legítimo formular, sucintamente, as seguintes conclusões:

I. O âmbito (tecnológico) de proteção de um direito de patente estabelecido à luz do art. 69.º da CPE e do seu Protocolo Interpretativo — balizas por que deve mover-se o art. 98.º/1 do CPI português — é proporcional ao cerne das informações de natureza técnica em que se baseia a solução técnica reivindicada e descrita.

II. O (estranho) fenómeno da dependência entre direitos de patente traduz apenas o reflexo ou o atuar do âmbito (tecnológico) de proteção de uma patente, no sentido de a exploração de um invento posteriormente patenteado poder ser atingido, total ou parcialmente, por aquele âmbito protetor.

III. Para o efeito, faz-se necessário, em primeiro lugar, *interpretar teleologicamente as reivindicações*. As reivindicações não são o ponto de partida desta tarefa interpretativa, mas antes a base — pois, pelo menos desde o dealbar dos anos 80

Na Alemanha, a jurisprudência prodrómica relativa à patenteabilidade de invenções de seleção remonta à primeira década do século XX. Numa decisão *Reichsgericht*, de 24/06/1911 (in *Bl. f. PMZ*), as exigências feitas sobre a patenteabilidade da invenção de seleção são expostas de forma clara. Tratava-se, no caso, uma *mistura* de nitrato de amónio e alumínio (tal como a combinação de substâncias surpreendida nas patentes europeias no caso *sub iudice*) para a fabricação de explosivos. No estado da técnica era aparentemente conhecida uma proposta de utilização de metais terrosos facilmente oxidáveis em combinação com sais libertadores de oxigénio — grupos sob os quais se inserem os componentes da mistura de alumínio e nitrato de amónio. A respeito de tal seleção, o *Reichsgericht* afirmou o seguinte: "Se a atividade intencional de um inventor consegue escolher entre um grande número de meios, métodos e combinações possíveis aqueles que são melhores e mais certamente adequados para alcançar o sucesso desejado deve-lhe ser concedido o mérito em qualquer caso, se a seleção não puder ser feita sem superar certas dificuldades e o êxito contiver um avanço significativo sobre o que é conhecido e reconhecido até agora". A resposta foi afirmativa para que o caso fosse julgado. Este caso é analisado por BEIL, Walter, "Die Auswählerfindung", in *GRUR* (1971), p. 53 e ss. (p. 56).

do século passado, recusa-se a *ideia inventiva geral*, operador que era usado para delimitar o âmbito tecnológico de proteção de uma patente.

IV. Esta interpretação deve ser *objetiva*, pautando-se pela regra da *impressão do declaratório*, no caso o auditório científico tecnológico pertinente constituído pelos peritos na especialidade.

De todo o modo — ao arrimo de uma ideia de segurança, certeza jurídica e confiança de terceiros —, as declarações (limitativas ou renunciativas) feitas pelo requerente durante o procedimento de patenteabilidade e dirigidas aos examinadores das quais fique registo no processo e sejam acessíveis ao *público podem ser havidas como factos indiciários suscetíveis de influenciar os resultados interpretativos*.

Os ditames da *boa fé* (objetiva) impõem, não raro, a justa valoração e interpretação deste comportamento contraditório.

V. Na interpretação das reivindicações é muito importante o acervo informacional presente na *descrição*. Os resultados interpretativos também são determinados pela *descrição*, que não apenas quando aquelas são vagas, ambíguas, polissémicas ou imprecisas. Esse *círculo de proibição* é assim também determinado pelo conteúdo da descrição do fascículo da patente e pelo *contexto situacional tecnológico* divulgado pelo requerente da patente.

VI. Na perspectiva dos ensinamentos que dela retira o perito na especialidade, a *descrição pode servir para limitar o sentido literal das reivindicações*, especialmente, nos casos em que o estado da técnica e o conteúdo dessa mesma descrição o ensina ou lhe sugere que o resultado interpretativo literal das reivindicações não é exequível.

VII. O entendimento correto acerca de palavras ou expressões contidas nas reivindicações pode ser alargado ou restringido pelo conteúdo informativo presente na descrição — aliás, a suficiência descrita não é um mero requisito formal para lograr proteção por patente, mas um requisito substancial que pode determinar a validade substancial do direito concedido como, em ação de infração, serve para delimitar.

VIII. A situação de dependência entre patentes apenas deve ser, em princípio, afirmada nas eventualidades em que a invenção posterior atinge o *teor literal* das reivindicações formuladas no pedido de proteção da invenção anterior (invenção dominante) — aí incluindo todas as características técnicas contidas no fascículo da patente anterior e havidas como importantes pelo perito na especialidade, sem prejuízo de na invenção posterior constarem *características técnicas adicionais (dependência em razão da identidade)*.

IX. Poderá, ainda, ocorrer dependência entre direitos de patente se a invenção posteriormente protegida consistir numa *concretização, num aperfeiçoamento ou desenvolvimento da ideia inventiva anterior; posterior concreção ou individualização*, esta, previsível e reconhecível, enquanto tal, pelo perito na especialidade à luz dos conhecimentos que detinha (ou lhe era exigível deter) na data da prioridade conferida pela patente cuja violação seja alegada. Isto dito, não obstante se detetarem os elementos técnicos inventivos (adicionais ou inseridos a título de adjunções) ostentados pela invenção lograda em momento posterior (*dependência por equivalência*).

ABREVIATURAS

BGH	——— Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal alemão)
Bl. f. PMZ	——— Blatt für Patent, Muster und Zeichenwesen
CPE	——— Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias
CPI	——— Código da Propriedade Industrial
EIPR	——— European Intellectual Property Review
F.S.R.,	——— Fleet Street Reports
GRUR	——— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	——— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IDEA	——— IDEA, The Journal of Law and Technology
IEP	——— Instituto Europeu de Patentes
IIC	——— International Review of Intellectual Property and Competition Law
Mitt.	——— Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
RDI	——— Revista de Direito Intelectual
Reichsgericht	——— Tribunal Supremo do Reich (Alemanha)
R.P.C.	——— Report of Patent, Design and Trade Mark Cases
UKSC	——— United Kingdom Supreme Court