

pidcc

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO

JUNHO/2015

ISSN ELETRÔNICO 2316 - 8080

VOL Nº
09-02

www.pidcc.com.br

O DIREITO DE AUTOR COMO UM DIREITO AO ACESSO GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO CULTURAL POR MEIO DA PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS CRIADORES*

COPYRIGHT COMME UN DROIT A GARANTIR L'ACCES A LA PARTICIPATION CULTURELLE PAR LA
PROTECTION DES INTERETS DES CREATEURS

CHRISTOPHE GEIGER*

O Direito de autor, originalmente concebido como um direito para proteger o autor e prover incentivos para o benefício da sociedade, hoje em dia é percebido cada vez mais como um mecanismo em benefício de “grande corporações, impessoais e mal-amadas”. A dimensão social do direito de autor vem sendo progressivamente desconsiderada por políticos para o benefício de concepções estritas, individualistas e mesmo egoístas. No discurso recente de fortalecimento dos meios de proteção, o direito de autor é freqüentemente apresentado mais como um mecanismo de proteção do investimento do que um veículo de progresso cultural e social. Nesse contexto, o enriquecimento e o futuro da sociedade são representados na retórica dos grandes players econômicos como “um subproduto afortunado da intitulação privada”.

*Tradução de Leonardo Machado Pontes, doutorando pelo CEIPI (2015). Revisão do Professor Dr. Denis Barbosa.

*Professor Associado, Diretor Geral e Diretor do Departamento de Pesquisa do Centro para Estudos Internacionais da Propriedade Intelectual (CEIPI), Universidade de Estrasburgo, França. Pesquisador sênior afiliado ao Instituto Max Planck para Inovação e Competição, Munique. Esse artigo se baseia em pesquisas prévias publicadas pelo autor, considerando a função social da propriedade intelectual e, em particular, a relação entre os direitos fundamentais e o direito de autor: “The Social Function of Intellectual Property Rights, Or how Ethics can Influence the Shape and Use of IP law”, in: G.B. Dinwoodie (ed.), *Intellectual Property Law: Methods and Perspectives* (Cheltenham, UK/Northampton, MA, Edward Elgar, 2014), p. 153; “‘Constitutionalising’ Intellectual Property Law?, The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe”, 37(4) *IIC* 371 (2006); “Flexibilising Copyright – Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law”, 39(2) *IIC* 178 (2008); “Implementing Intellectual Property Provisions in Human Rights Instruments: Towards a New Social Contract for the Protection of Intangibles”, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-10, breve em: C. Geiger (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property* (Cheltenham, UK/ Northampton, MA, Edward Elgar, 2015). O autor é grato a Elena Izyumenko, doutoranda pelo CEIPI, por sua ótima assistência na pesquisa e suporte editorial.

Isso vem provocando importantes contra-reações: o direito de autor vem sendo percebido principalmente como um direito de proibir, de sancionar e punir; a infração ao direito de autor nas gerações mais novas evoluindo em atos de protesto, levando a uma séria crise de legitimidade. Mesmo em relação aos autores, o direito de autor é cada vez mais percebido como um impedimento ao processo criativo, como o sucesso dos chamados modelos de “conteúdo aberto” claramente demonstram.

Esses desenvolvimentos atestam urgentemente a necessidade de repensar o direito de autor para adaptar suas regras a sua característica inicial dual: 1) um direito para assegurar e organizar participações culturais e o acesso aos trabalhos criativos (aspecto do acesso); e 2) a garantia de que os criadores participem justamente dos frutos da exploração econômica de seus trabalhos (aspecto da proteção). Evitar a privatização da informação pelo direito de autor e assegurar que os bens culturais ainda estejam disponíveis para futuras inovações pode significar a necessidade de (re)conceber o direito de autor como um direito ao acesso e não como um direito de proibir, desse modo enfatizando a natureza inclusiva e não exclusiva da proteção do direito de autor.

Introdução

“It is never too late to give up our prejudices. No way of thinking or doing, however ancient, can be trusted without proof. What everybody echoes or in silence passes by as true today may turn out to be falsehood tomorrow, mere smoke of opinion, which some had trusted for a cloud that would sprinkle fertilizing rain on their fields. What old people say you cannot do, you try and find that you can. Old deeds for old people, and new deeds for new”.

(Henry David Thoreau, Walden; or, Life in the Woods, Boston, Ticknor and Fields, 1854, p. 11.)

O Direito de autor, originalmente concebido como um direito para proteger o autor e prover incentivos para o benefício da sociedade, hoje em dia é percebido cada vez mais como um mecanismo em benefício de “grandes corporações, impessoais e mal-amadas”.¹ Como demonstram os resultados de um grande estudo sobre a percepção dos europeus sobre a Propriedade Intelectual (PI), mais de 40% dos cidadãos da EU, quando questionados a respeito

¹J.C. Ginsburg, “How Copyright Got a Bad Name for Itself”, 26(1) *Columbia Journal of Law & the Arts* 61 (2002), at 61.

de quem mais se beneficiaria do sistema, responderam: as grandes corporações e artistas famosos,² mas não os criadores e a sociedade de uma maneira geral.

Assim, a dimensão social, inerente do direito de autor, vem sendo progressivamente desconsiderada por políticos para o benefício de concepções estritas, individualistas e mesmo egoístas. No discurso recente de fortalecimento dos meios de proteção, o direito de autor é frequentemente apresentado mais como um mecanismo de proteção ao investimento³ do que um veículo de progresso cultural e social. Nesse contexto, o enriquecimento e o futuro da sociedade são representados na retórica dos grandes players econômicos como “um subproduto afortunado da intuição privada”.⁴ Um bom exemplo desse discurso pode ser ilustrado nas publicidades de campanhas que foram lançadas alguns anos atrás pela indústria musical, mostrando jovens usuários da internet presos atrás das grades por terem compartilhado arquivos de música, utilizando a clássica analogia do “furto” de bens tangíveis, em que o download ilegal seria o mesmo que entrar em um shopping e furtar.⁵ Isso vem provocando importantes contra-reações: o direito de autor vem sendo percebido principalmente como um direito de proibir, de sancionar e punir; a infração ao direito de autor, predominantemente nas gerações mais novas, vem evoluindo em atos de protesto⁶ e levando a uma séria crise de legitimidade.⁷ Mesmo em relação

²OHIM Report, *European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour*, novembro de 2013, p. 66

³Ver, e.g., M. Vivant, “Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, À la recherche d’un nouveau paradigme”, in: *Université de tous les savoirs*, vol. 5: *Qu’est ce que les technologies?* (Paris: Odile Jacob, 2001), 201 et seq. Essa conclusão pode ser igualmente atingida no direito de patentes, onde a proteção da criatividade e inovação parece ter se tornado subordinada à proteção do investimento. Como B. Remiche, “Marchandisation et brevet”, in: M. Vivant (ed.), *Propriété intellectuelle et mondialisation* (Paris: Dalloz, 2004), 127 corretamente enfatiza, nós temos testemunhando nesses vários anos uma mudança no centro de interesses do direito, “do direito da pessoa do inventor para o direito da sociedade investidora.” Essa mudança de paradigma já pode ser considerada preocupante, na medida em que a perspectiva do investimento não contém nenhuma dimensão ética ou humana. Compensação pelo investimento não é sistematicamente sinônimo de progresso, e como relembra a Prof. Remiche, “acentuar o investimento – ou mesmo para tirar dele o menor e mais próximo elemento – significa incitar a pesquisa e o investimento somente onde eles são os mais lucrativos e custo-efetivos!” (p. 128). O interesse público não pode ser reduzido ao interesse econômico; a justificação social para a propriedade intelectual é maior e deveria levar em consideração certos valores fundamentais.

⁴C.J. Craig, “Locke, Labour and Limiting the Author’s Right: A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law”, 28 *Queen’s L.J.* 1 (2002), p. 14-15.

⁵Sobre essa retórica, ver geralmente: P.L. Loughlan, “‘You Wouldn’t Steal a Car...’ Intellectual Property and the Language of Theft”, *EIPR* 401 (2007).

⁶OHIM Report, *European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour*, *supra* nota 2, p. 55.

⁷Mais sobre essa crise, ver e.g.: N. Kroes, Vice-Presidente da Comissão Europeia responsável pela Agenda Digital (9 de Fevereiro de 2010 até 1º de novembro de 2014), “Nosso mercado comum está gritando pela reforma do direito de autor”, em discurso proferido na abertura do “Information Influx”, no 25º aniversário da Conferência Internacional do Institute for Information Law (IViR), Amsterdã, em 2 de Julho de 2014 (European Commission - SPEECH/14/528): “Todos os dias cidadãos [...] através da EU violam a lei somente para fazer alguma coisa lugar-comum. E quem pode culpá-los quando essas leis são tão mal-adaptadas [...] A tecnologia se movimenta mais rápido do que a lei, particularmente na UE. Hoje,

aos autores, o direito de autor vem sendo cada vez mais percebido como um impedimento ao processo criativo, como o sucesso dos chamados modelos de “conteúdo aberto” claramente demonstram.

Esses desenvolvimentos atestam urgentemente a necessidade de repensar o direito de autor para adaptar suas regras a sua característica inicial dual: 1) um direito para assegurar e organizar participações culturais e o acesso aos trabalhos criativos (aspecto do acesso); e 2) a garantia de que os criadores participem justamente dos frutos da exploração econômica de seus trabalhos (aspecto da proteção). Evitar a privatização da informação⁸ pelo direito de autor e assegurar que os bens culturais ainda estejam disponíveis para futuras inovações pode significar a necessidade de (re)conceber o direito de autor como um direito ao acesso⁹ e não como um direito de proibir, desse modo enfatizando a natureza inclusiva e não exclusiva da proteção do direito de autor.¹⁰

Antes de entrar nas consequências de tal entendimento para a formação e aplicação do direito de autor(II), será necessário analisar primeiro as relações subjacentes, geralmente negligenciadas, da natureza do direito de autor como um “direito ao acesso” (I).

I. Racionalidades para conceber o direito de autor como um “direito ao acesso”

A. A função social do direito de autor e o seu vínculo filosófico ao interesse geral

Mesmo que as demandas de acesso ao direito de autor tenham sido somente feitas em um período relativamente curto, a ideia não é completamente nova. Já no século XIII, o teólogo

a moldura do direito de autor é fragmentada, inflexível, e na maioria das vezes irrelevante. Ele deveria ser um estimulante à abertura, inovação e criatividade; não uma ferramenta para obstrução, limitação e controle.”

⁸Mais sobre essa tendência, ver: C. Geiger, “Flexibilising Copyright – Remedies to the Privatisation of Information by Copyright Law”, 39(2) *IIC* 178 (2008).

⁹O termo “direito ao acesso” no contexto desse artigo precisa ser claramente diferenciado de seu passado, de um entendimento diametralmente oposto. Com efeito, o termo “direito ao acesso” vem sendo usado em trabalhos acadêmicos prévios para descrever o direito de controle, e mesmo o direito de proibir o acesso aos trabalhos protegidos pelo direito de autor que resultem de medidas de proteção técnicas (*technical protection measures - TPM*) e a sua proteção legal. Ver e.g.: J.C. Ginsburg, “From Having Copies to Experiencing Works: The Development of an Access Right in U.S. Copyright Law”, 50 *Journal of the Copyright Society of the USA* 113 (2003); T. Hoeren, “Access Right as a Postmodern Symbol of Copyright Deconstruction?”, in: J.C. Ginsburg and J.B. Besek (eds.), *Adjuncts and Alternatives to Copyright, Actes du Congrès de l’ALAI 2001* (New-York, Kernochan Center for Law Media and the Arts, 2002), p. 360; T. Heide, “Copyright in the E.U. and the United States: What ‘Access Right’?”, *EIPR* 476 (2001); S. Olswang, “Access right: An Evolutionary Path for Copyright in the Digital Era?”, *EIPR* 215 (1995).

¹⁰Considerando a ideia de inclusividade na PI, ver também: G. van Overwalle, “Smart Innovation and Inclusive Patents for Sustainable Food and Health Care: Redefining the Europe 2020 objectives”, in: C. Geiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives* (EIPIN Series, Vol. 1, Cheltenham, UK / Northampton, MA, Edward Elgar, 2013); S. Dusollier, “Du gratuit au non-exclusif: Les nouvelles teintes de la propriété intellectuelle”, in: *Vers une rénovation de la propriété intellectuelle?*, 30e anniversaire de l’IRPI (Paris, Litec, 2014), p. 29.

e filósofo Tomás de Aquino expressava a ideia de que o direito positivo (*jus positivum*) poderia somente ser considerado como justo e legítimo na medida em que visasse ao bem estar geral; em outras palavras, se esse direito cumprisse com a sua “função social”. Essa ideia foi reiterada por muitos outros filósofos do direito.¹¹ Ela foi primeiramente confinada ao contexto do direito privado em geral (1) e depois estendida mais especificamente para a esfera da propriedade intelectual (2).

1. A função social do direito

Balanceamento é o conceito chave que subjaz à função social. O direito é uma questão de balanceamento. Não pode existir um direito absoluto que possa ser exercido de uma maneira completamente auto refletida sem consideração para com as consequências que esse exercício envolve. Como foi colocado perspicazmente por Du Pasquier, “o papel da lei é assegurar a coexistência pacífica do agrupamento humano ou, como geralmente dito, para harmonizar a atividade dos membros de uma sociedade. Em uma palavra, é a base da ordem social, que somente poderia ser atingida por um balanceamento entre interesses opostos.”¹²

Na França, essa ideia foi desenvolvida em 1930 por Louis Josserand. No que concerne ao direito de propriedade, ele escreveu que “não há necessidade de investigar mais profundamente para notar que esse direito que se clama como ilimitado envolve, acima de todos os ramos do direito estatal, uma multiplicidade de obstáculos, barreiras e fronteiras que constroem seu movimento e opõe-se a sua expansão”. Ele também arrematou: “isso é infelizmente, pois se esse direito tirânico fosse deixado a si mesmo, a sua natureza específica, ele iria acabar por invadir a tudo e a se autodestruir”.¹³ No campo do direito contratual, esse conceito vem sendo recentemente desenvolvido por acadêmicos do direito. Denis Mazeaud, por

¹¹Para mais, ver: C. Geiger, “The Social Function of Intellectual Property Rights, Or how Ethics can Influence the Shape and Use of IP law”, in: G.B. Dinwoodie (ed.), *Intellectual Property Law: Methods and Perspectives* (Cheltenham, UK/Northampton, MA, Edward Elgar, 2014), p. 153.

¹²C. Du Pasquier, *Introduction à la théorie générale et à la philosophie du Droit* (4th ed., Neuchâtel/Paris, Delachaux et Nestlé, 1967), p. 19. Ver também J.H. Drake, prefácio editorial de R. von Ihering, *Der Zweck im Recht* [“O Direito como meios a um fim”, traduzido no Brasil como “A Finalidade do Direito”] (Boston, Boston Book Company, 1913), p. 188: “A lei não é a maior coisa no mundo, não é um fim em si mesmo; mas somente os meios para um fim; o propósito e o ser da existência da sociedade”.

¹³L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité* (2nd ed., Paris, Dalloz, 1939, re-editado em 2006), p. 16.

exemplo, advoga “o reconhecimento definitivo do ‘princípio da lealdade, solidariedade e fraternidade’ como o principal princípio e guia do direito contratual contemporâneo”.¹⁴

Na Alemanha, a teoria da função social do direito privado (*Sozialbindung des Privatrechts*)¹⁵ se tornou aparente no final do século XIX, tornando-se subsequentemente um princípio fundamental do direito privado alemão.¹⁶ Essa teoria insiste que os direitos privados são socialmente constrictos. Isso sublinha a natureza social do sistema social e a função do direito privado, que é regular a relação entre indivíduos em uma sociedade. A função do sistema legal é então encontrar um compromisso entre os interesses dos indivíduos e os interesses da comunidade. Ela deve, por um lado, garantir a concessão de direitos subjetivos aos indivíduos e, por outro lado, garantir que esses direitos sejam compatíveis com os direitos do restante da comunidade. Os direitos dos indivíduos não são vistos como absolutos, mas direitos limitados em termos sociais. Além disso, essa teoria é aplicada por meio de uma prática judicial extremamente rica desenvolvida na base do artigo 242 do Código Civil alemão, no que diz respeito à boa-fé – uma cláusula geral, que na mão dos juízes alemães, tornou-se verdadeiramente um instrumento de balanceamento.¹⁷

2. A função social do direito de autor e o interesse geral

A ideia de que o direito de autor deve servir a uma função social tem sua origem no Iluminismo.¹⁸ Ela supõe que a propriedade intelectual é um produto ou tipo de “contrato social” entre o autor e a sociedade.¹⁹ De acordo com esse conceito, o direito de autor é justificado porque encoraja a criatividade. A sociedade tem necessidade de produções intelectuais para assegurar o desenvolvimento do progresso cultural, econômico, tecnológico e social, de maneira que concede ao autor uma recompensa na forma de um direito de propriedade intelectual, que o permite explorá-lo e tirar benefícios. Em troca, o autor, ao tornar acessível ao público sua criação, enriquece a comunidade. A lei é assim “condicionada” a atingir certos objetivos e seu

¹⁴D. Mazeaud, “Loyauté, solidarité, fraternité: la nouvelle devise contractuelle?”, in: *L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré* (Paris, Dalloz/PUF/Éditions du Jurisclasseur, 1999), p. 603.

¹⁵Literalmente traduzido, “os limites sociais do direito privado”.

¹⁶O. Von Gierke, *Die soziale Aufgabe des Privatrechts* (Berlin, 1889; republicado por Klosterman, Frankfurt em 1943); J. Kohler, *Das Autorrecht, eine zivilrechtliche Abhandlung* (Verlag von G. Fischer, Jena, 1880), p. 41. Sobre essa teoria, ver mais recentemente T. Repgen, *Die soziale Aufgabe des Privatrechts: eine Grundfrage in Wissenschaft und Kodifikation am Ende des 19. Jahrhundert* (Tübingen, Mohr Siebeck, 2001).

¹⁷W.F. Ebke and B.M. Steinhauer, “The Doctrine of Good Faith in German Contract Law”, in: J. Beatson and D. Friedman (eds.), *Good Faith and Fault in Contract Law* (Oxford/ New York, Clarendon Press/Oxford University Press, 1997), p. 171.

¹⁸Ver, pro exemplo: A. Strowel, *Droit d’auteur et copyright, Divergences et Convergences* (Paris/ Brussels, Bruylant/ LGDJ, 1993), p. 86 et seq.; C. Geiger, *Droit d’auteur et droit du public à l’information* (Litec, Paris, 2004), p. 27 et seq.; “Copyright and Free Access to Information, For a Fair Balance of Interests in a Globalised World”, *EIPR* 366 (2006).

¹⁹Para mais detalhes, ver: C. Geiger, *Droit d’auteur et droit du public à l’information*, id., p. 27 et seq.

uso pode ser (ao contrário, *deve ser*) medido à luz dos resultados obtidos. Esse foco particular nos interesses da sociedade levou logo com que vários acadêmicos alemães expandissem a teoria da função social aos direitos de propriedade intelectual.²⁰ Julius Kopsh, já em 1920, invocava a ideia de uma função social “alongada” em relação à propriedade Intelectual.²¹

Um aspecto chave que deriva da função social é que os objetivos e as condições do direito de autor têm que ser sempre examinados à luz do interesse da sociedade e do interesse geral. Todavia, o que é exatamente o *interesse geral*? Na maior parte do tempo essa noção é intimamente relacionada às doutrinas utilitárias, mas, filosoficamente, existem várias versões diferentes do Utilitarismo.²² Mireille Buydens identifica três diferentes conceitos filosóficos.²³ Em um entendimento inicial, o interesse geral seria o interesse da Nação/Estado (Aristóteles, Hegel, Fichte)²⁴: qualquer coisa que o Estado defina como o interesse comum deve ser refletido na lei. Em uma segunda interpretação, a noção é entendida em seu sentido completamente oposto: o interesse geral é definido de acordo com os interesses particulares do indivíduo (Bentham, Adam Smith, John Stuart Mill).²⁵ O interesse geral seria aquele que maximiza os benefícios da maioria dos indivíduos. A terceira noção é inspirada no Cristianismo. O *interesse geral* é definido com o “bem da humanidade” (Tomás de Aquino, Hume);²⁶ a referência sendo o ser humano. O papel da sociedade é definido como uma moldura para o desenvolvimento humano e a felicidade, de acordo com valores humanos universais, incluindo os benefícios materiais, como coesão social, solidariedade, educação, saúde, cultura, desenvolvimento sustentável, etc. Esse interesse geral deve se originar do “humano” e deve ser aplicado pelos legisladores. A vinculação aos direitos fundamentais é aqui facilmente realizada e, portanto, não é surpreendente encontrar os direitos fundamentais e as obrigações do direito constitucional entre a segunda categoria de racionalidades para o direito de autor como um “direito ao acesso”.

B. O Direito de autor pelas lentes dos direitos fundamentais internacionais e a lei doméstica constitucional

²⁰J. Kohler, *Das Autorrecht, eine zivilrechtliche Abhandlung*, supra nota 16, p. 40; E. Riezler, *Deutsches Urheber- und Erfinderrecht* (Munich/ Berlin, Schweitzer, 1909), p. 430.

²¹J. Kopsch, “Zur Frage der gesetzlichen Lizenz”, (1) *ArchFunkR* 201 (1928).

²²Para uma análise fascinante no contexto da propriedade intelectual, ver M. Buydens, *La propriété intellectuelle, Evolution historique et philosophique* (Bruxelles, Bruylant, 2012), p. 351.

²³M. Buydens, “L’intérêt général, une notion protéiforme”, in: M. Buydens and S. Dusollier (eds.), *L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle* (Brussels, Bruylant, 2008), p. 1.

²⁴*Id.*, p. 8 et seq.

²⁵*Id.*, p. 22 et seq.

²⁶*Id.*, p. 37 et seq.

As racionalidades do direito que subjazem à proteção da PI podem ser vistas em inúmeros tratados internacionais e regionais de direitos fundamentais e em constituições nacionais no mundo. Isso é feito, primeiramente, pela incorporação de certos²⁷ aspectos do direito de autor no direito universalmente reconhecido à cultura e à ciência²⁸(1). Em segundo lugar, o aspecto do acesso ao direito de autor pode ser traçado, igualmente, em fundações “expressivas” da PI e internacionalmente vinculadas, de acordo com as quais o direito de autor pode ser visto como uma exceção ao direito genérico de se expressar livremente, receber e transmitir informações²⁹ (2). Finalmente, a inclusão do direito de autor como propriedade no nível constitucional³⁰ de uma maneira geral garante que a função social da propriedade seja estendida à propriedade intelectual(3).

1. O Direito de autor como um direito que garante o acesso à cultura e à ciência

O melhor exemplo de uma estrutura de salvaguarda ao acesso e à proteção ao direito de autor é oferecido pelo artigo 27º da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH).³¹ De acordo com esse parágrafo, todo mundo tem o direito de “tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam,” ao mesmo tempo em que, de acordo com o segundo parágrafo da mesma provisão, todo mundo tem direito à proteção dos interesses morais e materiais resultantes da produção literária, científica e artística de sua autoria.³² Embora seja verdade que a DUDH não tenha um efeito diretamente vinculante, o mesmo não pode ser dito do artigo 15(1) do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC),³³ adotando

²⁷Considerando a distinção que existe entre o *standard* dos direitos de PI e os direitos fundamentais que são concedidos aos criadores, de acordo com o direito à cultura e à ciência, ver: UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 17: The Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from any Scientific, Literary or Artistic Production of Which He or She is the Author* (Art. 15, Para. 1 (c) of the Covenant), 12 de janeiro de 2006, E/C.12/GC/17.

²⁸Ver, no nível internacional, o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos do Homem – DUDH (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) e o artigo 15 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR).

²⁹Ver o artigo 19 da DUDH e o artigo 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – PIDCP (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR).

³⁰No nível internacional, ver o artigo 17 da DUDH. Note, todavia, que nem o PIDESC, tampouco o PIDCP, dá corpo a uma garantia similar de propriedade no catálogo dos direitos fundamentais.

³¹Assembleia Geral das Nações Unidas, *Declaração Universal dos Direitos do Homem*, 10 de dezembro de 1948, Resolução 217 A, UN Doc. A/810.

³²Analisando o artigo 27º da DUDH, ver: E. Stamatopoulou, *Cultural Rights in International Law: Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Beyond* (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2007), p. 110.

³³Assembleia Geral das Nações Unidas, *Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais*, 16 de dezembro de 1966, 993 UNTS 3.

as palavras da DUDH quase que literalmente.³⁴ No nível regional, o direito de autor é similarmente concebido como permitindo o acesso à ciência e à cultura, tendo em vista o artigo 14 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos(PACADH)³⁵ e o artigo 13 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem³⁶ – essa última, na realidade, precursora da DUDH.³⁷

As fundações clássicas da PI são colocadas em uma balança estável por meio desses instrumentos internacionais de direitos fundamentais: de um lado, o reconhecimento do direito natural por meio de um direito de exploração econômica e um “*droit moral*” ao criador; por outro lado, a fundação utilitária, uma vez que esse reconhecimento tem como finalidade a promoção da variedade intelectual e a disseminação da cultura e da ciência.³⁸ Além disso, tanto a DUDH e o PIDESC enfatizam a ligação ao “autor”, nomeadamente o criador, fazendo referência também às palavras “ele” e “todo mundo”, dessa forma excluindo a proteção às pessoas jurídicas do nível dos direitos humanos.³⁹

No que diz respeito ao nível constitucional doméstico, um número impressionante de instrumentos primários se espelham na DUDH e no PIDESC para salvaguardar o direito dos criadores tendo em vista o escopo dos direitos à cultura e à ciência.⁴⁰ A maioria dessas cláusulas

³⁴Para uma maior discussão, ver: C. Sganga, “Right to Culture and Copyright: Participation and Access”, em breve em: C. Geiger (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property* (Cheltenham, UK/ Northampton, MA, Edward Elgar, 2015); L. Shaver e C. Sganga, “The Right to Take Part in Cultural Life: on Copyright and Human Rights”, 27 *Wisconsin International Law Journal* 637 (Winter 2010); L. Shaver, “The Right to Science and Culture”, (1) *Wisconsin Law Review* 121 (2010).

³⁵Organização dos Estados Americanos, *Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de San Salvador”*, 17 de novembro de 1988, OASTSNo. 69.

³⁶Comissão Inter-Americana sobre Direitos Humanos, *Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem*, 2 de maio de 1948, OAS Res. XXX, adotada pela Nona Conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948, reimpressa em *Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System*, OAS/Ser.L/V/I.4 Rev. 9 (2003).

³⁷Desde que as provisões da DUDH foram discutidas, o PIDESC, o PACADH e a Declaração Americana correspondem proximamente uma a outra. Esse artigo aborda somente as provisões da DUDH e do PIDESC como instrumentos de cobertura internacional.

³⁸Para uma maior discussão sobre essas fundações clássicas da PI, ver: C. Geiger, “‘Constitutionalising’ Intellectual Property Law?, The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe”, 37(4) *IIC* 371 (2006), p. 377 *et seq.*

³⁹Ver CESCR, *General Comment No. 17*, *supra* nota 27, para. 7.

⁴⁰Para exemplos de tais provisões constitucionais, ver: artigo 54(3) da Constituição da Bulgária de 1991; artigo 69 da Constituição da Croácia de 1990; artigo 34(1) da Carta Fundamental dos Direitos Checos de 1993; artigo 113 da Constituição da República da Letônia de 1992; artigo 42 da Constituição da Lituânia de 1992; artigo 43(1) da Constituição eslovaca de 1992; artigo 42 da Constituição da República Portuguesa de 1976; Artigo 36 da Constituição da Armênia de 1995; artigo 44(1) da Constituição da Federação Russa de 1993; artigo 73(2) da Constituição da Sérvia de 2006; artigo 58 da Constituição albanesa de 1998; artigo 64 da Constituição da Turquia de 1982; artigo 2(8) da Constituição do Peru de 1993; artigo 98 da Constituição da Venezuela de 1999; artigo I, seção 8ª, Cláusula 8ª da Constituição dos Estados Unidos da América de 1787; artigos 125 e 127 da Constituição da Nicarágua 1986; artigo 29 da Constituição do Congo de 2002; artigo 46 da Constituição da República Democrática do Congo de

são caracterizadas por palavras de balanceamento, referindo-se diretamente à dimensão do interesse público no direito de autor. Para dar apenas alguns exemplos: o artigo 46 da Constituição da Lituânia de 1992 assegura que o Estado deve “*suportar a cultura e a ciência*” enquanto “defendendo e protegendo os interesses materiais e espirituais do autor que são relacionados aos trabalhos científicos, técnicos, culturais e artísticos.”⁴¹ Formulações similares são adotadas por outras Constituições no mundo inteiro, incluindo o artigo 73 da Constituição da Sérvia de 2006, artigo 98 da Constituição da Venezuela de 1998, artigo 46 da Constituição da República Democrática do Congo de 2006 e o artigo 40 da Constituição do Tajiquistão de 1994. Todavia, talvez a provisão constitucional mais famosa, explicitamente referindo-se ao interesse geral como um objetivo legislativo para o direito de autor, seja o artigo 1º, seção 8ª, cláusula 8ª da Constituição dos Estados Unidos de 1787⁴²: “o Congresso deverá ter o poder [...] *para promover o progresso da ciência e das artes úteis*, ao assegurar aos autores e aos inventores, por um tempo limitado, os direitos exclusivos em seus respectivos escritos e descobertas”.⁴³

As considerações do interesse público que subjazem à concessão da proteção são salientes: os direitos exclusivos são conferidos contanto e na medida em que eles facilitem o progresso cultural. Os interesses da sociedade não são somente a razão para a concessão da proteção como também a razão para limitá-la. Essa premissa foi mais adiante interpretada e complementada pela prática judicial estabelecida pela Suprema Corte Norte-Americana. Por exemplo, uma decisão que data de 1932 estabeleceu que o “único interesse dos Estados Unidos e o objetivo primário na concessão de um monopólio subjazem nos benefícios derivados do trabalho dos autores pelo público”.⁴⁴ Ademais, a Cláusula do Progresso expressamente se refere

2006; artigo 94 da Constituição de Moçambique de 2004; artigo 26 da Constituição de Madagascar de 1992; artigo 47 da Constituição do Afeganistão de 2004; artigo 49 da Constituição do Quirguistão de 2010; artigo 16 da Constituição da Mongólia de 1992; artigo 22 da Constituição da República da Coreia de 1948; artigo 40 da Constituição do Tajiquistão de 1994; artigo 60 da Constituição do Vietnã de 1992; parte 9ª, seção 86ª da Constituição da Tailândia de 2007. Para uma discussão mais aprofundada, ver: C. Geiger, “Implementing Intellectual Property Provisions in Human Rights Instruments: Towards a New Social Contract for the Protection of Intangibles”, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-10, breve in: C. Geiger (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, *supra* nota 34.

⁴¹Destaques em itálico. Para uma excelente análise da Constituição da Lituânia e a interpretação do artigo 42, ver: V. Mizaras, “Issues of Intellectual Property Law in the Jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania”, 19(3) *Jurisprudence* (2012).

⁴²A chamada “cláusula do progresso”.

⁴³Ênfase em itálico.

⁴⁴*Fox Film Corp. v. Doyal*, 286 U.S. 123, 127 (1932). Muitos casos reiteraram o interesse público e o bem público. Ver, por exemplo, *Fogerty v. Fantasy, Inc.*, 510 U.S. 517, 526 (1994): “Nós temos amiúde reconhecido que os privilégios do monopólio que o Congresso autorizou, enquanto intencionados a motivar à criatividade dos autores e inventores pela provisão de uma recompensa especial, são limitados em sua natureza e *devem ultimamente servir ao bem público*” (referindo-se “a balizada decisão em *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 429 (1984), ênfase em itálico). Ver também *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 558 (1985): “A filosofia econômica por trás da cláusula autorizando o Congresso a conceder patentes e direitos de autor é a

aos “autores” como beneficiários da proteção do direito de autor, assim reforçando, no nível constitucional, o papel primário do criador.

2. O direito de autor como uma exceção à liberdade de expressão

A percepção constitucional do direito de autor como parte integral do direito à liberdade de expressão e à informação está na sua capacidade direta de permitir o acesso à cultura.

Desde a sua concepção, o direito de autor manteve relações próximas com a liberdade de expressão e seu corolário: o direito do público de receber e comunicar informações.⁴⁵ Com efeito, o acesso à informação e ao direito de autor converge completamente em relação aos princípios e racionalidades envolvidas.⁴⁶

Uma boa ilustração dessa convergência é o artigo 20 da Constituição espanhola de 1978, em que a proteção da PI é colocada ao lado do direito à liberdade de expressão e à informação (parágrafo 1(b)).⁴⁷ Como explica sucintamente F. Bondia em seu comentário, “a liberdade de expressão pertence à propriedade intelectual, já que a sua falta mata a criatividade artística, pesquisa científica, bem como a busca filosófica pela verdade. Além disso, a propriedade intelectual é o leito do rio ou o canal pelo qual a liberdade de expressão passa, e é perfeitamente compreensível em nossa Constituição quando ela reagrupa ambos os direitos no mesmo artigo legal...”⁴⁸ Com efeito, alguém pode inferir que o objetivo do artigo 20 da Constituição espanhola é, ao menos em parte, garantir a liberdade de expressão e o direito do público à informação – uma lógica que poderia ser traçada ainda mais no artigo 15(e) da Constituição da Libéria de 1984, quando ela se refere “ao aspecto comercial da expressão [...] na infração do direito de autor”, e o artigo 13 da Constituição Centro Africana de 2004,

convicção de que o encorajamento do esforço de um indivíduo pelo ganho pessoal é a melhor forma de avançar o *interesse do bem-estar social* pelo talento dos autores e inventores na “ciência e artes úteis” (citando *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 219 (1954), ênfase em itálico); *N.Y. Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483, 524 (2001), n.20 (J. Stevens, dissentindo): “A lei do direito de autor não é uma apólice de seguro para os autores, *mas um balanceamento cuidadosamente atingido entre a necessidade de criar incentivos para os autores e os interesses da sociedade na grande acessibilidade às ideias*” (ênfase em itálico).

⁴⁵Ver: C. Geiger, *Droit d’auteur et droit du public à l’information*, *supra* nota 18, at 27 *et seq.*

⁴⁶Em relação à natureza dual do direito à liberdade de expressão, ver o documento recentemente publicado pelo Freedom of Expression on the Internet Initiative of the Center for Studies on Freedom of Expression and Access to Information, *Freedom of Expression versus freedom of expression: copyright protection invokes internal tension* (Universidade de Palermo, 2013).

⁴⁷Para uma maior discussão, ver: J.M. Otero, “La protección constitucional del derecho de autor: Análisis del artículo 20.1 b/ de la Constitución española de 1978”, Part 2 *La Ley* 370 (1986).

⁴⁸F. Bondia, *Propiedad intelectual: su significado en la Sociedad de la Información* (Trivium, Madrid, 1988), pp. 94 e 105, citado por J. Rodriguez, “A Historical Approach to the Current Copyright Law in Spain”, 28(7) *EIPR* 389 (2006), p. 393.

incorporando a proteção “da liberdade de criação intelectual, artística e cultural” no direito maior à liberdade de expressão e informação.

Além das Constituições domésticas, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) codifica o princípio da liberdade de expressão e comunicação no artigo 10(1)⁴⁹ enquanto que o artigo 10(2) estipula restrições para a proteção dos direitos de outros, o que inclui o direito dos criadores.⁵⁰

O reconhecimento do direito dos criadores como uma exceção à regra geral da proteção à liberdade de expressão foi evidenciado pelos recentes casos da Corte Europeia dos Direitos do Homem (CtEDH), o corpo encarregado de interpretar a CEDH.⁵¹ Em particular, duas importantes decisões da Corte adotadas em 2013, *Ashby Donald*⁵² e o “*O Pirate Bay*,”⁵³ claramente demonstraram uma grande mudança de perspectiva do direito de autor, tradicionalmente considerado imune a uma revisão externa operada pela liberdade de expressão. Nos dois casos, a CtEDH julgou que o uso de um trabalho protegido pelo direito de autor poderia ser considerado como uma exercício à liberdade de expressão, mesmo que o uso fosse ilegal e motivado pelo lucro. Desse modo, ao verificar se uma dada situação de interferência pode ser justificada em relação a outros direitos em conflito, a CtEDH avançou a ideia de que a liberdade de expressão tem que ser considerada como o ponto de início e que nenhuma resposta pré-determinada pode ser dada pelo direito de autor.⁵⁴ Isso se alinha com o princípio da liberdade de “expressão-conforme”, que postula que o direito exclusivo constitui uma exceção ao princípio maior da liberdade de uso.⁵⁵

⁴⁹ Na UE, proteções análogas às garantias da liberdade de expressão são resguardadas pelo artigo 11 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, sendo seu escopo e significado os mesmos do artigo 10 da CEDH (vernota de Praesidium, *Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Text of the Explanations Relating to the Complete Text of the Charter as set out in CHARTE 4487/00 CONVENT 50 (Bruxelas, 2000), p. 13-14.

⁵⁰ Os casos em que o direito de autor foi considerado como satisfazendo a categoria do “direito de outros” no sentido do artigo 10(2) da CEDH, incluem: Corte Europeia dos Direitos do Homem (CtEDH), *Neij e Sunde Kolmisoppi v. Suécia* (dec.), no. 40397/12, 19 de Fevereiro de 2013, não-reportado; CtEDH, *Ashby Donald e outros v. França*, no. 36769/08, 10 de Janeiro de 2013, não-reportado; ECommHR, *Société Nationale de Programmes FRANCE 2 v. França* (dec.), no. 30262/96, 15 de Janeiro 1997, não-reportado; ECommHR, *N.V. Televizier v. Países Baixos*, no. 2690/65, 3 de Outubro de 1968, não-reportado.

⁵¹ Ver: C. Geiger and E. Izyumenko, “Copyright on the Human Rights’ Trial: Redefining the Boundaries of Exclusivity Through Freedom of Expression”, 45(3) *IIC* 316 (2014).

⁵² CtEDH, *Ashby Donald e outros v. França*, *supra* nota 50; 45(3) *IIC* 354 (2014); 4(1) *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 95 (2014), comentários de P. Torremans.

⁵³ CtEDH, *Neij e Sunde Kolmisoppi v. Suécia* (dec.), *supra* nota 50; 44(6) *IIC* 724 (2013). Para um comentário, ver: J. Jones, “Internet Pirates Walk the Plank with Article 10 Kept at Bay: Neij and Sunde Kolmisoppi v Sweden”, 35(11) *EIPR* 695 (2013).

⁵⁴ Para um comentário conjunto de *Ashby Donald* e “*O Pirate Bay*”, ver: C. Geiger and E. Izyumenko, “Copyright on the Human Rights’ Trial”, *supra* nota 51. Ver também D. Voorhoof, “Freedom of Expression and the Right to Information: Implications for Copyright”, em breve in: C. Geiger (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, *supra* nota 34.

⁵⁵ C. Geiger, “Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?”, 35(3) *IIC* 268 (2004), p. 272, estatuinto que os “direitos de propriedade intelectual constituem ilhas de exclusividade em um oceano de liberdade”. Mais sobre as importantes implicações do direito à liberdade de expressão para o direito de autor, ver: D. Voorhoof, “Freedom of Expression and the Right to

3. O direito de autor como um direito de propriedade – a extensão da função social

Existe, para além do artigo 10, outra provisão na CEDH que pode auxiliar na compreensão do vínculo entre a proteção ao direito de autor e às justificações de interesse público. O artigo 1º do primeiro protocolo à CEDH (garantindo a proteção à propriedade) se estende, de fato, na ausência de uma cláusula específica de PI na própria Convenção, à proteção dos direitos de propriedade intelectual.⁵⁶

A inclusão da proteção da propriedade intelectual no patamar constitucional é importante, uma vez que estende à propriedade intelectual a função social da propriedade. Com efeito, o direito de propriedade protegido pela Convenção é inerentemente limitado por sua função social.⁵⁷ O parágrafo primeiro do artigo 1º do Primeiro Protocolo adicional à CEDH prevê a possibilidade de restrições ao direito de propriedade “no interesse público”, enquanto que o parágrafo segundo da mesma provisão permite aos Estados “... pôr em vigor as leis que julguem necessárias para a regulamentação do uso dos bens, *de acordo com o interesse geral...*”⁵⁸

Information”, *id.*; C. Geiger and E. Izyumenko, “Copyright on the Human Rights’ Trial”, *supra* nota 51. Em relação ao direito de marcas, ver M. Senftleben, “Free Signs and Free Use: How to Offer Room for Freedom of Expression within the Trademark System”, e para nomes de domínio, ver J.D. Lipton, “Free Speech and Other Human Rights in ICANN’s New Generic Top Level Domain Process: Debating Top-down versus Bottom-up Protections”, ambos em *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, *supra* nota 34.

⁵⁶ A jurisprudência da CtEDH, considerando diferentes direitos de propriedade intelectual, ligou-os à provisão relativa ao direito de propriedade na Convenção. Ver, em relação ao direito de autor: CtEDH, *Neij e Sunde Kolmisoppi v. Suécia* (dec.), *supra* nota 50; CtEDH, *Ashby Donald e outros v. França*, *supra* nota 50; CtEDH, *Balan v. Moldávia*, no. 19247/03, 29 de janeiro de 2008, não-reportado; CtEDH, *Melnichuk v. Ucrânia* (dec.), no. 28743/03, 5 de julho de 2005, Reports of Judgments and Decisions 2005-IX; CtEDH, *Dima v. Romênia* (dec.), no. 58472/00, 26 de maio de 2005, não-reportado; ECommHR, *Aral, Tekin e Aral v. Turquia* (dec.), no. 24563/94, 14 de janeiro de 1998, não-reportado; ECommHR, *A.D. v. Países-Baixos* (dec.), no. 21962/93, 11 de janeiro de 1994, não-reportado. No campo do direito das marcas: CtEDH, *Paeffgen GmbH v. Alemanha* (dec.), nos. 25379/04, 21688/05, 21722/05 e 21770/05, 18 de setembro de 2007, não-reportado; CtEDH, *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* [GC], no. 73049/01, 11 de janeiro de 2007, Reports of Judgments and Decisions 2007-I. No campo das patentes: ECommHR, *Lenzing AG v. Reino Unido* (dec.), no. 38817/97, 9 de setembro de 1998, não-reportado; ECommHR, *Smith Kline & French Lab. Ltd. v. Países-Baixos* (dec.), no. 12633/87, 4 de outubro de 1990, Decisions and Reports 66, p. 70. Para uma análise detalhada da jurisprudência da Corte em propriedade intelectual, ver: L.R. Helfer, “The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights”, 49 *Harvard International Law Journal* 1 (2008); D.S. Welkowitz, “Privatizing Human Rights? Creating Intellectual Property Rights from Human Rights Principles”, 46 *Akron Law Review* 675 (2013).

⁵⁷ Para mais detalhes, ver: C. Geiger, “The Social Function of Intellectual Property Rights”, *supra* nota 11.

⁵⁸ Ênfase em itálico.

Contrariamente a CEDH, outro instrumento principal dos direitos fundamentais, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Carta da UE), dispõe explicitamente que a propriedade intelectual faz parte do catálogo dos direitos fundamentais. Em particular, enquanto o artigo 17 estipula o direito de propriedade em seu primeiro parágrafo, o segundo parágrafo dispõe de uma maneira um tanto lacônica que “é protegida a propriedade intelectual”⁵⁹. Mesmo que a questão não seja isenta de considerável controvérsia, a cláusula precisa ser analisada tendo em vista a disposição em que ela foi incorporada. O artigo 17(1) da Carta da UE, em relação à garantia geral do direito de propriedade, salvaguarda seus limites sociais, reiterando que “a utilização dos bens pode ser regulamentada por lei *na medida do necessário ao interesse geral*.”⁶⁰

A natureza limitada do direito de propriedade foi claramente visada pelas pessoas responsáveis por redigir os termos da CEDH e da Carta. Como os *travaux préparatoires* do Primeiro Protocolo adicional à CEDH demonstram, o novo paradigma da propriedade introduzido foi visto de uma natureza “relativa”, ao contrário de um direito de natureza absoluta, no sentido compreendido pelo direito romano.⁶¹ Uma lógica similar, claramente excluindo uma concepção “absolutista” da PI e acompanhando os documentos preparatórios da Carta da UE, pode ser observada na cuidadosa especificação feita pelos legisladores de que “as garantias estipuladas no parágrafo primeiro [do artigo 17] deverão se aplicar como apropriadas à propriedade intelectual” e que “o sentido e o alcance do artigo 17 são os mesmos que aqueles garantidos pelo artigo 1º do Primeiro Protocolo à CEDH.”⁶² O artigo 17(2) da Carta pode ser considerado como uma mera clarificação do artigo 17(1), o que impossibilitaria expandir a proteção da PI nessas bases.

Essa compreensão “restritiva” vem claramente acompanhando a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).⁶³ De acordo com este, “importa referir que não

⁵⁹ Para mais informações, ver: C. Geiger, “Intellectual Property Shall be Protected!? Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: a Mysterious Provision with an Unclear Scope”, 31(3) *EIPR* 113 (2009); “Intellectual ‘Property’ after the Treaty of Lisbon, Towards a Different Approach in the New European Legal Order?”, 32(6) *EIPR* 255 (2010). Ver também: J. Griffiths e L. McDonagh, “Fundamental Rights and European Intellectual Property Law – The Case of Art 17(2) of the EU Charter”, in: C. Geiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property*, *supra* nota 10, p. 75.

⁶⁰ Ênfase em itálico.

⁶¹ Conselho da Europa, *Preparatory work on Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights*, CDH (76) 36, Strasbourg, 13 de Agosto de 1976 (ver, *e.g.*, a apresentação do Sr. de la Vallée-Poussin (Bélgica), p. 12; considere, igualmente, o depoimento do Sr. Nally (Reino Unido) p. 16, de que “a base da luta da Europa para a sua sobrevivência é a luta pela subordinação do direito privado de propriedade às necessidades da comunidade”.

⁶² Nota de Praesidium, *Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union*, *supra* nota 49, p. 19-20.

⁶³ Ver, *e.g.* TJE, Caso C-275/06, *Promusicae* [2008], Julgamento do Tribunal (Grande Secção) de 29 de janeiro de 2008, paras. 65-68, ECR I-00271; TJE, Caso C-557/07, *Tele2* [2009], Ordem do Tribunal (Oitava Secção) de 19 de fevereiro de 2009, paras. 28 e 29, ECR I-01227; TJEU, Caso C-461/10, *Bonnier Audio e outros* [2012], Julgamento do Tribunal (Terceira Secção) de 19 de Abril de 2012, para. 56, publicado eletronicamente em Repositório de Casos; TJEU, Caso C-145/10, *Painer* [2011], Julgamento

decorre de forma alguma do artigo 17.º, n.º 2, da Carta que o direito de propriedade intelectual seja inviolável e que a sua proteção deva, portanto, ser assegurada de forma absoluta.”⁶⁴ Ademais, para remover qualquer ambiguidade, em *Lukas v. Petrus* o TJUE se referiu diretamente ao artigo 17(1) da Carta da UE no contexto da propriedade intelectual, antes mesmo de discutir o artigo 17(2) – uma ilustração explícita por parte da Tribunal de que a cláusula da propriedade intelectual está ligada às palavras gerais do artigo 17(1).⁶⁵

O direito de propriedade na Carta e na CEDH é considerado como possuindo fortes limites sociais e seu escopo de proteção é limitado em sua própria natureza,⁶⁶ deixando aos Estados uma larga margem de apreciação para regular a propriedade.⁶⁷ Isso significa que o direito de autor, da mesma forma que o direito de propriedade, pode ser limitado para salvaguardar o interesse público.

II. As consequências do direito de autor como um direito ao acesso para seu uso e formação

do Tribunal (Terceira Secção) de 1º de dezembro de 2011, paras. 105 e 132, ECR I-12533; TJEU, Caso C-70/10, *Scarlet Extended* [2011], Julgamento do Tribunal (Terceira Secção) de 24 de novembro 2011, para. 53, ECR I-11959; TJEU, Caso C-360/10, *SABAM v. Netlog* [2012], Julgamento do Tribunal (Terceira Secção) de 16 de fevereiro de 2012, para. 51, publicado eletronicamente em Repositório de Casos; TJEU, Caso C-314/12, *UPC Telekabel* [2014], Julgamento do Tribunal (Quarta Secção) de 27 de março de 2014, para. 46, ainda não publicado; e TJEU, Caso C-201/13, *Deckmyn* [2014], Julgamento do Tribunal (Grande Secção) de 3 de setembro de 2014, paras. 26 e 27, ainda não publicado. Analisando alguns desses casos, ver: C. Geiger and F. Schönherr, “Limitations to Copyright in the Digital Age”, in: A. Savin and J. Trzaskowski (eds.), *Research Handbook on EU Internet Law* (Cheltenham, UK / Northampton, MA, Edward Elgar, 2014), 110, e dos mesmos autores: “Defining the Scope of Protection of Copyright in the EU: The Need to Reconsider the Acquis Regarding Limitations and Exceptions”, in: T. Synodinou (ed.), *Codification of European Copyright Law, Challenges and Perspectives* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012), 142; J. Griffiths, “Constitutionalising or Harmonising? The Court of Justice, the Right to Property and European Copyright Law”, 38 *European Law Review* 65 (2013); e, mais recentemente, European Copyright Society (ECS), “Limitations and Exceptions as Key Elements of the Legal Framework for Copyright in the European Union: Opinion on the Judgment of the CJEU in Case C-201/13 *Deckmyn*”, 1º de novembro de 2014, disponível em <<http://infojustice.org/wp-content/uploads/2014/11/Limitations-and-Exceptions-as-Key-Elements-of-the-Legal-Framework-for-Copyright-in-the-EU.pdf>> (acesso em 26 de novembro de 2014), breve em *IIC* 2005/1.

⁶⁴ TJEU, Caso C-314/12, *UPC Telekabel* [2014], *id.*, para. 61; TJEU, Caso C-360/10, *SABAM v. Netlog* [2012], *id.*, para. 41; TJEU, Caso C-70/10, *Scarlet Extended* [2011], *id.*, para. 43 (ênfase em itálico).

⁶⁵ TJEU, Caso C-277/10, *Martin Luksan v. Petrus van der Let* [2012], Julgamento do Tribunal (Terceira Secção) de 9 de fevereiro de 2012, para. 68, ainda não publicado.

⁶⁶ Ver, nesse sentido, C. Calliess, “The Fundamental Right to Property”, in: D. Ehlers (ed.), *European Fundamental Rights and Freedoms* (Berlin, De Gruyter, 2007), p. 456, estatuinto que a função social “serve como uma justificação para restrições impostas na utilização da propriedade”.

⁶⁷ Pro exemplo, no caso *Smith Kline* (ECCommHR, *Smith Kline & French Lab. Ltd. v. Países Baixos* (dec.), *supra* nota 56), a Comissão Europeia dos Direitos do Homem estatuiu que, de acordo com a lei holandesa, a concessão de uma licença compulsória para uma droga patenteada não era uma violação do artigo 1º do Primeiro Protocolo. Ela considerou que a licença compulsória era legal e que perseguia o legítimo objetivo de encorajar o desenvolvimento tecnológico e econômico.

A. A necessidade de assegurar o balanceamento de interesses no direito de autor: o contrato social implica em deveres para os autores e direitos para os usuários

Ao se admitir o propósito social da propriedade intelectual, e considerando que ela está ancorada nas obrigações dos direitos fundamentais, isso deve levar com que o legislador verifique se as regras do direito de autor realmente refletem esse aspecto e, em caso negativo, corrija-as. Como nota argutamente o professor Schricke, se as consequências culturais, econômicas e sociais não são devidamente levadas em consideração pelo direito de autor, alguém poderia começar por suspeitar se não deveria ser esperado da legislatura (e os juízes interpretando as provisões do direito de autor) maior atenção ao interesse geral em seu sentido positivo: o direito de autor deveria ser concebido de tal maneira a potencializar ao máximo o desenvolvimento do progresso intelectual, cultural e econômico.⁶⁸ Primeiro, isso iria requer que o legislador justificasse convincentemente a concessão dos direitos de propriedade intelectual (o que é difícil, considerando que algumas regras são o resultado apenas de grupos de pressão), e o exercício concomitante de “auto-monitoramento”. Nesse sentido, considerando a função social em seu aspecto integral ao acesso, isso poderia implicar em um dever de demonstrar as razões pelas quais a legislação foi promulgada e que resultados podem ser obtidos, considerando dados confiáveis e estudos de impacto, tornando, dessa maneira, possível mesurar possíveis consequências da atividade legislativa.⁶⁹ Isso teria um resultado muito importante, na medida em que o legislador teria a *obrigação de justificar uma extensão do direito de propriedade intelectual*.

Uma questão, então, surge: como obrigar a legislatura a respeitar o direito de autor como um direito ao acesso? Se o direito ao acesso à propriedade intelectual é alçado ao nível supra-legislativo esse poderia ser o caso. O problema é que na UE e alguns Estados Membros, diferentemente dos Estados Unidos, não existe nenhuma cláusula constitucional regulando o nível da atividade legislativa para a promulgação da propriedade intelectual. Todavia, como enfatizado acima, a propriedade intelectual foi alçada ao nível supra-legislativo no momento em que vinculada à proteção constitucional da propriedade, e esta pode ser objeto de restrições justificadas pelo interesse geral. Nesse espírito, o Tribunal Constitucional alemão decidiu claramente no contexto do direito de autor que a proteção aos direitos de propriedade intelectual

⁶⁸ G. Schricke, “Introduction”, in: G. Schricke (ed.), *Urheberrecht Kommentar* (2nd ed., Munich, Beck, 1999), p. 7.

⁶⁹ Nesse sentido, no contexto da UE, ver: C. Geiger, “The Construction of Intellectual Property in the European Union: Searching for Coherence”, in: C. Geiger (ed.), *Constructing European Intellectual Property*, *supra* nota 10, p. 5, advogando que futuras atividades do legislador europeu precisam ser baseadas mais frequentemente na seriedade (e acima de tudo) em dados econômicos e importantes estudos que tornem possível mesurar as possíveis consequências da atividade do legislador. Ver também o relatório do professor I. Hargreaves, “Digital Opportunity, A Review of Intellectual Property and Growth”, maio de 2011, p. 1, convidando o legislador a “assegurar que no futuro, questões de política da propriedade intelectual sejam construídas nas bases da evidência, porém não no peso do lobby”.

“implicam que os benefícios econômicos de um trabalho sejam em princípio de propriedade do autor; a proteção constitucional dos direitos de propriedade não se estendendo a todos esses benefícios. É a legislatura que determina os contornos do direito de autor pela imposição de critérios apropriados que levem em consideração, de um lado, a *função social* do direito de autor e assegurem, de outro, que o autor participe justamente da exploração de seu trabalho.”⁷⁰ O legislador é sujeitado a uma obrigação de moderação. A obrigação de balanceamento é acentuada pelo fato de que é requerido da legislatura, quando estabelecendo os contornos do direito, o respeito a outros direitos fundamentais de valor equivalente;⁷¹ é por essa razão, ademais, que toda a legislação em direitos de propriedade intelectual deve impor certas limitações e exceções aos direitos exclusivos. Assim, em grande medida, a vinculação dos direitos de propriedade intelectual aos direitos fundamentais garante o respeito à função social desses direitos.⁷² Em termos práticos, pode ser questionado se a obrigação de proteger outros direitos fundamentais não implicaria na obrigação de o legislador também promulgar *deveres para os titulares*.⁷³ Filosoficamente, isso estaria claramente em sintonia com a ideia do contrato social sublinhando a função social, o que implica em contrapartidas. Como interessantemente indicou um acadêmico, “a concessão de um direito de propriedade intelectual pode ser em si um derivativo de outros deveres, ou seja, quando o titular adquire um direito de propriedade intelectual, um dever para com o público é simultaneamente imposto ao titular.”⁷⁴

Tais obrigações impostas aos titulares poderiam, por exemplo, resultar de um dever de disseminar de maneira a mais ampla possível as criações e explorá-las. Elas podem também negar a proibição da disseminação de trabalhos protegidos – por exemplo, ao atuar nos trabalhos órfãos, trabalhos não mais publicados, práticas restritivas contratuais e medidas de proteção

⁷⁰ Tribunal Constitucional Federal alemão, decisão “Livro escolar”, 7 de Julho de 1971, *GRUR* 481 (1972) (ênfase em itálico); *IIC* 394 (1972), com os comentários de W. Rumphorst.

⁷¹ C. Geiger, “Reconceptualizing the Constitutional Dimension of Intellectual Property”, breve in: P. Torremans (ed.), *Intellectual Property and Human Rights* (Austin/ Boston/ Chicago/ New York, The Netherlands, Kluwer Law International, 3ª edição, 2015); “Copyright’s Fundamental Rights Dimension at EU Level”, in: E. Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright* (Cheltenham, UK/ Northampton, MA, Edward Elgar, 2009), p. 27; “Intellectual ‘Property’ after the Treaty of Lisbon”, *supra* nota 59; “Fundamental Rights as Common Principles of European (and International) Intellectual Property Law”, in: A. Ohly (ed.), *Common Principles of European Intellectual Property Law* (Mohr Siebeck, Tübingen, 2012), p. 223.

⁷² C. Geiger, “Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?”, *supra* nota 55.

⁷³ Para mais detalhes em relação às consequências legais da constitucionalização dos direitos de propriedade intelectual para os legisladores, ver C. Geiger, “‘Constitutionalising’ Intellectual Property Law?”, *supra* nota 38, p. 397 *et seq.*

⁷⁴ E.F. Judge, “Intellectual Property Law as an Internal Limit on Intellectual Property Rights and Autonomous Source of Liability for Intellectual Property Owners”, 27(4) *Bulletin of Science, Technology & Society* 311 (2007). Em relação aos deveres dos autores no campo do direito de autor, ver: C. Colin, “The Author’s Duty”, (224) *RIDA* 160 (2010).

técnica bloqueando o acesso, bem como obrigações análogas. Os deveres dos titulares também visariam à permissão do discurso público para certas criações, como paródias, citações, reuso transformativo e outros. Como já podem ser observados, alguns desses deveres resultam das obrigações impostas pelos direitos fundamentais, como liberdade de expressão e informação, liberdade artística e de comércio. As obrigações positivas dos Estados de protegerem esses direitos poderiam implicar que mecanismos sejam inseridos na propriedade intelectual para assegurar esses valores.

Um desses mecanismos seria a concessão de direitos aos usuários, que poderiam ser protegidos pelos tribunais.⁷⁵ As limitações aos direitos de PI que sejam baseadas nos direitos fundamentais, bem como aquelas que representem valores democráticos básicos, poderiam ser alçadas à categoria de *direitos* dos usuários (e não somente direitos a serem levados em conta), que sejam de igual valor aos direitos exclusivos.⁷⁶ Como consequência, esses direitos deveriam ser considerados mandatórios, o que implicaria em que o exercício de limitações impostas pela lei não poderia ser contornado por cláusulas contratuais⁷⁷ e deveriam prevalecer em relação às medidas técnicas de proteção. Os legisladores poderiam introduzir em suas legislações a proibição de que mecanismos técnicos de proteção, que impeçam usos privilegiados pela lei e franqueiem aos usuários meios legais para garantir tais exceções. Isso levaria à criação de um “direito subjetivo” em relação a uma exceção. No contexto europeu, tal ação pode ser mesmo deduzida da diretiva Infosoc.⁷⁸ De acordo com o artigo 6(4) da diretiva, os Estados Membros deverão tomar “medidas apropriadas” para garantir o funcionamento de determinadas limitações

⁷⁵ Em favor de tais práticas de concessão positiva aos usuários, ver: R. Burrell and A. Coleman, *Copyright Exceptions: The Digital Impact* (Cambridge, CUP, 2005), p. 279; T. Riis and J. Schovsbo, “User’s Rights, Reconstructing Copyright Policy on Utilitarian Grounds”, *EIPR* 1 (2007); C. Geiger, “Copyright and Free Access to Information”, *supra* nota 18, p. 371 *et seq.* No contexto das medidas técnicas, ver: A. Ottolia, “Preserving Users’ Rights in DRM: Dealing with ‘Judicial Particularism’ in the Information Society”, 35 *IIC* 491 (2004).

⁷⁶ Ver: C. Geiger, “Die Schranken des Urheberrechts im Lichte der Grundrechte – Zur Rechtsnatur der Beschränkungen des Urheberrechts”, in: R.M. Hilty and A. Peukert (eds.), *Interessenausgleich im Urheberrecht* (Nomos, Baden-Baden, 2004), p. 143; C. Geiger, “De la nature juridique des limites au droit d’auteur”, *Propr. intell.* 882 (2004). Ver também *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 SCR 339.

⁷⁷ A lei belga estatui explicitamente o caráter imperioso das limitações e exceções legais ao direito de autor (ver artigo 23bis da Lei belga de 30 de junho de 1994, o qual foi inserido pela lei de 31 de agosto de 1998, que promulgou a diretiva europeia da base de dados). O caráter mandatório das exceções foi mantido pela lei belga de 22 de maio de 2005 (M.B., 27 de maio de 2005, 24997). Ver, igualmente, M.-C. Janssens, “Implementation of the 2001 Copyright Directive in Belgium”, 37 *IIC* 50 (2006), exceto para trabalhos tornados acessíveis ao público nos termos contratuais (artigo 7º). Na França, tal natureza imperativa poderia ser deduzida das palavras do artigo L 122-5 do Código de Propriedade Intelectual, já que ele especifica que “o autor não pode proibir” os usos ali previstos. O Tribunal de Grande Instância (TGI) de Paris, em sua decisão de 10 de janeiro de 2006, 13 *RLDI* 24 (2006), até mesmo decidiu explicitamente que o direito à cópia privada era “*d’ordre public*”, mandatório, e, portanto, que uma medida técnica não poderia prejudicar a possibilidade de fazer uma cópia de um CD. Porém, a Corte de Cassação vem decidindo contrariamente (28 de fevereiro de 2006, *Recueil Dalloz* 784 (2006)).

⁷⁸ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (InfoSoc), OJ No. L 167 of 22 June 2001, p. 10.

na medida em que medidas técnicas sejam programadas. Contudo, a diretiva não especifica em que essas medidas poderiam consistir. Em argumentando, seria contrário às obrigações dos Estados, nos termos do artigo 15 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), do artigo 10 da Convenção Européia dos Direitos do Homem (CEDH), e à função social do direito de autor não assegurar aos beneficiários as exceções previstas no artigo 6(4) da diretiva.

Mais importante ainda, a ideia de que os usuários têm direitos de igual valor aparece em decisões do TJUE.⁷⁹ Em particular, em sua recente decisão no caso *UPC Telekabel*, de março de 2014, o Tribunal considerou os direitos dos usuários para contrabalancear a desproporcionalidade da proteção ao direito de autor.⁸⁰ O Tribunal, ao obrigar as autoridades nacionais, ainda que para o conjunto limitado de circunstâncias, a conceder aos usuários as oportunidades procedimentais para desafiar injunções perante os tribunais,⁸¹ acaba por aceitar a ideia de que os direitos fundamentais, entre eles a liberdade de expressão, podem ser invocados não meramente como uma defesa, mas também como um direito. Desde *UPC Telekabel*, a ideia de usuários terem direitos foi reiterada no caso *Ulmer*, de setembro de 2014. Nominalmente, o Tribunal se referiu a um “direito acessório” dos usuários de digitalizarem trabalhos contidos nas coleções de bibliotecas públicas.⁸² Na opinião do Tribunal, tal direito de comunicação de trabalhos por parte de estabelecimentos, como bibliotecas públicas, são decorrentes da exceção disposta no artigo 5(3)(n) da Infosoc para o propósito de pesquisa e estudo privado. À luz dos recentes julgados do TJUE, pode ser arguido que o Tribunal se move para uma compreensão dos direitos fundamentais como parte integral do direito autoral europeu e para o total reconhecimento da função social da PI e de suas racionalidades humanas, como mencionado acima.

Do outro lado do Atlântico, uma posição analogamente liberal foi tomada pela Suprema Corte do Canadá, na medida em que, desde sua inovadora decisão em *Théberge*⁸³ e em

⁷⁹Ver:TJEU, Caso C-117/13, *Ulmer* [2014], Julgamento do Tribunal (Quarta Secção) de 11 de setembro de 2014, para. 43, ainda não publicado; CJEU, Caso C-201/13, *Deckmyn* [2014], *supra* nota 63, para. 26; TJEU, Caso C-314/12, *UPC Telekabel* [2014], *supra* nota 63, para. 57; TJEU, Caso C-467/08, *Padawan* [2010], Julgamento do Tribunal (Terceira Secção) de 21 de outubro de 2010, para. 43, ECR I-10055; TJEU, Caso C-145/10, *Painer* [2011], *supra* nota 63, para. 132. Ver:ECS, “Limitations and Exceptions as Key Elements of the Legal Framework for Copyright in the European Union”, *supra* nota 63.

⁸⁰ TJEU, Caso C-314/12, *UPC Telekabel* [2014], *id.*

⁸¹ TJEU, Caso C-314/12, *UPC Telekabel* [2014], *id.*, para. 57: “... por conseguinte, para que os direitos fundamentais consagrados pelo direito da União não se oponham à decretação de uma injunção como a que está em causa no processo principal, é necessário que as regras processuais nacionais prevejam a possibilidade de os internautas invocarem os seus direitos no órgão jurisdicional, uma vez conhecidas as medidas de execução tomadas pelo fornecedor de acesso à Internet” (ênfase em itálico).

⁸² TJEU, Caso C-117/13, *Ulmer* [2014], *supra* nota 79, para. 43.

⁸³*Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.*, [2002] 2 SCR 336.

CCH,⁸⁴ as decisões vêm de maneira crescente enfatizando “a mudança de uma visão autor-cêntrica” para a “promoção do interesse público” e os “direitos dos usuários como parte essencial a ser perseguida pelos interesses públicos do direito de autor”.⁸⁵ A Corte expressamente se referiu nesses casos ao “balanceamento próprio entre proteção e acesso” como um objetivo maior da regulamentação do direito de autor. Como analisado acima, as duas racionalidades subentendidas na proteção dos criadores também estão presentes no artigo 27º da DUDHe no artigo 15 do PIDESC, integrando intrinsecamente os aspectos da proteção e do acesso.

Resumindo, pode ser afirmado que o legislador deve assegurar que a aplicação dos direitos fundamentais nos regimes de propriedade intelectual seja protegida da ordenação privada. Isso se aplica para as limitações e exceções legais que são justificadas pelas racionalidades dos direitos fundamentais, declaradas mandatórias, e aos mecanismos aplicados para garantir a sua efetividade, especialmente no ambiente digital, em que elas são colocadas em risco pelas medidas de proteção técnica e pelos contratos *on-line*.

B. A revisão do balanceamento de interesses no direito de autor: em direção a um novo paradigma?

1. Por um entendimento mais restritivo das condições de proteção

Ao se considerar os direitos de propriedade intelectual como exceções maiores ao princípio do uso livre,⁸⁶ isso também deveria implicar em uma mudança da lei. Os direitos exclusivos teriam que ser concebidos estritamente e as exceções largamente, ou ao menos de uma maneira mais flexível. Essa nova percepção poderia ser atingida ao se introduzir um tipo de regra dos três passos para determinar o acesso à proteção.

a. Em direção a um teste dos três passos para ganhar acesso à proteção ao direito de autor?

⁸⁴ CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2004] 1 SCR 339.

⁸⁵ SOCAN v. Bell Canada, [2012] 2 SCR 326, paras. 9-11. Ver também Alberta (Ministro da Educação) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), [2012] 2 SCR 345. Para uma excelente análise das decisões da Suprema Corte a respeito do direito dos usuários, ver: D. Vaver, “User Rights”, 25 *Intellectual Property Journal* 105 (2013). Ver também: P. Chapdelaine, “The Ambiguous Nature of Copyright Users’ Rights”, 26 *Intellectual Property Journal* 1 (2013).

⁸⁶ Ver C. Geiger, “Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?”, *supra* nota 55.

A ideia de se ter um teste para determinar o acesso à proteção é comum em países como o Reino Unido, em que os juízes, por muito tempo, o chamaram de “skill-and-labour-test” para decidir se uma criação poderia ou não ser protegida.⁸⁷

Nesse sentido, seria interesse elaborar certos critérios que uma expressão teria que satisfazer para obter a proteção legal. O conceito de *fair use* norte-americano ou o teste dos três passos, que determina critérios para usos permitidos, poderia servir como modelo, considerando, todavia, que o teste seria invertido. Seria um teste para definir as limitações e não as condições para a proteção.

Quais seriam esses critérios? Primeiro, para se ter uma aproximação uniforme entre o direito costumeiro e o direito continental, o critério da criatividade deve ser preferido em relação ao critério da originalidade, este último definido como “a impressão da personalidade do autor.” A originalidade é difícil de determinar e envolve um risco de arbitrariedade. Ademais, ao se referir à lei como um instrumento para promover a criatividade, a propriedade somente poderia ser atribuída se há pelo menos uma contribuição criativa ou um enriquecimento coletivo. Nesse sentido, de agora em diante, deveria ser o *degrau* de criatividade o divisor de águas.

A professora Mireille Buydens, da Universidade de Bruxelas, sugeriu uma distinção muito interessante entre uma criação protegida pelo direito de autor e uma “quase-criação,” que poderia se beneficiar de um tipo diferente de proteção. De acordo com ela, é a liberdade da qual o criador dispõe que deveria constituir o critério distintivo.⁸⁸ Consequentemente, para decidir se um trabalho deveria receber proteção pelo direito de autor ou por um direito *sui generis* – um tipo de proteção ao investimento – o tribunal deveria analisar essencialmente se o criador esteve livre durante o processo de criação ou se sua liberdade de criação foi apenas acessória, uma vez que ele teve que atender a uma série de necessidades. Por exemplo, a liberdade de um designer que cria móveis é na maioria das vezes limitada por restrições funcionais (uma cadeira tem que seguir determinadas características), restrições causadas pelo método de produção (custos, séries de produção) e restrições geradas pelo gosto do público (tendências em voga).⁸⁹

⁸⁷ Ver, por exemplo, High Court of Justice, Chancery Division, 7 de abril de 2006, 2006 EWHC 719 e Court of Appeal, Civil Division, 28 de março de 2007, WC2A 2LL.

⁸⁸ M. Buydens, “La protection de la quasi-cr  ation” (Brussels, Larcier, 1989), p. 252. Ver tamb  m M. Buydens, “The Conditions and Scope of Copyright Protection”, in: R.M. Hilty and C. Geiger (eds.), “The Balance of Interests within Copyright Law”, Procedimentos da Confer  ncia organizada em Berlim pelo Instituto Max Planck para a Propriedade Intelectual, de 4 a 6 de novembro de 2004, Munique, 2006, dispon  vel em <www.intellectprop.mpg.de>.

⁸⁹ M. Buydens, “La protection de la quasi-cr  ation”, *id.*, p. 276. O crit  rio de liberdade do designer    usado para determinar o escopo de prote  o no campo do desenho industrial (ver artigo 9(2) da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa    prote  o legal de desenhos e modelos, JOCE L 289/28, de 28 outubro 1998: “Na aprecia  o do   mbito de prote  o, deve

O critério distintivo entre uma criação e uma quase-criação é se a liberdade do criador foi principal ou acessória. Se as necessidades que dizem respeito à função, tipo, estilo corrente e métodos de produção são predominantes, o trabalho tem que ser excluído da proteção. Uma vez que várias criações seriam excluídas, a professora Buydens sugere criar um sistema específico para as quase-criações, complementar aos instrumentos legais já existentes (o desenho industrial em particular). Evidentemente, existe uma necessidade de visar novas soluções para melhorar instrumentos já existentes. Aqui não é o lugar de esmiuçar todos os detalhes, mas isso já demonstra que existem formas de obter critérios mais objetivos para reputar uma criação protegida ou não. Além disso, o juiz também poderia levar em consideração as consequências que tal proteção poderia ter para outras criações futuras, da mesma forma que para a disponibilidade de informação e para o interesse público. Isso também significaria que os tribunais deveriam levar em conta considerações de direitos fundamentais ao decidir se um trabalho deve ou não ser protegido.⁹⁰ Com efeito, interesses públicos, tais como aqueles ilustrados pelo direito da concorrência e outros direitos fundamentais, geralmente justificando a permissão de um uso, poderiam ser levados em consideração já no nível da proteção. Dessa maneira, algumas formas poderiam ser excluídas, devido a sua importância para a sociedade, seguindo o exemplo do artigo 2(4) da Convenção de Berna de 1886,⁹¹ o que implicaria em dar ao domínio público uma definição positiva.⁹² Tomemos o exemplo de um fotógrafo que capturou o assassinato de uma pessoa famosa ou a carta de um importante político que foi envolvido em um escândalo de corrupção. Seria possível levar em consideração a liberdade de expressão e o interesse público à informação (artigo 10 CEDH) no momento de decidir se essa expressão deveria ser protegida ou não, e recusar a proteção pelo direito de autor em função de interesses públicos motivados.

Incidentalmente, certas decisões parecem indicar uma mudança de posicionamento nessa direção. Por exemplo, o tribunal regional de Dusseldorf, em sua decisão de 25 de abril de 2007,⁹³ recusou proteção a uma simples apresentação de uma notícia jornalística na ausência de

ser tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo.”.

⁹⁰Ver: C. Geiger, “‘Constitutionalising’ Intellectual Property Law?”, *supra* nota 38.

⁹¹Artigo 2(4): “Os países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, a proteção a conceder aos textos oficiais de caráter legislativo, administrativo ou judiciário, assim como as traduções oficiais desses textos.”

⁹²Essa noção e o conteúdo do domínio público não foram ainda clarificados na literatura legal. Ver: J. Litman, “The Public Domain”, 39 *Emory Law Journal* 965 (1990); J. Boyle (ed.), “The Public Domain”, 66(1)-(2) *Law & Contemp. Probs.* (2003); P.B. Hugenholtz and L. Guibault (eds.), *The Public Domain of Information* (The Hague, Kluwer Law International, 2006); S. Dusollier and V.-L. Benabou, “Draw Me a Public Domain”, in: P. Torremans (ed.), *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research* (Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2007). Contrariamente ao setor ambiental, a preservação de recursos informativos não foi assegurada ainda.

⁹³Tribunal regional de Dusseldorf (primeira instância), Caso No. 12 O 194/06, 25 de abril de 2007.

individualidade. De maneira similar, o Tribunal de Apelação de Amsterdã⁹⁴ recusou a proteção à gravação de uma conversa publicada em um livro, ao fundamento de que a pessoa que respondia às perguntas não teve intenção ao criar o trabalho.⁹⁵ Mesmo que o tribunal não tenha se referido ao artigo 10 da CEDH, parece que ele implicitamente balanceou os interesses dos titulares com aqueles do público, considerando o direito de ser informado já no nível da proteção ao trabalho e permitindo com que o direito à informação prevalecesse. Similarmente, quando as cortes francesas excluem radicalmente a proteção à fragrância de perfumes pelo direito de autor, isso não deixa de ser um esforço para limitar o campo de expansão.⁹⁶

b. formulando um teste dos três passos para acessar à proteção ao direito de autor

As considerações feitas acima levariam a seguinte cláusula geral: “somente expressões que sejam o resultado de um processo criativo em que a liberdade do criador foi superior às restrições impostas e que não interfira indevidamente no futuro de outras criações, nem causem um prejuízo injustificável aos interesses do domínio público, tais como a participação cultural, podem receber a proteção pelo direito de autor.” Assim, a função do acesso ao direito de autor seria determinada por um teste de três passos apropriado, servindo para guiar os juízes. Claro que o primeiro critério seria preponderante, embora os demais devam servir como possíveis corretivos, principalmente se a exclusão de uma forma de proteção tivesse impacto considerável para a inovação. Esse poderia ser o caso, por exemplo, se uma forma for considerada como *essential facility*, i.e, que o seu uso em particular seja necessário para acessar

⁹⁴ Tribunal de Apelação de Amsterdã, *Endstra's Sons v. Middelburg, Vugts e Nieuw Amsterdam*, 8 de fevereiro de 2007, (4) AMI (2007).

⁹⁵ Note, todavia, que essa decisão foi recorrida e chegou ao Tribunal Supremo holandês, que concluiu que a proteção ao direito de autor na ausência da intenção de criar não seria impossível por definição. O Tribunal estatuiu que embora fosse verdade que um trabalho humano e, portanto, escolhas criativas, sejam relevantes, a questão se o autor queria intencionalmente criar o trabalho ao fazer determinadas escolhas originais não são importantes para a proteção (Suprema Corte Holandesa, *Endstra's Sons v. Middelburg, Vugts e Nieuw Amsterdam*, Caso No. C07/131HR, 30 de maio de 2008. Para um comentário, ver: B. Beuving, “Endstra's Final Work? Dutch Copyright: Scope of Protection Remains Very Wide”, *Bird & Bird Copyright Update* 24 (fevereiro de 2009), p. 26. Para uma segunda e final apelação desse caso, ver: Tribunal de Apelação de Amsterdã, *Endstra's Sons v. Middelburg, Vugts e Nieuw Amsterdam*, 16 de julho de 2013.

⁹⁶ Ver: Corte de Cassação, 1ª Divisão Cível, 13 de junho de 2006, 37 IIC 988 (2006): “A fragrância de um perfume, que resulta de uma simples aplicação de *savoir-faire*, não constitui uma criação de uma forma de expressão capaz de beneficiar de uma proteção pelo direito de autor para trabalhos do espírito, no sentido dos artigos L. 112-1 e L. 112-2 do Código de Propriedade Intelectual”. Todavia, desde então, os tribunais inferiores vem recusando seguir a decisão da Corte e continuam a conceder proteção. Ver: Tribunal de Grande Instância de Bobigny, 28 de novembro de 2006, *Comm. com. élect.* (fevereiro de 2007), p. 13, comentário de C. Caron e Corte de Apelação de Paris, 4ª Câmara A, 14 de fevereiro de 2007, 39 IIC 113 (2008).

determinado mercado. Todas essas considerações também podem ser levadas em conta na análise das limitações. O objetivo do segundo passo, por exemplo, poderia ser atingido pela aplicação de uma exceção para o uso criativo.⁹⁷ Todavia, pode ser considerado mais insatisfatório conceder proteção onde as consequências para a inovação e a criatividade sejam mais prejudiciais do que considerar a proteção por meio de um complicado mecanismo de exceção. Se o aspecto do acesso ao direito de autor é considerado seriamente como um direito inalienável, a concessão de proteção às criações que possam ser consideradas como um revés para futuras criações não deveria ser permitida em primeiro lugar. Mesmo que os juízes já possam considerar essa lógica na elegibilidade de proteção a um trabalho, a aplicação legal desse novo teste de três passos seria desejável para dar mais transparência aos players econômicos.

Ao seguir esse procedimento, a teoria francesa da “*unité de l’art*” teria que ser provavelmente abandonada. De acordo com essa teoria, a proteção pelo direito de autor não é excluída em função da utilidade de um objeto, e perderia aqui todo o interesse. Com efeito, ou o criador gozou de liberdade suficiente no processo de criação e deve receber proteção ou o fator criativo foi apenas acessório em função de várias necessidades, razão pela qual ele terá que emigrar para outro sistema de proteção (*e.g.*, desenho industrial). Consequentemente, alguém não deveria ter que distinguir se um trabalho foi predominantemente criativo ou funcional. É verdade que algumas criações periféricas podem ser desclassificadas como objetos funcionais. Esse, todavia, é o preço a ser pago para “purificar” o direito de autor de determinadas formas e garantir viabilidade à informação (nada mais do que ideias colocadas em formas). Esses trabalhos não deixarão de ser protegidos; somente não serão protegidos por um sistema forte e durador como o do direito de autor, mas por outros mecanismos de proteção existentes ou que tenham que ser criados.⁹⁸

2. Uma compreensão extensiva/flexível das limitações do direito de autor

Como demonstrado acima, levando em consideração que a aproximação do uso livre (liberdade de expressão, liberdade de ciência e artes) representa o princípio, e os direitos exclusivos representam a exceção, limitações à exclusividade não podem ser consideradas como exceções, antes devem ser consideradas como o princípio. No final, a demanda por uma

⁹⁷Ver: C. Geiger, “Copyright and the Freedom to Create, A Fragile Balance”, 38 *IIC* 707 (2007).

⁹⁸Advogando pela criação de um mecanismo de proteção ao investimento, ver: R.M. Hilty, “The Law Against Unfair Competition and its Interfaces”, in: R.M. Hilty and F. Henning-Bodewig (eds.), *Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe* (Berlin/Heidelberg/New York, Springer, 2007), p. 1.

proteção mais extensiva e rigorosa,⁹⁹ da mesma forma que o postulado da interpretação restritiva às limitações ao direito de autor, representaria nada mais do que um discurso político. Nesse contexto, o que realmente seria importante é se a regulação ao direito de autor atinge seu propósito e não qual técnica legal, direito exclusivo ou limitação, é usada. Com efeito, as “exceções”¹⁰⁰ não são mais do que ferramentas para que o legislador determine o escopo do direito e para manter o balanceamento entre os direitos dos titulares e usuários.¹⁰¹ Assim, elas deveriam ser interpretadas tendo em vista suas justificativas. Ao se considerar a hipótese de que o direito de autor serve à sociedade ao encorajar a criação de novos trabalhos, é necessário deixar espaço suficiente para a livre criatividade.

Mais ainda, mesmo em termos econômicos, o valor das limitações pode ser medida de inúmeras formas, tipicamente ao se mostrar os benefícios de um dado sistema.¹⁰² Existem várias formas de negócios que usam materiais “livres”, isto é, materiais cujo uso é permitido por uma limitação – os chamados *added value services* – para gerar ganhos e crescimento econômico.¹⁰³ Mesmo se a limitação prevê o pagamento de uma remuneração, a ausência de custos relacionados à dificuldade de localizar um titular, ao processo de negociação de uma licença e, em alguns casos, os custos associados ao litígio, também teriam um valor mensurável para permitir a reutilização de trabalhos existentes.

Em alguns casos, a mudança nas circunstâncias técnicas e sociais poderia requerer uma interpretação extensiva e mesmo a criação de novas exceções por analogia, mesmo que

⁹⁹ Nesse sentido, no contexto europeu, ver *e.g.*: recital 11 à Directiva 2001/29/EC, *supra* nota 78; recital 16 à Diretiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa ao direito de aluguel, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor em matéria de propriedade intelectual (versão codificada), JO No. L 376, de 27 de dezembro de 2006, p. 28. Ver também *Comissão das Comunidades Europeias, Green Paper: Copyright in the Knowledge Economy* (Bruxelas, COM, 2008, 466 final), p. 4.

¹⁰⁰ Nossa específica interpretação do termo “limitação” parece mais apropriada. Para a distinção entre “limitação” e “exceção”, ver: C. Geiger, “Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on Concept of Exclusivity in Copyright Law”, 12(3) *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* 515 (2010), p. 518 *et seq*.

¹⁰¹ Em particular, ver: P.B. Hugenholtz, “Adapting Copyright to the Information Superhighway”, in: P.B. Hugenholtz (ed.), *The Future of Copyright in a Digital Environment* (The Hague, Kluwer, 1996), p. 94; M. Vivant, “La limitation ou ‘réduction’ des exceptions au droit d’auteur par contrats ou mesures techniques de protection. De possibles contrepoids?”, Relatório Geral apresentado em Dias de Estudo da ALAI, Barcelona, 19 a 20 de junho de 2006; C. Geiger, “Der urheberrechtliche Interessensausgleich in der Informationsgesellschaft”, *GRUR Int.* 815 (2004).

¹⁰² Ver: L. Gibbons, “Valuing Fair Use”, Paper Presentation at the Conference on Innovation and Communication Law, University of Turku, Finland (17 de julho de 2008).

¹⁰³ T. Rogers and A. Szamosszegi, *Fair Use in the U.S. Economy: Economic Contribution of Industries Relying on Fair Use* (Computer & Communications Industry Association, 2011); L. Gibbons and X.L. Wang, “Striking the Rights Balance Among Private Incentives and Public Fair Uses in the United States and China”, 7 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 488 (2008), p. 494.

para além da lei.¹⁰⁴ “Congelar” o *status quo* das exceções implicaria, ao contrário, na inadaptabilidade do sistema. É importante levar em consideração que o sistema das limitações não mudou muito nos países europeus e, onde ele de fato mudou, tal mudança nunca atingiu a expectativa que seria necessária a uma verdadeira adaptação do direito de autor à “sociedade da informação”. Muitos autores apontaram que a diretiva Infosoc falhou nesse sentido,¹⁰⁵ ao somente prever uma lista facultativa de exceções, de maneira que o legislador europeu não obrigou o legislador nacional a modernizar suas legislações.¹⁰⁶ Desse modo, há dúvidas justificáveis se a legislação não seria ainda “velha,” de maneira que os tribunais estão agora seguindo uma nova tendência ao renunciar ao princípio da interpretação restritiva para realizar raciocínios por analogia¹⁰⁷ e criar exceções para além da lei. Mesmo a França, um país que é conhecido por manter uma interpretação bastante restritiva das exceções ao direito de autor, conhece agora juízes que criaram exceções à reprodução acessória,¹⁰⁸ mesmo que para além da lei.

É verdade que, ao contrário dos países que contam com o *fair use*, o sistema continental não prevê ao juiz um instrumento adequado para lidar com as exceções. O teste dos três passos incorporado na diretiva Infosoc, todavia, pode permitir aos juízes aplicar exceções de uma maneira mais flexível.¹⁰⁹ De acordo com o artigo 5(5) da diretiva, “As exceções e limitações [...] só se aplicarão em certos casos especiais que não entrem em conflito com uma

¹⁰⁴ Nesse sentido, por exemplo, ver: M. Buydens e S. Dusollier, “Les exceptions au droit d’auteur: évolutions dangereuses”, *Comm. com. électr.* (September 2001), p. 11; C. Geiger, “Creating Copyright Limitations Without Legal Basis: The ‘Buren’ Decision, a Liberation?”, 36 *IIC* 842 (2005); J.-C. Galloux, “Les exceptions et limitations au droit d’auteur: exception française ou paradoxe français?”, in: R.M. Hilty and C. Geiger (eds.), *Impulse für eine europäische Harmonisierung des Urheberrechts* (Berlin/Heidelberg/New York, Springer, 2007), p. 329 *et seq.* Todavia, tem que ser admitido também que inúmeras vozes urgem no sentido oposto.

¹⁰⁵ Ver *e.g.*: R.M. Hilty and M. Vivant, “La transposition de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information en Allemagne et en France, Analyse critique et prospective”, in: R.M. Hilty and C. Geiger (eds.), *Impulse für eine europäische Harmonisierung des Urheberrechts*, *id.*, p. 51, 71.

¹⁰⁶ Nesse sentido, o estudo conduzido pelo IViR, da Universidade de Amsterdã: “The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy”, novembro, 2006 (www.ivir.nl), p. 75, que recomenda que certas limitações deveriam ser declaradas obrigatórias para assegurar a efetiva harmonização.

¹⁰⁷ Ver, por exemplo, a decisão do Supremo tribunal holandês de 20 de outubro de 1995 nos procedimentos entre *Dior v. Evora* (1996 NJ 682), em que se estima que não seja proibido o recurso pelo juiz à analogia para contextos não previstos pela legislatura.

¹⁰⁸ Corte de Cassação, 1ª Divisão Cível, 15 de março de 2005, 36 *IIC* 869 (2005). Ver também C. Geiger, “Creating Copyright Limitations Without Legal Basis”, *supra* nota 104 e Corte de Apelação de Bordeaux, 13 de junho de 2006, (238) *Légipresse* 5 (2007), comentário de A. Maffre-Baugé em relação à reprodução de uma imagem no contexto de uma reportagem que analisava a audiência de uma corte famosa.

¹⁰⁹ Nesse sentido, ver: M. Senftleben, “The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use Legislation”, 1(2) *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* 67 (2010) e do mesmo autor “Comparative Approaches to Fair Use: An Important Impulse for Reforms in EU Copyright Law”, in: G.B. Dinwoodie (ed.), *Intellectual Property Law: Methods and Perspectives*, *supra* nota 11; C. Geiger, “The Role of the Three-Step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society”, *e-Copyright Bulletin* (janeiro-março de 2007).

exploração normal da obra ou outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito.”¹¹⁰O juiz, responsável por aplicar a exceção, poderá usar esse instrumento para adaptar as exceções às circunstâncias que ainda não foram previstas em lei.¹¹¹Com efeito, essa flexibilidade não precisa levar a uma redução ainda maior das exceções. Sendo o juiz livre, sua liberdade de ação deveria ser usada não somente para reduzir, mas para também expandir as limitações.¹¹²É verdade que isso pode comprometer a segurança jurídica. Ainda assim, isso seria o preço a ser pago para aplicar exceções mais refinadas e que possam se adequar melhor às novas circunstâncias. Do contrário, o teste inteiro deveria ser rejeitado se o seu uso somente trás benefícios ao titular e nenhum benefício aos usuários.

O terceiro passo do teste lida com as justificativas que subjazem às limitações. É a parte mais importante do teste. De acordo com este, a aplicação de limites ao direito de autor não deve ser injustificável, considerando os legítimos interesses do titular. A razão para essa etapa do teste é que o autor não deveria estar em uma posição que lhe permitisse controlar *todos* os usos de seu trabalho; antes, ele tem que tolerar certas interferências, desde que sejam justificadas por valores que sejam superiores aos interesses dos titulares.¹¹³Essa fórmula permitirá ao juiz aplicar um tipo de controle de proporcionalidade que é usado no caso de conflito entre direitos fundamentais.¹¹⁴Em tais casos, o juiz deve levar em consideração as justificativas de cada limitação e os diferentes interesses fundamentais envolvidos para atingir um balanceamento refinado. Ao se combinar, de um lado, os sistemas fechados de exceções e, de outro, o método flexível do *fair use*, um interessante resultado seria atingido: não somente

¹¹⁰ O teste dos três passos é conhecido por uma composição similar, embora não idêntica, em vários instrumentos internacionais da propriedade intelectual, como o artigo 9(2) da Convenção de Berna (para o direito de reprodução), artigo 13 do TRIPS (para todos os direitos de exploração), e os artigos 10 e 16, respectivamente, dos tratados da OMPI em relação ao direito de autor (WCT) e em relação ao direito dos intérpretes e produtores de fonograma (WPPT). Ver: C. Geiger, D. Gervais, and M. Senftleben, “The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law”, 29(3) *American University International Law Review* 581 (2014).

¹¹¹ Esse é especialmente o caso, na medida em que algumas legislações incorporaram o teste dos três passos no nível doméstico (na França, por exemplo, no artigo L. 122-5 do CPI). Desde então, é incontestável que o teste será usado pelas cortes para interpretar as exceções. Ver: C. Geiger, “From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test”, *EIPR* 486 (2007).

¹¹² De qualquer maneira, parece que o TJUE, na decisão *Infopaq*, de 16 de julho de 2009 entendeu que o teste dos três passos do artigo 5(5) implica em uma interpretação restritiva das exceções ao direito de autor (CEJ, Caso C-5/08, *Infopaq* [2009], Julgamento do Tribunal (Quarta Secção) de 16 de julho de 2009, paras. 56-58, ECR I-06569).

¹¹³ A Tribunal Constitucional alemão clarificou a questão muito bem em sua decisão “Livro escolar”, de 7 de julho de 1971, *supra* nota 70.

¹¹⁴ M. Senftleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (The Hague, Kluwer, 2004), p. 226; S. Dusollier, “L’encadrement des exceptions au droit d’auteur par le test des trois étapes”, *IRDI* 213 (2005), p. 221; C. Geiger, “The Three-Step Test, A Threat to a Balanced Copyright Law?”, 37 *IIC* 683 (2006), p. 696; T. Sinodinou, “Voyage des sources du test des trois étapes aux sources du droit d’auteur”, (30) *RLDI* (2007) p. 67.

interesses econômicos seriam levados em consideração, como também interesses divergentes de usuários, bem como os interesses do autor, na medida em que estes sejam diferentes dos interesses do intermediador.¹¹⁵ Infelizmente, a aplicação do teste pelos tribunais tem sido realizado de maneira restritiva,¹¹⁶ uma vez que os critérios foram interpretados de modo a favorecer claramente os titulares. Porém, no futuro, os juízes serão livres para interpretar o teste de uma maneira diferente. Eles poderiam se inspirar em alguns acadêmicos que propuseram outras interpretações,¹¹⁷ de modo a tornar o teste um instrumento flexível e eficiente e permitir com que as exceções legais sejam interpretadas de uma maneira mais extensiva.

C. A garantia do interesse material dos criadores: um aspecto crucial do direito de autor como um direito ao acesso

Estabelecer o direito de autor como um direito ao acesso e à cultura não implica admitir esse processo como gratuito. Com efeito, um aspecto essencial do direito de autor como um direito ao acesso, no espírito dos instrumentos internacionais de direitos fundamentais, é a garantia de que seus interesses morais e materiais sejam resguardados. Isso certamente implica que os sistemas de direito de autor devem, de uma melhor maneira, considerar os autores, o que significa que eles devem participar de uma maneira mais efetiva na exploração de seus trabalhos. Como isso seria atingido, todavia, é secundário. Alguém poderia imaginar, por exemplo, uma melhor lei contratual,¹¹⁸ com regras mandatórias, que já existem em algumas leis de países europeus, como também o aumento da oferta de licenças legais se elas implicam em melhor remuneração ao autor do que direitos exclusivos. Essa última via permanece

¹¹⁵ De fato, autores e intermediários podem ter interesses bem diferentes, especialmente em relação à adoção de mecanismos de proteção técnica. Nesse sentido, é importante consultar as palavras do teste dos três passos para clarificar essa perspectiva. Na Convenção de Berna e no Tratado da OMPI de 1996 são os “legítimos interesses do autor” que devem ser levados em conta; no TRIPS e na diretiva são os “legítimos interesses do titular”. Se for realmente o autor que deve figurar no centro de interesses, como é freqüentemente declarado em países que seguem essa tradição, deve ser do interesse dos autores prevalecerem em relação aos intermediários no momento da interpretação do teste.

¹¹⁶ Corte de Cassação, 1ª Divisão Cível, 28 de fevereiro de 2006, 37 *IIC* 760 (2006), comentários de C. Geiger (p. 683).

¹¹⁷ Ver Geiger, D. Gervais, and M. Senftleben, “The Three-Step-Test Revisited”, *supra* nota 110; M. Senftleben, “The International Three-Step Test”, *supra* nota 109; e, do mesmo autor, “Comparative Approaches to Fair Use”, *supra* nota 109; C. Geiger, “The Role of the Three-Step Test in the Adaptation of Copyright Law to the Information Society”, *supra* nota 109; K.J. Koelman, “Fixing the Three-Step Test”, *EIPR* 407 (2006).

¹¹⁸ Ver *e.g.*: R.M. Hilty, “Five Lessons About Copyright in the Information Society: Reaction of the Scientific Community to Over-Protection and What Policy Makers Should Learn”, 53 *Journal of the Copyright Society of the USA* 127 (2006), p. 137.

relativamente não explorada e requer uma análise cuidadosa.¹¹⁹ Considerando a perspectiva dos direitos fundamentais, a DUDH, tampouco o PIDESC, determinam a maneira como a proteção aos interesses materiais e morais poderiam ser atingidos. Não há menção expressa aos direitos exclusivos ou à propriedade, o que significa que, no escopo desses tratados, outros meios de proteção podem ser igualmente concebidos.¹²⁰ Isso permite aos legisladores espaço de manobra, ao mesmo tempo em que garantindo aos criadores uma justa remuneração por seus trabalhos, tornando tais instrumentos modernos e flexíveis para regular a propriedade intelectual.¹²¹

Em resumo, os regimes de direito de autor devem assegurar com que os criadores participem justamente de seus ganhos pela exploração comercial de suas criações. Isso não precisa ser necessariamente feito por meio do direito de propriedade. Os legisladores têm a sua disposição a liberdade para escolherem entre os meios legais disponíveis para assegurar uma justa remuneração aos autores.

Conclusão

Uma investigação nas bases de proteção da propriedade intelectual demonstra que suas justificativas foram colocadas de lado em favor da proteção ao investimento e que o balanceamento do sistema pende em favor dos intermediadores da propriedade intelectual. Essa conclusão não é nova, na medida em que esse paradigma já havia sido notado pela literatura da década de oitenta,¹²² embora nenhuma conclusão real tivesse sido atingida na época. Assumindo, todavia, que as fundações do sistema se alteraram, as mesmas soluções não podem ser mais

¹¹⁹ Essas ideias foram formuladas em relação ao direito de autor. Ver: C. Geiger, *Droit d'auteur et droit du public à l'information*, *supra* nota 18, p. 318 *et seq.*; R.M. Hilty, "Verbotsrecht vs. Vergütungsanspruch: Suche nach den Konsequenzen der tripolaren Interessenlage im Urheberrecht", in: A. Ohly, T. Bodewig, T. Dreier, H.-P. Götting, M. Haedicke and M. Lehmann (eds.), *Festschrift für Gerhard Schricker* (Beck, Munich, 2005), p. 348 *et seq.* No contexto da cópia privada, ver K. Gaita e A.F. Christie, "Principle or Compromise? Understanding the Original Thinking Behind Statutory License and Levy Schemes for Private Copying", *IPQ* 426 (2004); A. Dietz, "Continuation of the Levy System for Private Copying also in the Digital Era in Germany", *Auteurs et Médias* (2003), p. 348 *et seq.*

¹²⁰ O Comentário Geral No. 17, por exemplo, confirmou que a proteção à propriedade intelectual, mesmo que não excluindo a proteção conferida pelo direito de propriedade, pode, ainda, em certas circunstâncias, implicar em medidas compensatórias, como o pagamento ou a remuneração adequadas": CESCR, *General Comment No. 17*, *supra* nota 27, para. 24. Ver também C. Geiger, "Fundamental Rights as Common Principles of European (and International) Intellectual Property Law", *supra* nota 71, p. 227.

¹²¹ Ver: T. Mylly, "Intellectual Property and Fundamental Rights: Do they Interoperate?", in: N. Bruun (ed.), *Intellectual Property Beyond Rights* (Helsinki, WSOY, 2005), p. 197; C. Geiger, "Fundamental Rights as Common Principles of European (and International) Intellectual Property Law", *id.*

¹²² Ver, e.g.: A. Dietz, "Transformation of Authors' Rights, Change of Paradigm", 138 *RIDA* (1988), p. 22.

aplicadas, de maneira que estabelecer o direito de autor como um direito ao acesso e não como um direito de proibir ou sancionar se tornou extremamente necessário.

Como analisado, ambos os aspectos da proteção e do acesso estão intimamente ligados. Todavia, as tendências atuais de proteção excessiva podem requerer uma ênfase maior na participação cultural para restabelecer um balanceamento justo. Não deixa de assumir importância – a massiva rejeição da propriedade intelectual pela opinião pública é um claro indicar –, o fato de que o direito de autor ser definido como um direito cultural ou como um mecanismo de proteção ao investimento. Como demonstrado, (re)conceber a PI como um direito ao acesso,¹²³ em particular o direito de autor, evitará a privatização da informação pela PI,¹²⁴ bem como assegurará que criações ainda estejam disponíveis para futuras inovações.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

¹²³ Nessa linha, em março de 2015, o relatório temático especial do *Rapporteur* das Nações Unidas no campo dos direitos culturais, que se devotará ao impacto dos sistemas de propriedade intelectual ao gozo de direitos como ciência e cultura, estipulados no artigo 15 do PIDESC. Para mais informações, ver o site do *Office of the UN High Commissioner for Human Rights*, “New Issue in Focus: The Impact of Intellectual Property Regimes on the Enjoyment of Right to Science and Culture”, disponível em: <<http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/impactofintellectualproperty.aspx>> (acessado em 26 de novembro de 2014).

¹²⁴ Geiger, “Flexibilising Copyright”, *supra* nota 8.

UTILIDADE INDUSTRIAL: NÃO HÁ PATENTE QUANTO AOS ATOS QUE NÃO OCORREM SENÃO COM INTERVENÇÃO HUMANA

INDUSTRIAL UTILITY: NO PATENT AS TO ACTS NOT OCCUR BUT WITH HUMAN INTERVENTION

PROFº. DR. DENIS BORGES BARBOSA

PUC/RJ

Segundo a Lei 9.279, a suscetibilidade aplicação industrial é um requisito para ambas patentes. Tanto para as patentes de *invenção*, quanto para as patentes de *modelo de utilidade* o requisito deste art. 15 se aplica de igual e exata maneira:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Se o invento não é suscetível de *aplicação* industrial, não haverá patente. Vejamos quando esse teste é devido.

Uma vez que se determine, por efeito do art. 10, que o conhecimento em questão constitui uma *hipótese de incidência patentária*, cabe exame sob a luz deste art. 15. Simultânea ou posteriormente ao exame de *aplicabilidade industrial*, verificar-se-á também se o conhecimento é *novo*, para os efeitos do art. 11. Após isso, verificar-se-á a existência de *contributo mínimo*, ou seja, para *invenções*, a *atividade inventiva*, na forma do art. 13; caso de trate de *modelo de utilidade* (definido segundo o art. 9º), o *ato inventivo* definido pelo eixo da *melhoria funcional*, segundo o art. 14. Enfim, verificar-se-á a existência de alguma *rejeição categórica* por força do art. 18, e se estão satisfeitos os requisitos do art. 24.

Em qualquer tipo de indústria

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) não põe nenhuma restrição à proteção das criações, inclusive as biotecnológicas: "A propriedade industrial compreende-se em sua acepção mais lata e se aplica não só à indústria e ao comércio propriamente dito, mas também ao domínio das indústrias agrícolas (vinhos, grãos, folhas de fumo, frutas, gado, etc.) e extrativas minerais, águas minerais, etc.)".

Assim, a partir dessa cláusula, a simples aplicação da solução técnica a um tipo de indústria (aqui interpretada num sentido bem lato) bastaria para satisfazer

esse requisito¹. Mas a questão é algo mais complexa do que essa simples aplicação às indústrias.

Aplicabilidade industrial e a noção de invento industrial

A noção de que o invento deve ter *utilidade* é antiga e arraigada em propriedade intelectual. No decorrer da sua história, porém, o requisito de aplicabilidade industrial, ou de utilidade, variou no tempo e em cada sistema nacional².

Hoje ainda, ele pode ter um significado quase inexistente no direito alemão³, um papel relevante no subsistema europeu de biotecnologia⁴, e uma relevância toda particular no sistema canadense⁵.

¹ Neste sentido restrito, LABRUNIE, Jaques. Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Manole, 2005, p. 71; IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 56; para o direito argentino, BENSADON, Martín, Derecho de Patentes, BaeledoPerrot, 2012, p. 66.

² A exata função deste requisito, não obstante a harmonização de exames resultante do PCT e do art. 27 de TRIPS, ainda é diversa, segundo a lei nacional: "Members considerably differ in their treatment of industrial applicability. Under U.S. law, the concept applied is "utility". Hence, certain developments that do not lead to an industrial product may be patented in the USA: an invention only needs to be operable and capable of satisfying some function of benefit to humanity (i.e. be useful). This concept is broader than the industrial applicability required in Europe and other countries. The U.S. rule permits the patentability of purely experimental inventions that cannot be made or used in an industry, or that do not produce a so-called technical effect, as illustrated by the large number of patents granted in the United States on methods of doing business, and by the patenting of research tools, such as expression sequence tags (ESTs) and single nucleotide polymorphisms (SNPs)". UNCTAD, cit., p. 361.

³ Para HAEDICKE, Maximilian e TIMMANN, Henrik (eds.) Patent Law, C.H. Beck. Hart. Nomos, 2014, n. 302, p. 125, a importância desse requisito no sistema alemão ter-se-ia reduzido a zero, exceto para os fins de sequências genéticas, e neste caso por força da Diretiva 98/44 da União Europeia. No sistema indiano, os tratadistas simplesmente omitem esse requisito: vide NARAYANAN, P, Patent Law, Eastern Law House, 4ª. Edição, 2013 e GOPALAKRISHNAN, N.S., e AGITHA, T.G., Principles of Intellectual Property, Eastern Book Company, 2ª. Ed., 2014.

⁴ Vide BENTLY, Lionel & Brad Sherman. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2a. Edição, 2004, p. 386. Quanto aos casos Monsanto v Cefetra [Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, Case C-428/08, 6 July 2010] e Brüstle v. Greenpeace, que discutiram o requisito de aplicabilidade industrial como requisito essencial para a Diretriz 98/44 da União Europeia, vide PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Recentes Precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, 116 | Mês: Janeiro/Fevereiro | Ano: 2012. Quanto ao caso Cefetra, vide também BARBOSA, Denis Borges e GRAU-KUNTZ, Karin, World Intellectual Property Organization. 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights. Biotechnology. Encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf, visitado em 26/1/2015.

⁵ No sistema canadense, segundo VAVER, David. Intellectual Property Law. Second Edition. Ed. Irwin Law. Toronto, 2011, p. 357, a utilidade é um requisito essencial para o patenteamento: "A researcher producing a new compound has to show in the disclosure that the substance is something more than a scientific curiosity or the starter for a research program. Tests may have to be produced that point to some useful property for the compound that is specific, substantial, and credible. (...) The invention must, at the priority date, work across the full width of its claims. If it is said to do X and Y, it must, in fact or on sound prediction, do both; if not, the claim is invalid". Na classificação de LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, e também de Kohler, Josef, Manuale degli Privativi Industriali, Società Editrice, 1914, esse tipo de utilidade seria *qualitativa*. Para Luzzato e DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial – Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 35, entre outros autores, tratar-se-ia da *realidade* do invento. A doutrina da utilidade como realidade pode ser assim definida: "A máquina que não pudesse funcionar não constituiria invenção susceptível de ser privilegiada;

No caso brasileiro, até a construção de um direito homogeneizado de patentes no plano europeu, através da Convenção de Munich, parte da definição do que é *invento industrial*, hoje missão do art. 10 desta Lei, cabia à noção de *utilidade industrial* ou *aplicabilidade industrial*⁶.

A noção de *utilidade industrial*, de quem Gama Cerqueira notava a imprecisão, significava em resumo que a solução protegida deveria resolver um problema do campo da utilidade (excluídos os conhecimentos que só aumentassem o estoque da ciência ou das cogitações), e no domínio técnico, ou seja, numa área que nem fosse das aplicações abstratas (como métodos de contabilidade), nem da eficácia estética.

Essa missão, sob a inspiração da Convenção da EPO, passou nesta Lei 9.279/96 para o art. 10. A industrialidade deixa de ser um - entre outros - requisitos de patenteabilidade, para tornar-se uma condição vestibular, que indica a pertinência do sistema de patentes para a proteção de uma determinada criação intelectual. No atual sistema, art. 10 define a *hipótese de incidência do sistema de patentes*.

Do que dissemos antes sobre a questão

Sobre o requisito do art. 15 do CPI/96, assim dissemos no vol. II de nosso Tratado:

[2] § 4 . - Utilidade Industrial

Como se mencionou, um invento, para ser patenteável, será técnico em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado⁷; só então esse invento será então avaliado quanto à novidade, inventividade e legalidade.

representaria esforço impotente do inventor, cuja ideia se manifestaria ilusória e impraticável. Conceder uma patente, em semelhante hipótese, seria permitir aquele que concebe uma ideia sem conseguir realizá-la, confiscar o monopólio do desenvolvimento e das possíveis aplicações dessa ideia; seria ir contra o pensamento e o texto da lei, que proíbem a apropriação dos princípios teóricos". JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga. Pequeno Tratado Prático das Patentes de Invenção no Brasil. Rio de Janeiro. Edição do Escritório de Marcas e Patentes dos Adv. Carmo Braga & Carmo Braga. 1941, P. 20 Já quanto à utilidade no sentido de credibilidade da solução, vide o nosso Parecer 4/2013. Encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_valcyte_30-01-2013.pdf.

⁶ Veja-se POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 57 e seguintes. Se encontra nesse estudo fundamento para a noção de que não há aplicabilidade industrial se a atuação é privada e pessoal. O autor nota que na decisão T 74/93, a EPO considerou que mesmo no caso de prostitutas que se administram métodos anticoncepcionais para um fim profissional, ainda assim não se encontra a repetibilidade industrial. Vide, para uma crítica dessa decisão, PAGENBERG, 'Comment' (1996) 27 IIC 104

⁷ [Nota do original] Pollaud Dullian, La Brevetabilité des Inventions, Litec, 1997, p. 41 e seg. Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg., p. 33-34 : « Or l'invention pour être brevetable doit avoir un caractère industriel, dans son objet, son application et son résultat. L'énonciation des trois termes est cumulative. Cela étant, l'expression la plus importante est sans doute celle d'application. Car si l'invention est applicable industriellement, elle a généralement un objet et un résultat industriel. » « Ora a

A primeira exigência – criação técnica em seu objeto - é satisfeita com o caráter técnico do invento (como se viu acima). Ou seja, ele deve resolver:

- a) um problema utilitário, não abstrato e não estético e
- b) por um meio estranho à simples elaboração psicológica ou mental do ser humano.

Vale repetir – esses são os dois requisitos construídos a partir do art. 10 do CPI/91.

A outra exigência de tecnicidade se configura no requisito da utilidade industrial – aplicabilidade industrial ⁸ -, onde a noção de “industrial” presume que a área de aplicação permita exploração em escala e forma industrial ⁹. A utilidade é que o problema a ser resolvido deve ser resolvido *industrialmente*.

Assim, a utilidade industrial presume:

- a) que haja um efeito técnico da aplicação dos meios técnicos da solução oferecida - não um efeito abstrato, nem estético¹⁰. Ou seja, que haja um invento, definido pelo art. 10 do CPI/96; e
- b) que esse efeito seja suscetível de aplicação objetiva, concreta, em escala e forma industrial (Art. 15 do CPI/96).

E, nas nossas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira:

invenção para ser patenteável deve ter um caráter industrial, no seu objeto, na sua aplicação e no seu resultado, a enunciação dos três termos é cumulativa. A expressão mais importante é sem dúvida a de aplicação. Porque se a invenção é industrialmente aplicável, tem geralmente um objeto e um resultado industrial."

8 [Nota do original] Autores há que distinguem “utilidade industrial” e “aplicabilidade industrial”, não obstante a unicidade da noção em TRIPs. Vide especialmente o excelente estudo de R. Srinivas em Carlos Correa, org., A Guide To Pharmaceutical Patents, Vol., South Center, Julho de 2008, encontrado em http://www.southcentre.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=931&Itemid=68, visitado em 4/2/2009

9 [Nota do original] Diretrizes de exame do INPI (outras áreas), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdf>. “1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável”.

¹⁰ GAMA CERQUEIRA, cit., vol. II, p. 439: “A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica”. Como vimos, essa parcela da carga significativa da noção de aplicabilidade industrial passou para o art. 10.

O disposto no art.15 da Lei 9.279/96 (A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria), desta forma, pode ser lido de forma complementar, mas não reiterando o prescrito no art. 10. Embora a fluidez da noção de industrialidade não se tenha sublimado no direito corrente (note-se: a redação da lei não mais fala de "utilidade industrial", ou "caráter industrial", mas de "aplicabilidade industrial"), pode-se caracterizar sua função no presente sistema de patentes como a soma de dois requisitos cumulativos:

Deve haver aplicabilidade em algum setor técnico diretamente voltado ao sistema produtivo. Exemplo deste requisito se encontra na decisão do Conselho de Recursos do Escritório Europeu de Patentes T870/04: "Nos casos em que uma substância, que ocorra naturalmente no corpo humano, é identificada e, possivelmente, também caracterizada estruturalmente e disponibilizada através de algum método, mas sua função é não conhecida ou é complexa e incompletamente entendida, e nenhuma doença ou condição ainda foi identificada como sendo imputável a um excesso ou deficiência da substância, e nenhum outro uso prático é sugerido para a substância, então não pode ser reconhecida a existência de aplicabilidade industrial. Mesmo que os resultados da investigação possam ser uma realização científica de grande mérito, não são, necessariamente, uma invenção que pode ser aplicado industrialmente".

A aplicabilidade deve ser industrial, no sentido em que não se reduza a uma ação privada e pessoal, exigindo reiterada intervenção humana. Assim ilustram as "Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994": "2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual".

Neste último sentido, tem-se identificado a proibição de patenteabilidade de "técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal (art. 10, VIII da Lei no. 9.279/96 e Art. 53 [c] da Convenção Europeia de Patentes (2000) como episódios de falta de aplicabilidade industrial.]

A atual função da aplicabilidade industrial: repetibilidade

Além de duplicar a noção de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma função específica: a de exigir que, para um conhecimento

técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetível de aplicação repetível em escala industrial.

É um requisito clássico de patenteabilidade ¹¹:

“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção” ¹².

“A Invenção é aplicável à indústria quando tem por objeto meios que, utilizados pelo homem, podem atuar sobre as forças da natureza ou sobre os elementos da matéria de forma a trata-las e utilizá-las, obtendo resultados sempre iguais, certos e determinados”¹³.

“Por otra parte, la necesidad que la regla inventiva pueda ser puesta en obra por un técnico en la materia conlleva a su repetibilidad, traducida en la posibilidad que pueda ser reiteradamente ejecutada. Resulta así que la repetibilidad es una característica de la ejecutabilidad de la invención”¹⁴.

E pode ser discernida no sistema europeu:

Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita é insuficiente para tornar a produção suficiente plausível, previsível (e reproduzível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada¹⁵.

11 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, p. 153.

12 Num exemplo de Antonio Abrantes: “A TIM criou um serviço chamado TIM casa. Com o TIM Casa o usuário pode realizar chamadas locais para telefones fixos do mesmo DDD quando estiver na sua casa, a partir de uma assinatura mensal mais barata que a da linha fixa. O usuário se cadastra no serviço e 24 horas após o cadastramento disca para um código, quando estiver em casa, para reconhecimento do local de onde deseja usufruir do pacote contratado. O serviço é renovado a cada mês desde que o usuário tenha uma quantia mínima de créditos ativos e válidos. Este serviço é patenteável? Não, uma vez que o serviço descrito consiste basicamente em operações realizadas por um agente humano, como habilitar serviço e discar para códigos e, portanto, destituído de aplicação industrial. Caso este serviço implique em alguma mudança de programação na central telefônica, esta modificação na central, seja por hardware ou software, poderá ser objeto de patente.”

13 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Forense, 2009, p. 56. Neste sentido, LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, p. 450: “È giusto però riconoscere, che questa è intesa in un senso piuttosto rigoroso, e cioè, non solo nel senso che l'invenzione funzioni effettivamente, ma altresì nel senso che il risultato indicato nella descrizione succeda effettivamente e costantemente e non solo casualmente;”

14 CORREA, Carlos Maria, Derecho de patentes – el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 24. Também em Fernández-Nóvoa, Carlos (org), Manual De La Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2013, Madrid, p. 136.

15 “5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages

Repetibilidade de cunho não pessoal ou privada

Nesta decisão recém citada, a ênfase está na repetibilidade¹⁶: a produção deve ser *plausível*, *previsível* e consequentemente *repetível*. Mas os precedentes europeus também enfatizam a questão que a repetibilidade deva ser de cunho *industrial*, ou seja, fora da esfera da vida estritamente privada:

No caso T 74/93 (JO 1995, 712), a Divisão de Exame indeferiu o pedido com o fundamento em que a reivindicação 5, que envolvia o uso de uma composição contraceptiva (por exemplo, um creme) para ser aplicado no colo do útero de uma fêmea em idade fértil, não era suscetível aplicação industrial ao teor do art. 57 do Tratado Europeu de Patentes de 1973, na medida em que o referido composto deve ser aplicado para o colo do útero de uma mulher. O depositante da patente argumentou, essencialmente, que muitas invenções são relacionadas com as necessidades diárias da vida particular e que isso não era razão para limitar a patenteabilidade.

A Câmara recursal observou que o termo "indústria" é geralmente usado em Propriedade Industrial em seu sentido mais amplo (art. 1 (3) Convenção de Paris), e uma interpretação ampla também se aplica ao art. 57 da Convenção Europeia. No entanto, a Câmara determinou que, para o objetivo de de separar as atividades industriais, onde os efeitos de patentes devem ser respeitados, das atividades privadas e pessoais, que não deve sofrer com o exercício desses direitos, é teve em conta o fato de que é. 57 CBE 1973 pode ser considerado como a expressão do princípio geral de que qualquer pessoa natural tem o direito de ver respeitada sua vida privada. Ninguém pode ser privado desse direito. Portanto, o fato de que, para algumas mulheres, a contracepção está relacionada à atividade profissional não confere um caráter industrial um ato que, em sua essência, tem uma natureza privada e pessoal. O órgão recursal observou que essa conclusão não se aplicava a todos métodos contraceptivos em geral, mas sim ao caso específico da aplicação de uma composição química de acordo com a reivindicação 5.¹⁷

qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

¹⁶ Para a múltipla significação do requisito no direito da EPO, vide o comentário em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_1_1.htm, visitado em 16/1/2015. Para a completa definição do requisito de suscetibilidade de aplicação industrial no direito brasileiro, vide nosso Tratado, vol. II, cap. VI, [2] § 4 . - Utilidade Industrial, e GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2011, vol. II, no. 51-52, p. 435-437.

¹⁷ Segundo o repositório de precedentes do Escritório Europeu de Patentes. "Dans l'affaire T 74/93 (JO 1995, 712), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que la revendication 5, qui portait sur l'utilisation d'une composition contraceptive (par exemple une crème) destinée à être appliquée sur le col de l'utérus d'une femelle en âge de concevoir, n'était pas susceptible d'application au sens de l'art. 57 CBE 1973,

Assim, num dos entendimentos quanto à noção de aplicabilidade *industrial*, a EPO exclui da patenteabilidade os atos que digam respeito à vida privada e íntima das pessoas naturais. No Brasil, a atualidade dessa noção está manifestada, por exemplo, nas diretrizes do INPI para o setor biotecnológico e farmacêutico de 1994:

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos (...) não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

Trata-se da noção de *repetibilidade técnica*, que se distingue da *reproduzibilidade*¹⁸, objetivo visado pelo art. 24¹⁹, que exige a descrição da solução técnica de forma capaz a possibilitar o conhecimento intelectual da solução técnica, de forma a reencenar o invento na indústria.

dans la mesure où ledit composé devait être appliqué sur le col de l'utérus d'une femme. Le requérant avait quant à lui fait valoir pour l'essentiel que maintes inventions se rapportant aux besoins quotidiens étaient utilisées à titre privé et qu'il n'y avait pas lieu d'en restreindre la brevetabilité. La chambre a fait observer que le terme "industrie" s'entendant généralement, en propriété industrielle, dans son acception la plus large (art. 1(3) Convention de Paris), une interprétation aussi libérale était également applicable à l'art. 57 CBE 1973. Elle a cependant déclaré que dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice de ces droits, elle a tenu compte du fait que l'art. 57 CBE 1973 pouvait être considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. La chambre a fait observer que cela ne s'appliquait pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5". Encontrado em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_2_1.htm, visitado em 26/1/2015.

18 Dissemos, em 1990: “Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microrganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, “publicar” a tecnologia, oferecendo algum tipo de acesso ao público. Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento. Esta noção é expressa pela diferença entre reproduzibilidade, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventiva, por sua aplicação material, e a repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado. O sistema de patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196). Ocorre que, frequentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta perpetua-se e multiplica-se independentemente da atividade intelectual do homem. Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade.” BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf.

19 Quanto à questão da repetibilidade e reproduzibilidade, mas – a nosso ver – sem clara distinção entre as duas noções, veja-se DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia. Forense 1989, p. 55 e seguintes. Discutimos a posição do autor quanto ao ponto em nosso Do Requisito de Suficiência Descritiva das Patentes. Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011.

Assim é que dissemos, em nosso Tratado²⁰:

A qualificação de industrial, que terá em tal contexto, significa, assim, que a aplicação será dotada de *repetibilidade*, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repetida indefinidamente *sem a intervenção pessoal do homem*²¹.

Este entendimento tem sido adotado e mantido pela prática de exame do INPI²².

Utilizados ou produzidos

A aplicabilidade se fará em qualquer das duas modalidades de industrialidade: *atividades* (processo) ou *coisas* (produtos). Serão patenteáveis (considerando-se este art. 15) as soluções que importarem em *atividades*, ou seja, a utilização de sequências reiteradas de passos, visando fim determinado; mas também o serão as *coisas* (objetos tangíveis) que, produzidas, em escala industrial, importarem em resultados constantemente iguais.

²⁰ Tratado, vol. II, Cap. VI, [2] § 4. 1. - Aplicação industrial como repetibilidade.

²¹ Para uma posição em outro sentido, vide PIRES DE CARVALHO, op. cit., p. 305.

²² Tomando como exemplos uma série de pareceres de negativa de patenteação: (1) "No entanto, as reivindicações 1 a 15 do pedido carecem de aplicação industrial. Embora este requisito tenha uma ampla abrangência, englobando inclusive a agricultura num conceito amplo de "indústria", a matéria em tela não atende ao princípio de reprodutibilidade e repetibilidade, uma vez que trata-se de uma técnica de reflorestamento que envolve a implantação de plantas em um determinado ambiente (áreas degradadas) e seu resultado final é determinado por fatores não-controláveis. Dentre estes fatores destacam-se, pelo menos: a) fatores climáticos (temperatura, precipitação, umidade do ar, etc.); b) fatores edáficos (condição, estrutura, composição e profundidade do solo, etc.); c) fatores geográficos (relevo, clima, ecossistemas adjacentes, etc.). A repetibilidade da implantação de um sistema como definido nas reivindicações depende ainda de fatores socioeconômicos e não poderia ser feita "em escala" como definido no Relatório Descritivo. Mesmo consistindo de módulos, a sua implantação seria obrigatoriamente definida por projetos caso a caso, e portanto não atende o requisito essencial definido no Artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279 – LPI)". BR102013008278-3, Parecer de 30 de abril de 2014. (2) "O pedido não possui aplicação industrial, visto que o processo contém etapas e/ou envolvimento humano diretamente, como "consumidor entrega (o cheque) ao varejista" "assinatura do consumidor", violando o Artigo 15, da LPI". PI0305289-3. Parecer de 11 de junho de 2014. (3) "(...) em função do caráter individualizado do perfil de acne e do respectivo método de estimativa, o pedido em questão não apresenta aplicação industrial e, portanto, está em desacordo com o Art. 8º c/c Art. 15 da LPI". PI0502832-9, Parecer de 5 de junho de 2014. (4) "A reivindicação 17 pleiteia um método para tratamento de pele caracterizado pela fricção com o artigo da reivindicação 1. Tal método não possui aplicação industrial, pois é de uso privado e pessoal e não pode ser reproduzido na indústria, contrariando o disposto nos artigos 8º e 15 da LPI." PI0405865-8, Parecer de 27 de dezembro de 2013. (5) "Na análise do presente pedido, observa-se que as reivindicações 1-30, que se referem a um método para reduzir o crescimento capilar humano pela aplicação de uma composição cosmética que compreende DFMO, referem-se a um método individualizado de aplicação de uma solução cosmética à pele de um indivíduo para redução de pelo e não possuem aplicação industrial. Assim, as reivindicações 1-30 não podem receber proteção patentrária por não atenderem ao disposto no Art. 15 da LPI". PI0211784-3, Parecer de 23 de dezembro de 2013.

Em qualquer tipo de indústria

A aplicabilidade a que se refere este artigo pode dar-se em qualquer atividade econômica, como já o prescrevia o texto de 1882. Não é o tipo de atividade em que se aplica, mas a maneira da aplicação, que caracteriza o atendimento ao filtro deste art. 15: um teste olfativo, como atividade pessoal e insuscetível de repetibilidade controlada, mesmo no setor mecânico, não terá aplicabilidade industrial. Um processo de afinação automática das cordas de um violino, durante um concerto, poderá em tese ser protegido.

Consequências da aplicação do art. 15

No sistema brasileiro de patentes, assim, o disposto no art. 15 veda a concessão de patentes que restrinjam atos inerentes à intimidade e vida privada das pessoas naturais. A patente será concedida para restringir uma atividade *industrial*, não se contando como tal atividades que se passam no campo pessoal, íntimo, e especialmente no interior do corpo humano.

Assim, para essas atividades, não só existe a *limitação* do art. 43, I, que abrange e isenta tais atividades da exclusiva, quando o alcance da reivindicação atinge atividades industriais e não industriais. Pela aplicação do art. 15, se a reivindicação tiver como único objeto a restrição a uma atividade não-industrial, a patente não poderá ser concedida por falta de um requisito básico²³.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

²³ Foi o que ocorreu no caso da EPO T 74/93: o órgão recursal não conseguiu discernir nenhuma possível aplicação da reivindicação que tivesse caráter industrial (no caso: não privado), e declarou-a inválida.

EL PRESTADOR CUALIFICADO DE SERVICIOS DE CONFIANZA – SEGURIDAD JURÍDICA EN INTERNET

O SERVIÇO QUALIFICADO - A SEGURANÇA JURÍDICA NA INTERNET

fdo. Pedro J. Canut Zazurca

Ldo. 2980 ReICAZ

RESUMEN

El Prestador de Servicios de Confianza es una figura jurídica, con precedentes en el Prestador de Servicios de Certificación (Unión Europea) y el Trusted Third Party (Estados Unidos), regulada por primera vez por el Reglamento U.E. 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

Palabras clave: servicio cualificado. Internet. La seguridad jurídica.

RESUMO

O provedor de serviços de confiança é um conceito jurídico, com precedentes no Provedor de Serviços de Certificação (UE) e Trusted Third Party (USA), pela primeira vez, regulado pelo Regulamento da UE 910/2014 de 23 de Julho, relativa aos serviços de identificação e confiança eletrônicos para as transações eletrônicas no mercado interno e da Directiva 1999/93 / CE é revogada.

Palavras Chaves: Serviço Qualificado. Internet. Segurança Jurídica.

INDICE

- 1.- Introducción
- 2.- Definición
- 3.- Diferencias con la figura del Tercero de Confianza
- 4.- Las Listas de Confianza (TSL)
- 5.- Repercusión en España de la publicación del Reglamento eIDAS
- 6.- ¿hacia un estándar global?

➤ 7.- Conclusiones

1.- Introducción

Uno de los grandes frenos a la explosión del comercio electrónico es la falta de confianza del consumidor (en las relaciones B2C) y de las empresas (en las relaciones B2B). No en vano todos los días salen a la luz casos de estafas en Internet y de venta de datos personales (sobre todo referidos a grandes multinacionales respecto de las que el nivel de confianza de los usuarios había sido bastante alto).

Las partes interesadas llevan años buscando soluciones a esta falta de confianza con la creación de sellos de confianza respaldados por los Estados (por ejemplo el sello de confianza *online*), la sumisión a códigos de buenas prácticas o el uso cada vez más extendido de certificados de sitio o dominios (ccTLD) país, que nos garantizan, cuando menos, la procedencia de la tienda virtual en la que estamos.

Sin embargo todos estos esfuerzos han topado con la realidad; la realidad en Internet son los navegadores ¿quién no ha accedido a la sede electrónica de su Gobierno, protegida por un certificado de sitio, y se ha encontrado con un aviso de seguridad que desaconseja el acceso? No deja de ser sorprendente que los Estados no tengan la suficiente fuerza frente a los gigantes de Internet como para imponerles la inclusión en los navegadores de los certificados emitidos por prestadores de servicios de certificación con reconocimiento nacional ¿por qué recibo un aviso de seguridad si el sitio al que accedo está cifrado pero el navegador no lo ha incluido entre los certificados válidos y, sin embargo, ese mismo navegador no me pone sobre aviso cuando navego por páginas que no están cifradas (la mayoría).

El último hito, en el marco de la Unión Europea, ha sido la publicación del ***Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE***¹ (más conocido por

1

<http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdoe%2F2014%2F257%2FL00073-00114.pdf&ei=EASFVZ7PDMvkUp-ggbgH&usg=AFQjCNGACjfuFAgE0BVCHJi5JYmx414suQ&bvm=bv.96339352,d.d24>

sus siglas en inglés: Reglamento eIDAS).

Se ha escogido la figura del Reglamento frente a la Directiva dado que aquel, a diferencia de ésta, es de aplicación directa en todos los Estados Miembros sin necesidad de transposición al Derecho nacional. Esta elección, con ser muy plausible, ya que unifica la normativa sobre firma electrónica y servicios de confianza en los 28 Estados de la U.E. lleva aparejados, no obstante, ciertos desajustes en la normativa interna, como veremos más adelante.

Las principales novedades del Reglamento son que sustituye el criterio actual de comunicación de inicio de actividad en la prestación del servicio por el de autorización previa por parte del organismo de supervisión y establece un régimen único y común para todos los Estados Miembros, imponiendo a éstos la obligación de admitir la identificación/autenticación mediante cualquier certificado incluido en la Lista de Confianza del resto de Estados.

Sin embargo, opinión muy personal, la gran novedad de este Reglamento es el reconocimiento de los Servicios de Confianza y los Servicios Cualificados de Confianza, además de la regulación de la firma electrónica (para personas físicas) y el sello electrónico (para personas jurídicas). Efectivamente, la **Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1.999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica**² se ocupaba exclusivamente de la regulación de la firma electrónica y los prestadores de servicios de certificación basados en certificados reconocidos, en tanto que el Reglamento eIDAS contempla y regula asimismo los servicios de confianza consistentes en la entrega electrónica certificada, la certificación de sitios web, los servicios de sellado de tiempo y los servicios relativos a los documentos electrónicos; servicios éstos que, sin sustento en la Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre, ni en la legislación nacional (**Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica**³) ya contaban, en España, con la cobertura del órgano de supervisión que, con una interpretación amplia de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, venía admitiendo las comunicaciones realizadas por prestadores de servicios que se dedicaban a otros servicios relacionados con la firma electrónica pero distintos a la

2 <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80059>

3 <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23399>

generación de certificados de firma electrónica reconocida.⁴

La inclusión y - el sometimiento al Reglamento - de estos otros servicios de certificación (ahora denominados servicios de confianza) viene a ordenar el sector distinguiendo aquellas empresas que, con sujeción a las normas ETSI⁵, prestan servicios de confianza con todas las garantías técnicas y jurídicas de aquellas otras que – aprovechándose de las lagunas jurídicas existentes hasta la fecha – salían al mercado con productos y servicios de ínfima calidad y nula garantía distorsionando el sector, y perjudicando tanto a las empresas cumplidoras como a los consumidores que, ante la especialidad de los servicios no sabían ni podían distinguir lo bueno de lo malo; entre otras cosas por que la inversión que unos habían realizado en la adquisición de *hardware* certificado y desarrollo conforme a los estándares internacionales (ETSI), otros la destinaban (y siguen destinando) a publicidad y comercialización lo que, a la postre, supone un engaño a los consumidores y, no menos importante, una distorsión del mercado con actuaciones que podrían calificarse de competencia desleal. Todo lo contrario a lo que se espera de un servicio para la sociedad de la información denominado “de Confianza”.

2.- Definición

La definición técnica de prestador de servicios de confianza la extractamos del artículo 3 del Reglamento 910/2014, de 23 de julio:

«prestador de servicios de confianza, es una persona física o jurídica que presta uno o más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianzas;

prestador cualificado de servicios de confianza, es un prestador de servicios de confianza que presta uno o varios servicios de confianza cualificados y al que el organismo de supervisión ha concedido la cualificación»

Lo que nos lleva a preguntarnos qué entiende el Reglamento eIDAS por servicio de confianza y por servicio de confianza cualificado; según la definición del artículo 3:

«servicio de confianza, es el servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, consistente en:

⁴ <https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/>

⁵ ETSI

a) la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios, o

b) la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web, o

c) la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios;

servicio de confianza cualificado, es un servicio de confianza que cumple con los requisitos aplicables establecidos en el presente reglamento»

En definitiva, y como avanzábamos en la introducción de este artículo, se amplía el catálogo de servicios de confianza a los sellos de tiempo electrónicos, a los servicios de entrega electrónica certificada, a los servicios de autenticación de sitios web y a la preservación de firmas, sellos y certificados relativos a estos servicios; es decir, a la custodia de los mismos; y, en consecuencia, se considera Prestador de Servicios de Confianza no sólo a aquellas personas físicas o jurídicas que presten servicios de creación, verificación y validación de firmas electrónicas (para las personas físicas) y/o sellos electrónicos (equivalente de la firma electrónica para las personas jurídicas) como ocurría bajo la Directiva 1999/93/CE (que queda derogada por el Reglamento eIDAS), sino también a aquellas otras personas físicas o jurídicas que presten todos o alguno de los servicios de confianza descritos en el artículo 3 del Reglamento.

Merece mención aparte la distinción entre Prestadores de Servicios de Confianza y Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza. Los primeros son aquellas personas físicas o jurídicas que prestan todos o alguno de los servicios de confianza arriba enumerados, en tanto que los segundos son aquellos que han merecido la calificación de **cualificados** por parte del organismo de supervisión, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para los prestadores cualificados de servicios de confianza⁶ y

6 **Artículo 24 Requisitos para los prestadores cualificados de servicios de confianza**

1. Al expedir un certificado cualificado para un servicio de confianza, un prestador cualificado de servicios de confianza verificará, por los medios apropiados y de acuerdo con el Derecho nacional, la identidad y, si procede, cualquier atributo específico de la persona física o jurídica a la que se expide un certificado cualificado.

La información a que se refiere el párrafo primero será verificada por el prestador de servicios de confianza bien directamente o bien por medio de un tercero de conformidad con el Derecho nacional:

a) en presencia de la persona física o de un representante autorizado de la persona jurídica, o

b) a distancia, utilizando medios de identificación electrónica, para los cuales se haya garantizado la presencia de la persona física o de un representante autorizado de la persona jurídica previamente a la expedición del certificado cualificado, y que cumplan los requisitos establecidos con el artículo 8 con respecto a los niveles de seguridad «sustancial» o «alto», o

c) por medio de un certificado de una firma electrónica cualificada o de un sello electrónico cualificado expedido de conformidad con la letra a) o b), o

d) utilizando otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física. La seguridad equivalente será confirmada por un organismo de evaluación de la conformidad.

2. Los prestadores cualificados de servicios de confianza que prestan servicios de confianza cualificados:

a) informarán al organismo de supervisión de cualquier cambio en la prestación de servicios de confianza cualificados, y de su intención de cesar tales actividades;

b) contarán con personal y, si procede, con subcontratistas, que posean los conocimientos especializados, la fiabilidad, la experiencia y las cualificaciones necesarios y hayan recibido la formación adecuada en materia de seguridad y normas de protección de datos personales y que apliquen procedimientos administrativos y de gestión que correspondan a normas europeas o internacionales;

c) con respecto al riesgo de la responsabilidad por daños y perjuicios de conformidad con el artículo 13, mantendrán recursos financieros suficientes u obtendrán pólizas de seguros de responsabilidad adecuadas, de conformidad con la legislación nacional;

d) antes de entrar en una relación contractual, informarán, de manera clara y comprensible, a cualquier persona que desee utilizar un servicio de confianza cualificado acerca de las condiciones precisas relativas a la utilización de dicho servicio, incluidas las limitaciones de su utilización;

e) utilizarán sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad y la fiabilidad técnicas de los procesos que sustentan;

f) utilizarán sistemas fiables para almacenar los datos que se les faciliten de forma verificable, de modo que:

i) estén a disposición del público para su recuperación solo cuando se haya obtenido el consentimiento de la persona a la que corresponden los datos,

ii) solo personas autorizadas puedan hacer anotaciones y modificaciones en los datos almacenados,

iii) pueda comprobarse la autenticidad de los datos;

g) tomarán medidas adecuadas contra la falsificación y el robo de datos;

h) registrarán y mantendrán accesible durante un período de tiempo apropiado, incluso cuando hayan cesado las actividades del prestador cualificado de servicios de confianza, toda la información pertinente referente a los datos expedidos y recibidos por el prestador cualificado de servicios de confianza, en particular al objeto de que sirvan de prueba en los procedimientos legales y para garantizar la continuidad del servicio. Esta actividad de registro podrá realizarse por medios electrónicos;

i) contarán con un plan de cese actualizado para garantizar la continuidad del servicio, de conformidad con las disposiciones verificadas por el organismo de supervisión con arreglo al artículo 17, apartado 4, letra i);

j) garantizarán un tratamiento lícito de los datos personales de conformidad con la Directiva 95/46/CE;

k) en caso de los prestadores cualificados de servicios de confianza que expidan certificados cualificados, establecerán y mantendrán actualizada una base de datos de certificados.

3. Cuando los prestadores cualificados de servicios de confianza que expidan certificados cualificados decidan revocar un certificado, registrarán su revocación en su base de datos de certificados y publicarán el estado de revocación del certificado oportunamente y, en todo caso, en un plazo de 24 horas después de la recepción de la solicitud. La revocación será efectiva inmediatamente después de su publicación.

4. Con respecto a lo dispuesto en el apartado 3, los prestadores cualificados de servicios de confianza que expidan certificados cualificados proporcionarán a cualquier parte usuaria información sobre el estado de validez o revocación de los certificados cualificados expedidos por ellos. Esta información deberá estar

los servicios de confianza cualificados, y que han presentado un informe de evaluación de la conformidad expedido por un organismo de evaluación de la conformidad.

La distinción es relevante en orden a los efectos jurídicos de un servicio de confianza y un servicio de confianza cualificado prestado por un prestador cualificado; sólo una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita, aunque a la firma electrónica no cualificada, a tenor de lo dispuesto en párrafo 1 del artículo 25, no se le denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en juicio. Esta aparente contradicción significa que una firma no cualificada estará sometida al principio de la *sana crítica* del juzgador, en tanto que la firma cualificada es equivalente a la firma manuscrita. Asimismo, el artículo 35 del Reglamento dispone que a los sellos electrónicos (para persona jurídica) no se les negarán efectos jurídicos ni admisibilidad de prueba en juicio, aunque solo los sellos electrónicos cualificados disfrutarán de la presunción de integridad y corrección del origen de los datos a los que el sello esté vinculado.

Los diferentes efectos jurídicos que otorga el Reglamento a la firma electrónica cualificada respecto de otro tipo de firmas debemos ponerlo en relación con lo dispuesto en el capítulo III «IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA», artículo 6 y siguientes del Reglamento.

Tradicionalmente los certificados de firma-e se han venido empleando tanto para prestar el consentimiento (de ahí la equivalencia entre la firma electrónica cualificada y la firma manuscrita) como para identificarse *online* ante determinados organismos o aplicaciones web; y podría pensarse – de una lectura rápida del Reglamento – que ésta, la firma electrónica cualificada continúa siendo la única forma reconocida de identificarse *online*. Pero no es así.

Conforme a la definición de identificación electrónica del artículo 3 (definiciones):

disponible al menos por cada certificado en cualquier momento y con posterioridad al período de validez del certificado en una forma automatizada que sea fiable, gratuita y eficiente.

5. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer números de referencia de normas para sistemas y productos fiables que cumplan con los requisitos establecidos las letras e) y f) del apartado 2 del presente artículo. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo cuando los sistemas y productos fiables cumplan dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

«identificación electrónica es el proceso de utilizar los datos de identificación de una persona en formato electrónico que representan de manera única a una persona física o jurídica o a una persona física que representa a una persona jurídica; » y a tenor de lo establecido en los artículos 8 existen tres niveles de seguridad **bajo, sustancial y alto**, donde el nivel alto se corresponde con la autenticación a partir de un certificado cualificado de firma electrónica y los niveles bajo y sustancial con otros medios de identificación electrónica que, a tenor del párrafo 3 del artículo 8 del Reglamento quedarán fijados « *a más tardar el 18 de septiembre de 2015*» mediante **actos de ejecución** de la Comisión.

Aunque resulta aventurado adelantarse al legislador comunitario podemos imaginar – atendiendo a un análisis empírico de la realidad en los diferentes Estados Miembros – que probablemente, al referirse a identificación electrónica con niveles de identificación bajo y sustancial se está pensando en soluciones de firma en la nube, claves de un sólo uso (*one time password*) enviadas al correo electrónico y/o al teléfono celular de la persona que vaya a identificarse de manera electrónica, a la firma manuscrita sobre terminales celulares y tabletas o, incluso al tradicional *usuario y contraseña* facilitado mediante determinados protocolos.

Otro tanto ocurre con los efectos jurídicos de los servicios de sellado de tiempo electrónico y entrega electrónica certificada cualificados y no cualificados; así:

- a) - No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un sello de tiempo electrónico no cualificado, pero sólo los sellos cualificados de tiempo electrónicos disfrutarán de una presunción de exactitud de la fecha y hora que indican y de la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén vinculadas (artículo 41).
- b) - No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a los datos enviados y recibidos mediante un servicio de entrega electrónica certificada no cualificado, pero sólo los datos enviados y recibidos mediante un servicio cualificado gozarán de presunción de integridad (artículo 43).

3.- Diferencias con la figura del Tercero de Confianza (TdC)

Desde su regulación positiva en derecho español vía artículo 25 **Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico**⁷ se ha pretendido su equivalencia con los «*trusted third party*»⁸; sin embargo nada más lejos de la

⁷ <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_third_party

realidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 LSSICE⁹.

Los Terceros de Confianza, en derecho español, tienen limitada su actividad al archivo de las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos a instancias de todas las partes contratantes («*las partes podrán pactar*»), y a consignar la fecha y hora de perfección de los contratos. Sin embargo la fecha y hora consignadas, en el mejor de los casos, tendrá la consideración de mera declaración de tercero; y nunca la presunción (*iuris tantum*) del sello de tiempo electrónico cualificado emitido por un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza «*trust service provider*» (TSP por sus siglas en inglés).

El Prestador Cualificado de Servicios de Confianza, heredero del Prestador de Servicios de Certificación de la **Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1.999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica** supera en efectos jurídicos al Tercero de Confianza. En primer lugar por que, a diferencia de éste, el Prestador Cualificado de Servicios de Confianza es una figura regulada, y regulada del mismo modo en los 28 Estados de la Unión Europea, que precisa autorización previa, informe de evaluación de la conformidad y está sometido a auditoría por parte del organismo de supervisión. A diferencia del TdC no tiene limitado su ámbito de actuación a la contratación telemática; sino que extiende sus funciones de garante digital¹⁰ a todo tipo de transacciones sin precisar la concurrencia de voluntades de todas las partes implicadas.

Frente a la inseguridad jurídica que representa la figura del Tercero de Confianza, que no está sujeto a previa autorización ni supervisión de ningún tipo, el Prestador Cualificado de Servicios de Confianza nace con vocación de trasladar al mundo digital la seguridad jurídica y la confianza que supone, en el mundo analógico el notariado latino.

9 Artículo 25. Intervención de terceros de confianza.

1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.

2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.

10 También conocido en muchos ámbitos como notario digital.

4.- Las listas de confianza (TSL)

Las listas de confianza están recogidas en el artículo 22 del Reglamento y consisten en listas elaboradas en cada Estado Miembro con información relativa a los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza y los servicios de confianza cualificados prestados por ellos. Dichas listas deberán ser públicas, renovadas de forma periódica y susceptibles de tratamiento automatizado; de manera que los consumidores de la Unión Europea y todos los Estados Miembros tengan acceso a las mismas.

La existencia, y mantenimiento adecuado, de las listas de confianza tiene gran importancia en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de reconocimiento mutuo de certificados cualificados por parte de las administraciones públicas de todos los Estados Miembros, y junto con la «*trust mark*», la etiqueta de confianza «UE» para servicios de confianza cualificados, representa una de las mejores herramientas para que los consumidores y usuarios puedan identificar sin lugar a dudas a los Prestadores de Servicios de Confianza de la Unión Europea.

Las listas de confianza de los Estados Miembros de la U.E. pueden consultarse en las siguientes url's¹¹:

Austria

- <https://www.signatur.rtr.at/currenttl.xml>

Bélgica

- <http://tsl.belgium.be/tsl-be.pdf>
- <http://tsl.belgium.be/tsl-be.xml>

Bulgaria

- <http://crc.bg/files/bg/TSL-CRC-BG-signed.pdf>

11 A fecha de hoy en España ya es de aplicación la obligación de aceptar los certificados recogidos en todas las listas de confianza europeas.

- <http://crc.bg/files/bg/TSL-CRC-BG-signed.xml>

Chipre

- [http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/all/B28C11BBFDBAC045C2257E0D002937E9/\\$file/TSL-CY-sign.xml](http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/all/B28C11BBFDBAC045C2257E0D002937E9/$file/TSL-CY-sign.xml)

Chequia

- http://tsl.gov.cz/publ/TSL_CZ.pdf
- http://tsl.gov.cz/publ/TSL_CZ.xtsl

Alemania

- <http://www.nrca-ds.de/st/TSL-XML.xml>

Dinamarca

- <http://www.digst.dk/~media/Files/Loesninger-og-infrastruktur/NemID/HumanReadableTldkxml.pdf>
- <http://www.digst.dk/~media/Files/Loesninger-og-infrastruktur/NemID/TLDK.xml>

Estonia

- <http://sr.riik.ee/tsl/estonian-tsl.pdf>
- <http://sr.riik.ee/tsl/estonian-tsl.xml>

Grecia

- <https://www.eett.gr/tsl/EL-TSL.xml>

España

- <https://sede.minetur.gob.es/Prestadores/TSL/TSL.pdf>
- <https://sede.minetur.gob.es/Prestadores/TSL/TSL.xml>

Finlandia

- https://www.viestintavirasto.fi/attachments/HumanReadable_TSL-Ficora.xml.pdf
- <https://www.viestintavirasto.fi/attachments/TSL-Ficora.xml>

Francia

- http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/TSL-FR_xml.pdf
- <http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/TSL-FR.xml>

Croacia

- http://www.mingo.hr/userdocsimages/trgovina/TSL_HR.xmlhttp://www.mingo.hr/userdocsimages/trgovina/TSL_HR.xml

Hungría

- http://www.nmhh.hu/tl/pub/HU_TL.pdf
- http://www.nmhh.hu/tl/pub/HU_TL.xml

Irlanda

- http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/A2D966E8-48E1-4709-BFAA-83FA07F3C7F7/0/HumanReadable_signed_tresignedxml.pdf
- <http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/52E803DA-EBB0-4C33-882C->

[26FCF550EDB7/0/IrelandTSLSIGNED.xml](#)

Islandia

- <http://www.neytendastofa.is/library/Files/TSL/tsl.pdf>
- <http://www.neytendastofa.is/library/Files/TSL/tsl.xml>

Italia

- https://applicazioni.cnipa.gov.it/TSL/IT_TSL_HR.pdf
- https://applicazioni.cnipa.gov.it/TSL/IT_TSL_signed.xml

Liechtenstein

- <http://www.llv.li/xml-llv-ak-tsl.xml>
- <http://www.rtt.lt/failai/LT-TSL.xml>

Luxemburgo

- <http://www.portail-qualite.public.lu/fr/publications/confiance-numerique/liste-confiance-nationale/tsl-pdf/TSL-PDF.pdf>
- <http://www.portail-qualite.public.lu/fr/publications/confiance-numerique/liste-confiance-nationale/tsl-xml/TSL-XML.xml>

Latvia

- <http://www.dvi.gov.lv/en/wp-content/uploads/TSL/tsl-lv-6.pdf>
- <http://www.dvi.gov.lv/en/wp-content/uploads/TSL/tsl-lv.xml>

Malta

- http://www.mca.org.mt/tsl/MT_TSL.xml

Holanda

- <https://www.acm.nl/download/bestand/current-tsl.xml>

Noruega

- http://www.npt.no/TSL/NO_TSL.pdf
- http://www.npt.no/TSL/NO_TSL.xml

Polonia

- https://www.nccert.pl/tsl/PL_TSL.xml

Portugal

- <http://www.gns.gov.pt/media/1891/TSLPTHR.pdf>
- <http://www.gns.gov.pt/media/1894/TSLPT.xml>

Rumanía

- <http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/TrustedList-v8-pdf>
- <http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/TrustedList-v8-xml>

Suecia

- <http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/Branschinformation/Trusted-List-SE->

[MR.xml](#)

Eslovenia

- http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/Storitve/Info_druzba/Ov_ritelj/SI-TL.pdf
- http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/Storitve/Info_druzba/Ov_ritelj/SI_TL.xml

Eslovaquia

- http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl_hrf.zip
- <http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml>

Reino Unido

- http://www.tscheme.org/UK_TSL/HR_TSL-UKsigned.pdf
- http://www.tscheme.org/UK_TSL/TSL-UKsigned.xml

5.- Repercusión en España de la publicación del Reglamento eIDAS

Si bien el Reglamento 910/2014, de 23 de julio deroga expresamente la Directiva 1999/93/CE de firma electrónica ello no implica, necesariamente, la derogación total de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica por cuanto, en España, al realizar la transposición de la Directiva de firma electrónica se introdujeron conceptos nuevos que, o bien permanecerán en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, o bien integrarán un nuevo *corpus* jurídico destinado a regular aspectos de la firma electrónica no recogidos en el Reglamento eIDAS que, por otra parte, en algunos aspectos se remite a la legislación nacional de cada Estado Miembro. Cual sea la elección final dependerá de la técnica legislativa escogida por el legislador; si bien, en aras de la seguridad jurídica abogo por mantener la Ley 59/2003, de 19 de diciembre con la derogación de los artículos que se vean afectados por el nuevo Reglamento, en lugar de generar nuevas disposiciones en la materia, que contribuiría a una dispersión normativa poco aconsejable en aras de facilitar la labor a los operadores jurídicos.

6.- ¿hacia un estándar global?

La Unión Europea, partiendo de la figura anglosajona del «*trusted third party*», pero dando un paso más, aborda la regulación positiva de quienes están llamados a ofrecer

servicios de confianza (servicios de certificación en términos de la Directiva 1999/93/CE) al mercado red. Como hemos visto en este breve ensayo de aproximación al Reglamento 910/2014, de 23 de julio la diferencia fundamental con su equivalente anglosajón es la necesidad de autorización previa, dejando a un lado el principio de libre prestación de servicios que se predicaba en la Directiva 2000/31/CE, para poner el acento en la necesidad de, por un lado verificar la adecuación de los servicios prestados a los estándares internacionales (ETSI), y por otro lado, a partir del organismo de supervisión, conservar la prerrogativa de auditoría (cada 24 meses en todos los casos y, a elección del organismo de supervisión, en cualquier momento).

La decisión de establecer cauces de supervisión y auditoría de los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza tiene sin duda su origen en la tradición del derecho romano-germánico que impera en la Unión Europea, y que ha trascendido a los Estados que conforman Iberoamérica, por oposición al «*Common law*», y como equivalente digital del notariado latino que opera desde hace siglos en los Estados que se rigen por el «*Civil Law*».

El hecho de que los Estados de Iberoamérica abracen las soluciones propuestas por la vieja Europa en materia de identificación digital y servicios de confianza (del mismo modo que recientemente han abrazado las soluciones jurídicas sobre protección de datos de carácter personal) es una cuestión política respecto de la que poco o nada corresponde decir a quien firma este artículo; si bien, atendido el acervo cultural y jurídico que une a Europa con Iberoamérica entendemos que la solución reglada propuesta por la Unión Europea incardina mejor en el ordenamiento jurídico de los países de tradición latina que las propuestas estadounidenses de libre prestación de servicios, que implican abandonar a los consumidores y usuarios a su suerte, privando a una institución capital para la seguridad jurídica en Internet (autenticación de personas físicas y jurídicas en las transacciones online y servicios de certificación de las comunicaciones) del imprescindible control y supervisión de los organismos reguladores nacionales.

La asunción por parte de los Estados Iberoamericanos del Prestador Cualificado de Servicios de Confianza como garante de las transacciones en redes telemáticas supondría la hegemonía global de una forma de entender la fehaciencia digital equivalente al modelo

analógico ínsito en el ordenamiento jurídico de los Estados Iberoamericanos desde una concepción de las libertades y la seguridad jurídica más cercana y conocida a los operadores jurídicos que la libre prestación de servicios que se propugna desde el neoliberalismo estadounidense.

7.- Conclusiones

PRIMERA.- La figura del *Trush Services Provider* (Prestador Cualificado de Servicios de Confianza) regulada en el Reglamento U.E. 910/2014, de 23 de julio es, sin lugar a dudas, la más avanzada a nivel internacional en orden a garantizar la identidad de las personas (físicas y jurídicas) y la certeza de de actos y procesos *online*.

SEGUNDA.- El nuevo marco de reconocimiento mutuo de certificados cualificados y otras formas de identificación distintas de la firma electrónica cualificada abre un campo estratégico para el comercio electrónico y la identificación en línea en la Unión Europea, posibilitando y favoreciendo el mercado único y mejorando la competitividad.

TERCERA.- Sería deseable la extensión a nivel mundial de la figura del Prestador Cualificado de Servicios de Confianza, a partir de los estándares técnicos ETSI, y desde un enfoque jurídico que contemple la creación de organismos de supervisión en todos los Estados a fin de alcanzar un estándar jurídico de garantía de la identificación *online* y la seguridad jurídica en las transacciones internacionales.

En Zaragoza (España), junio 2015

Recibido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

A AÇÃO COLETIVA PASSIVA PARA A TUTELA DE PATENTES.

THE DEFENDANT CLASS ACTION FOR PATENT'S ENFORCEMENT.

PEDRO JOSÉ COSTA MELO¹

QUERINO MALLMANN²

RESUMO

A utilização de ações coletivas passivas para a tutela de patentes nos Estados Unidos revela a necessidade de estudar a admissibilidade desse processo coletivo para a defesa dos direitos de exclusividade garantidos pelo Estado ao inventor no Brasil. Após expor a estrutura das patentes e examinar a admissibilidade das ações coletivas passivas no Direito Brasileiro, é necessário encarar as diferenças entre os sistemas processuais brasileiro e americano. Então, é possível confirmar a possibilidade de usar as ações coletivas passivas para a tutela de patentes no Brasil.

Palavras-Chave: Patentes. Ação. Coletiva. Passiva.

ABSTRACT

The use of defendant class actions for patents enforcement in USA reveals the need to study admissibility of this collective lawsuit for the defense of the exclusive rights granted by the state to an inventor in Brazil. After the exposal of the structure of the patents and the examination of the admissibility of the defendant class action in Brazilian law, it is necessary to face the differences between the Brazilian and American procedural systems. Then, it is possible to confirm the possibility to use the defendant class actions to enforce patents in Brazil.

Keywords: Patents. Defendant. Class. Actions.

1. INTRODUÇÃO.

¹ Mestrando em Direito da Universidade Federal de Alagoas. Procurador do Estado de Alagoas. pedrocostamelo@gmail.com

² Orientador, Doutor em Direito, Professor da Faculdade de Direito e do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Alagoas. qmallmann@hotmail.com

A tutela jurídica conferida à propriedade intelectual é de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Sem a proteção conferida pelo direito, não haveria estímulos para que o resultado da atividade criativa do homem fosse levado à público, ou mesmo para que houvesse o necessário investimento de tempo e recursos financeiros para o desenvolvimento de novas ideias. Não é por outra razão que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, alça o direito à Propriedade Intelectual ao *status* de Direito Fundamental.

Dentre os instrumentos para a tutela destes direitos imateriais estão as Patentes de Invenções e Modelos de Utilidade, que podem ser conceituados como “*privilégios exclusivos e temporários concedidos pelo Estado aos inventores*”³, uma espécie de título de propriedade concedido a quem, através de sua atividade inventiva, fornece à sociedade produto ou processo novo que contribui para o desenvolvimento tecnológico e econômico da sociedade. O detentor desse título de propriedade terá o direito a explorar o invento ou modelo de utilidade economicamente, de forma exclusiva e por determinado tempo, o que lhe traz grande vantagem competitiva no mundo capitalista.

Ocorre que como qualquer propriedade, a Propriedade Intelectual está sujeita a violações por quem não seja o justo titular do direito. Não são raros os casos em que terceiros passam a explorar economicamente determinado invento ou modelo de utilidade sem a observância dos direitos do inventor, durante o prazo de exclusividade conferido pela Patente. Muitas vezes, a análise da ocorrência ou não de violação à Patente envolve complexa discussão técnica, já que o violador tenta camuflar a utilização de produto ou processo patenteado dentro de outro produto ou processo mais complexo. Por isso, inúmeros casos chegam ao Judiciário, a fim de que identifique se há ou não lesão ou ameaça de lesão a direito protegido por Patente. Ao lado da tutela de natureza penal, decorrente da tipificação legal de crimes contra as Patentes (arts. 183 e seguintes da Lei 9.278/1996), está a tutela de natureza cível, que tende a ser realizada de

³ MALLMANN, Querino. Fundamentos jurídicos-filosóficos sobre a origem e titularidade das primeiras patentes de invenções. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito contemporâneo e Constituição, Ano III, Edição nº 06/2014. Aracaju, 2014, p. 305, disponível em: <<http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/134-fundamentos-juridicos-filosoficos-sobre-a-origem-e-titularidade-das-primeiras-patentes-de-invencoes>. Acesso em: 26/05/2015>.

forma mais célere, por prescindir que o ilícito já tenha sido praticado, tornando-se muitas vezes mais vantajosa ao titular do direito patenteado.

Neste contexto, alguns autores relatam que nos Estados Unidos é comum a utilização de ações coletivas passivas (*defendant class actions*) para discussões de direito patentário⁴. A ação coletiva passiva nada mais é do que uma ação em que se busca a tutela jurisdicional em face de um grupo⁵. Isto significa que o grupo será demandado, ocupando o polo passivo do processo que se formará com o ajuizamento da ação, razão que justifica a denominação “passiva”. É coletiva justamente por envolver situações jurídicas titularizadas por uma coletividade. No entanto, esta coletividade figurará como ré, e não como autora, como ordinariamente se observa em ações coletivas no Brasil.

O objetivo deste trabalho é enfrentar, sob uma perspectiva eminentemente dogmática e com vistas no direito positivo brasileiro, se é possível a utilização de ações coletivas passivas objetivando a tutela do direito conferido aos titulares de patentes.

2. REGIME JURÍDICO DAS PATENTES NO DIREITO BRASILEIRO.

O enfrentamento do problema central deste trabalho exige a prévia apresentação do regime jurídico das Patentes no direito brasileiro. A perspectiva dogmática adotada permite que se tome como ponto de partida o direito positivo pátrio, enfocando os contornos do direito reconhecido pela Patente e dele extraíndo a tutela jurídica a ser garantida pelo Judiciário por força do art. 5º, XXXV, da CF/88.

Neste sentido, já se explicitou que a Patente é apenas um título de propriedade conferido pelo Estado, por algum tempo, para que o inventor explore de forma exclusiva seu invento. “*Patente é o título, o certificado da concessão do privilégio*

⁴ ROQUE, André Vasconcelos. *Class Actions – Ações Coletivas nos Estados Unidos: o que podemos aprender com eles*. 1ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p. 475; RODRIGUES NETTO, Nelson. Subsídios para a Ação Coletiva Passiva brasileira. In: Revista de Processo, V. 149, Jul.2007, p. 91.

⁵ DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 7ª Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 421; LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2013, p. 207; ROQUE, Op. Cit., p. 471-472.

*concedido pelo Estado*⁶”. Não se deve confundir o título – a Patente - com o direito à Propriedade Intelectual por ele certificado. No entanto, é comum se falar que houve violação à Patente, e não ao direito de propriedade sobre um bem imaterial que ela certifica.

A confusão se justifica porque ninguém é obrigado a requerer a Patente para proteger suas invenções. No entanto, é por meio dela que fica garantida a proteção jurídica ao invento ou modelo de utilidade. Ou seja, o pedido de registro é constitutivo do direito de Propriedade Industrial⁷. Isto significa que sem a Patente, não há a proteção legal ao inventor, podendo o invento ou modelo de utilidade ser patenteado por terceiro. Mas aquele que o inventou primeiro poderá impugnar a Patente, alegando não preencher o requisito da novidade, ou exercer o direito previsto no art. 45 da LPI⁸⁻⁹.

Foi a própria Constituição Federal, ao colocar o direito à Propriedade Intelectual como Direito Fundamental, que estabeleceu duas finalidades dessa proteção: o *interesse social* e o *desenvolvimento tecnológico e econômico do país* (art. 5º, XXIX, CF/88). O art. 218 da Carta Magna também tem grande relevância, ao atribuir ao Estado o dever de promover e incentivar “o *desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação*”, o que se dá por meio do privilégio reconhecido por meio da Patente. Não se pode negar a importância dos tratados internacionais relativos ao tema dos quais o Brasil é signatário (em especial a Convenção da União de Paris¹⁰ e o Acordo ADPIC/TRIPS). Contudo, é preciso destacar a Lei 9.279/1996 (LPI),

⁶ REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 30ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 185.

⁷ RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 3ª Ed. São Paulo: Editora Método, 2013, p. 147.

⁸ Art. 45. “A pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores; § 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento; § 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

⁹ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: REsp 1096598/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 18/11/2009.

¹⁰ A Convenção da União de Paris é de 1883 e o Acordo ADPIC/TRIPs, que é o Anexo 1C do acordo OMC/WTO (Organização Mundial do Comércio/*World Trade Organization*), foi assinado em Marakech no dia 15/12/1994.

que traça, de forma minudente, o regime jurídico da concessão de Patentes e da proteção dos direitos por ela garantidos.

O art. 6º da LPI confere ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a Patente. A Patente, por sua vez, é apenas o título que garante a propriedade de bem imaterial ao seu titular. “*A proteção jurídica concedida ao titular da patente ou do certificado, após o registro em órgão competente, defere ao titular direito exclusivo ao seu uso, direito monopolístico, porém temporário*”.¹¹ Os Direitos de Propriedade Industrial são considerados como bens móveis, para efeitos legais, conforme prevê o art. 5º da LPI. Já os arts. 8º e seguintes definem quais são as invenções e modelos de utilidade são patenteáveis, colocando como requisitos para a concessão da patente a *novidade*, a *atividade inventiva* e a *aplicação industrial*. Pode-se acrescentar, ainda, o requisito da licitude, extraído de uma interpretação a *contrario sensu* do art. 18 da LPI. Conferida a patente, é instrumentalizada através da Carta-Patente, e o art. 40 da LPI define seu prazo de vigência, conforme se trate de invenção ou modelo de utilidade.

Como se vê, o direito garantido pela Patente é direito de propriedade de bem imaterial. Não se pretende ingressar na já antiga discussão acerca da relação jurídica inaugurada pelo direito de propriedade. Aqui, adota-se a concepção de que a propriedade sobre determinado bem é direito titularizado por um dos termos de relação jurídica que tem no outro polo um sujeito passivo universal, o *alter*. O direito certificado pela patente poderá ser explorado de forma exclusiva pelo seu titular, de forma que terceiros são impedidos de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com tais propósitos, produto objeto de patente, bem como processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da LPI). Pode o titular da Patente impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos (§1º do art. 42). A Patente também confere ao seu titular o poder de obrigar judicialmente o proprietário de determinado produto a comprovar que este não foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela Patente, sob pena de considera-se violado o direito por ela certificado (art. 42, §2º, LPI). Já o art. 43 da LPI

¹¹ REQUIÃO, Op. Cit., p. 178.

traz uma série de hipóteses em que não se terá por violado o direito certificado pela Patente.

É preciso esclarecer que a própria LPI prevê, nos arts. 183 e seguintes, a tutela penal do direito certificado pela patente, ao tipificar os crimes contra as patentes. No entanto, e sem ignorar a importância de tais disposições normativas, já se explicitou que este trabalho se limita à análise da tutela cível conferida pelo direito positivo brasileiro. Tal opção justifica-se não só pela vocação do direito processual civil para garantir uma tutela mais célere ao direito, como também por prescindir de que haja efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal e por ter maior amplitude do que a tutela de natureza penal, uma vez que nem todos os possíveis ilícitos praticados contra o direito patenteado estão abarcados pelas normas penais.

Neste contexto, o titular da patente poderá recorrer ao Judiciário buscando a tutela ressarcitória de direito certificado por patente já violado (art. 44 da LPI), bem como a tutela inibitória, a fim de que outros concorrentes do mercado não o violem. Não são raras as hipóteses que a tutela inibitória se revela tão ou até mais importante que a tutela ressarcitória¹², uma vez que muitas vezes a posterior indenização pelos danos causados ao titular da patente não permitem restaurar o *status quo ante*, como nos casos em que determinado agente do mercado é levado à falência pela quebra da exclusividade de seu invento ou modelo de utilidade por seus concorrentes, tornando posterior indenização ineficaz.

Muitas vezes, a discussão acerca do direito patenteado revela grande complexidade técnica, uma vez que a própria LPI previu, em seu art. 43, hipóteses excepcionais em que é permitida a exploração do objeto patenteado. Ademais, pode ocorrer que o demandado por uma suposta violação da patente argua a sua nulidade como matéria de defesa, conforme autorizado pelo art. 56, §1º, da LPI. Há, ainda, a possibilidade de ser travada discussão acerca dos limites do direito reconhecido pela patente, discussão esta que pode se arrastar por anos.

¹² MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 260-264.

Assim é que se observa que o direito certificado pela patente, por estabelecer um monopólio de uso em favor do seu titular, gera para o *alter* um dever de observância deste monopólio, em especial para os demais concorrentes de determinado setor da atividade econômica. O direito à exploração exclusiva do invento ou modelo de utilidade tem como correspectivo o dever de observar a exclusividade. O conteúdo deste dever, portanto, é uma abstenção, consistente em não produzir, usar, colocar à venda, ou vender ou importar com tais propósitos, produto objeto de patente, bem como processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, sem o consentimento do titular da patente (art. 42 da LPI).

Trata-se, como se vê, de um dever coletivo, porquanto é titularizado por toda a sociedade. Isto é, todos os integrantes da sociedade são detentores de tal dever. Todo aquele que inobservar esse dever de abstenção cometerá ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Também é passível de tutela jurisdicional a mera ameaça de lesão a tal direito, por meio de tutela inibitória, isto é, que torne efetiva obrigação de não-fazer aos titulares deste dever de abstenção.

A titularidade coletiva deste dever é particularidade muitas vezes não notada por quem se debruça sobre o tema. Continua-se, no Brasil, a tratar o conflito causado pela lesão ou ameaça de lesão ao direito certificado pela patente como se decorresse de um dever individual, a ser tratado, igualmente, por meio de um processo individual. No entanto, se o dever é coletivo, deve ser tratado por instrumento do microsistema da tutela jurisdicional coletiva, que rege os processos coletivos. No caso específico, por meio da ação coletiva passiva. Tal constatação leva à necessidade de examinar os contornos deste instrumento processual no direito brasileiro, o que se fará no tópico seguinte.

3. AS AÇÕES COLETIVAS PASSIVAS NO DIREITO BRASILEIRO.

A admissibilidade das ações coletivas passivas no direito brasileiro é tema que envolve grande polêmica na doutrina nacional¹³. Estas já foram conceituadas como ações em que o grupo é demandado. O Direito Processual Coletivo Brasileiro, muito embora bastante evoluído, não prevê expressamente a possibilidade das ações coletivas passivas, como habitualmente se observa nos países ligados à tradição jurídica do *Common Law*, nos quais há muito são admitidas as ali chamadas *defendant class actions*¹⁴.

No Brasil, todo o regramento legal foi estruturado para o grupo figurar como demandante, buscando a tutela jurisdicional de uma situação jurídica ativa da qual se afirma titular. A explicação para essa estruturação unilateral é encontrada no contexto histórico em que foram elaborados os diplomas estruturantes do microsistema da tutela jurisdicional coletiva, em especial as Leis 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública - LACP) e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC)¹⁵. Naquela época, estava em curso o processo de redemocratização e vivenciava-se um momento de fragilidade dos grupos, no qual sua pobreza organizacional fez com que o legislador buscasse resguardar os interesses da coletividade.

No entanto, não mais persistem as razões históricas que levaram à construção de um sistema extremamente protetivo dos direitos dos grupos. Os grupos se fortaleceram desde o momento da redemocratização vivido pelo Brasil, agindo atualmente sem maiores controles e desbordando os limites exigidos pelo Estado de Direito. O tempo

¹³ MELO, Pedro José Costa. A admissibilidade da ação coletiva passiva no direito brasileiro. In: Hélio Silvio Ourém Campos; Sérgio Torres Teixeira. (Org.). *Processo e jurisdição II: XXIII Congresso Nacional do Conpedi*. 1. ed. Florianópolis: Conpedi, 2014, v., p. 5-26. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4c282b63af1250f5>>. Acesso em: 30/05/2015.

¹⁴ MULLENIX, Linda. General Report - Common Law. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. *Os Processos Coletivos nos Países de Civil Law e Common Law: uma análise de Direito Comparado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 285

¹⁵ Trabalha-se neste trabalho com a premissa de que os diversos diplomas que versam sobre a tutela jurisdicional coletiva formam um microsistema processual, de forma que a aplicação das normas do sistema de tutela jurisdicional individual somente devem ser aplicadas de forma subsidiária. ALMEIDA, Gregório Assagra de. *Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: Análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação*. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2007, p. 48; MAZZEI, Rodrigo. Ação Popular e o Microsistema da Tutela Coletiva. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 380; DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Op. Cit., p. 53-55

para essa legislação protecionista já passou, sendo necessário discutir de forma séria a admissibilidade da ação coletiva passiva no direito brasileiro¹⁶.

Na atualidade, existem muitos doutrinadores que não a admitem no Brasil, pelas mais diversas razões. Alguns sustentam que o sistema de legitimação coletiva brasileiro não atribuiu legitimidade para que o grupo seja representado quando demandado¹⁷. Outros sustentam que o regime da coisa julgada coletiva não permite que a coisa julgada sirva para prejudicar os interesses dos integrantes da coletividade, o que torna sem qualquer utilidade a decisão de procedência da ação coletiva passiva, diante da impossibilidade de vincular as esferas jurídicas individuais dos membros do grupo¹⁸.

Muito embora seja possível identificar resistência de parcela da doutrina a sua admissibilidade, é possível identificar exemplos de ações coletivas passivas nas prateleiras do Judiciário¹⁹. São ações ajuizadas contra torcidas organizadas²⁰, coletividades de comerciantes (no caso específico, comerciantes da Batutiré/CE, que ocupavam indevidamente as calçadas da cidade²¹) e destinadas à declaração de ilegalidade de greves²². Mesmo aqueles que se posicionam contra a admissibilidade da ação coletiva passiva no Brasil reconhecem algumas hipóteses em que a coletividade será demandada, como nas ações rescisórias contra sentença de procedência em ação civil pública ou embargos à execução em termos de ajustamento de conduta celebrados com o Ministério Público²³. Há até mesmo decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, proferida em 11/11/2013, admitindo a possibilidade de um grupo ser defendido por

¹⁶ ROQUE, Op. Cit., p. 634-635; MAIA, 2009, p. 2.

¹⁷ MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: Meio Ambiente, Consumidor, Patrimônio Cultural, Patrimônio Público e outros interesses. 23ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 374/376; LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 199

¹⁸ VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Defendant Class Action Brasileira: Limites Propostos para o “Código de Processos Coletivos”. In: *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro e Kazuo Watanabe. São Paulo, RT, 2007, p. 313-314; ARAUJO, Rodrigo Mendes de. A Representação adequada nas ações coletivas. Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p. 179-180; GIDI, Antonio. A Class Action como Instrumento de Tutela Coletiva dos Direitos: As Ações Coletivas em uma Perspectiva Comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 414-415.

¹⁹ LEONEL, Op. Cit., p. 2012; MAIA, Op. Cit., p. 41-44; DIDIER JR. e ZANETI JR., p. 424-429.

²⁰ MAIA, Op. Cit., p. 41-43.

²¹ Ibidem, p. 43.

²² MELO, Op. Cit., p. 73; MAIA, 2009, p. 1; DIDIER JR. e ZANETI JR., p. 425-429.

²³ MAZZILLI, Op. Cit., p. 374-376

entidade de classe em controvérsia administrativa, referindo-se expressamente às demandas coletivas passiva²⁴. Se existem exemplos concretos, não se pode simplesmente rejeitar sua existência no Direito Brasileiro.

E tal existência decorre da constatação de que existem, também, situações jurídicas passivas coletivas, compostas por deveres e estados de sujeição coletivos²⁵. São estas situações jurídicas que dão origem a demandas ajuizadas contra uma coletividade, que figuram como sujeito passivo da relação jurídica afirmada na petição inicial. Afinal, se há situações jurídicas exercitáveis em face de uma coletividade, deve o sistema processual ofertar instrumentos aptos a efetivá-las. Para tanto, é preciso desenvolver dogmaticamente a categoria das situações jurídicas coletivas passivas, ainda que tenham sido poucas as tentativas já realizadas na doutrina pátria²⁶.

Assim, muito embora o regramento do microsistema da tutela jurisdicional coletiva tenha sido estruturado para as ações coletivas ativas, em que o grupo figura como demandante, é possível adaptar tais regras para viabilizar o manejo de ações coletivas passivas no Brasil. E superar os obstáculos suscitados pela doutrina.

No que diz respeito à legitimidade para representar o grupo em juízo, é possível ver que a tradicional concepção sobre o sistema de legitimação coletiva brasileiro necessita de adaptações à ordem constitucional. O sistema *ope legis* de legitimação coletiva, que veda ao juiz a análise da adequada representação do representante do grupo em juízo²⁷, não é compatível com a atual concepção do devido processo legal²⁸. Em casos em que o representante da coletividade é incompetente, negligente na

²⁴ BRASIL: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MS 26760, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 11/11/2013, publicado em DJe-225 DIVULG 13/11/2013 PUBLIC 14/11/2013.

²⁵ DIDIER JR. e ZANETI JR., Op. Cit., p. 422.

²⁶ DIDIER JR. e ZANETI JR., Op. Cit., p. 422; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Processo Coletivo*. São Paulo: Método, 2012, 464-465.

²⁷ ALMEIDA, Op. Cit., p. 93-94; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral e pontos sensíveis. In: GRINOVER, MENDES E WATANABE (organizadores), *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. São Paulo: RT, 2007, p. 26.

²⁸ GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. *Revista de Processo*, Vol. 108. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 62; OLIVEIRA, Cláudio Azevedo da Cruz; MELO, Pedro J. Costa; FERREIRA, Rafael da Silva. A intervenção do juiz na adequação do autor coletivo: um passo rumo à efetivação dos direitos fundamentais. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 148-149.

condução do processo, constitui advogado incompetente ou não tem interesse real no litígio, vislumbra-se interesses conflitantes com o grupo ou, até mesmo, atuação de má-fé para prejudicar o grupo representado, não havendo efetiva representação do grupo em juízo. Por tais razões, será necessário que tais circunstâncias sejam aferidas pelo juiz diante do caso concreto²⁹. É o chamado controle judicial da representatividade adequada.

No entanto, muito embora seja possível tal controle, é preciso registrar que o legitimado coletivo deve estar previsto no rol legal trazido pelos artigos 5º da LACP e 82 do CDC³⁰. Isto significa que não existe legitimação para que o indivíduo integrante da coletividade conduza o processo coletivo no microssistema da tutela jurisdicional coletiva brasileiro³¹. O que existe, em verdade, é um sistema misto, no qual primeiro se examina se há autorização legal para a substituição processual por aquele sujeito de direito que figura como parte no processo coletivo, para a seguir ser examinado se estão presentes os elementos que asseguram a representatividade adequada das situações jurídicas ali discutidas³². Se realizado esse duplo exame no caso concreto, estará garantido o devido processo legal ao grupo demandado, pois o representante atuará como se os próprios integrantes da coletividade estivessem em juízo. Supera-se, dessa forma, tal problema para que se viabilize a ação coletiva passiva no Brasil.

A questão da coisa julgada, por sua vez, é um pouco mais complexa. Isto porque o referido microssistema não prevê a possibilidade de vinculação dos integrantes do grupo a decisão que lhe é desfavorável, adotando o chamado transporte *in utilibus* da coisa julgada coletiva (art. 103, §§1º e 2º, CDC). Ocorre que tal regramento precisa ser

²⁹ ROQUE, Op. Cit., p. 148; ARAUJO, Op. Cit., p. 238-240.

³⁰ Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995). I - o Ministério Público; II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear; § 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

³¹ A única exceção está na ação popular, que embora seja instrumento processual do microssistema da tutela coletiva, admite a condução do processo pelo cidadão (art. 1º da Lei 4.717/1965)

³² DIDIER JR. e ZANETI JR., Op. Cit., p. 213.

interpretado em conformidade com a ordem constitucional, mais especificamente, com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, construído a partir do artigo 5º, XXXV, da Carta Magna, decorrente da proibição da autotutela e da instituição do monopólio jurisdicional pelo Estado. Não se trata mais do direito a uma sentença de mérito, mas que a tutela jurisdicional seja prestada de forma efetiva, isto é, adequadamente e de forma célere³³. Portanto, quando o direito existe em face de uma coletividade, o Judiciário deve conceder a tutela através de uma técnica processual adequada. Para a efetivação de direitos exercitáveis em face de deveres e estados de sujeição coletivos será necessário um instrumento de tutela coletiva, ainda que este instrumento não esteja expressamente previsto na legislação processual.

Um desdobramento desse direito é garantir ao juiz, diante do caso concreto, a possibilidade da construção do procedimento adequado a conferir efetividade à tutela jurisdicional diante de omissão legislativa. No caso da ação coletiva passiva, inexistente norma específica para os casos em que o grupo é demandado. O regramento que prevê o transporte *in utilibus* da coisa julgada coletiva às esferas individuais foi pensado, exclusivamente, para o grupo na condição de demandante. Tornaria, portanto, sem qualquer efetividade a tutela jurisdicional fornecida por meio da ação coletiva passiva.

Nesta situação, poderia o juiz suprir a omissão, inconstitucional, da técnica processual adequada à tutela do direito material. Deverá, para tanto, observar as balizas impostas pelos direitos processuais, igualmente constitucionais, do grupo demandado, entrando em cena o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, para limitar o poder criativo do juiz. Qualquer criação procedimental encontrará limites no modelo de processo previsto pela Constituição Federal.

Transportando tais ideias às ações coletivas passivas, tem-se que mesmo à míngua de previsão legal admitindo a colocação do grupo no polo passivo da demanda, caberá ao julgador conferir meios para a efetiva tutela do direito demandado. Existindo direito em face de uma coletividade, estes meios devem ser igualmente coletivos, sob pena de se ter uma tutela jurisdicional inadequada. É necessária a criação do procedimento de tutela coletiva adequado ao direito material postulado em juízo.

³³ MARINONI Op. Cit., p. 179-185.

Esse procedimento seria observado num processo iniciado por uma ação coletiva passiva. O microssistema da tutela coletiva seria aplicável no que fosse adequado, compatível com a colocação do grupo como réu, sendo cabíveis as modificações necessárias diante de eventuais obstáculos. Assim, seria possível adequar o regramento relativo à legitimação coletiva para admitir o controle judicial da adequada representação do grupo, já examinado acima, como também o regime atinente à vinculação da coisa julgada às esferas jurídicas dos integrantes da coletividade, vinculando os membros ausentes no processo à decisão nele proferida.

No entanto, é inegável que a justificação do procedimento adequado a partir do próprio direito fundamental de ação trará enorme ônus argumentativo ao julgador. Este terá, a todo tempo, que fundamentar a opção por este ou aquele rito procedimental e seu correspondente regime jurídico, sopesando os direitos fundamentais colidentes no caso concreto. Deverá expor, de forma racional, porque um determinado direito fundamental processual do autor prevalece, no caso concreto, diante de um direito fundamental do réu, ou vice-versa. Caber-lhe-á declarar inconstitucional eventual disposição do microssistema incompatível com a tutela de direitos exercitáveis em face grupos. Apartar-se das formas previamente estabelecidas pelo legislador traz, consequentemente, maiores exigências para que a decisão seja devidamente fundamentada.

Observadas tais condicionantes, será possível, sim, que o processo coletivo passivo permita a vinculação do grupo demandado a uma eventual decisão que lhe é desfavorável. Basta que o grupo réu seja adequadamente representado em juízo e saiba, desde o início do processo, que aquela decisão poderá afetar suas esferas jurídicas individuais. É a ordem constitucional que viabiliza, portanto, a ação coletiva passiva no direito brasileiro.

Nos Estados Unidos, já se mencionou, um dos exemplos de *defendant class actions* é aquela destinada a defesa de patentes. A ação coletiva passiva seria, então, apta a fornecer tal tutela no direito brasileiro?

4. APLICAÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS PASSIVAS PARA A TUTELA DE PATENTES NO BRASIL.

Antes de examinar se as ações coletivas passivas servem à tutela do direito certificado pelas patentes no Brasil, é preciso entender algumas particularidades do direito estadunidense que tornam ainda mais evidente a utilidade prática desse instrumento processual naquele país.

É que ali a coisa julgada não se forma apenas quanto à questão principal do processo, como no direito brasileiro – a chamada *claim preclusion*. Ali, há a formação de coisa julgada também sobre as questões prejudiciais – *issue preclusion* –, diferindo do sistema processual brasileiro hoje vigente³⁴. Num caso discutindo patentes, não se torna indiscutível apenas se o autor, titular da patente, sofreu dano ou tem direito a impedir a utilização de seu invento por outrem, mas também se tal patente é válida ou se novo processo ou invento viola direito patenteado. A partir do caso *Blonder-Tongue Laboratories INC vs. University of Illinois Foundation*, a Suprema Corte daquele país consolidou a doutrina da *offensive collateral estoppel*, que permite que terceiros que não foram partes de um processo invoquem a coisa julgada – inclusive sobre questões prejudiciais - desfavorável ao autor em um novo processo discutindo a mesma matéria³⁵.

Tal possibilidade ganha especial relevância em tema de patentes, uma vez que uma decisão num processo individual específico que considera inválida ou não violada uma patente poderá ser invocada pelos demais concorrentes em novo processo ajuizado pelo titular da patente. Nestas circunstâncias, há um evidente desequilíbrio entre o titular da patente e os demais concorrentes. Estes poderão invocar uma decisão desfavorável ao titular em outro processo. Já o titular da patente deverá ajuizar tantas ações quantas forem as lesões ou ameaças de lesão ao direito por ela certificado, sem poder impor de forma definitiva uma decisão judicial a seus concorrentes.

³⁴ PRATES, Marília Zanella. *A coisa julgada no direito comparado: Brasil e Estados Unidos*. Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p. 30-31.

³⁵ RODRIGUES NETTO, Nelson. *Subsídios para a Ação Coletiva Passiva brasileira*. In: Revista de Processo, V. 149, Jul.2007, p. 100.

Tal situação não ocorre no direito brasileiro. Ainda assim, é possível vislumbrar a utilidade da ação coletiva passiva a fim de evitar uma repetição de processos discutindo a mesma questão. Razões de economia processual e segurança jurídica – evitar decisões contraditórias – justificam que se reúna eventual litígio envolvendo direito certificado pela patente ou a validade deste título, tratando-o coletivamente. Ademais, a concentração da discussão num único processo permite reduzir os elevados custos suportados pelo titular da patente, decorrentes de uma diversidade de processos judiciais discutindo a mesma matéria.

É o caso, por exemplo, de se discutir a validade de determinada patente por lhe faltar algum dos requisitos para sua concessão. No sistema brasileiro, sabe-se que o réu pode arguir a nulidade da patente a qualquer tempo como matéria de defesa (art. 56, §1º, LPI)³⁶, discutindo, por exemplo, se a invenção ou modelo de utilidade estavam compreendidos no estado da técnica, hipótese na qual faltará o requisito da novidade. Pode ocorrer, ainda, a repetição de uma mesma controvérsia envolvendo determinado invento ou processo. Imagine-se que uma fabricante de aparelhos telefônicos desenvolveu nova tecnologia e os demais concorrentes, com base nesta criação, a aprimoram, produzindo nova utilidade. A discussão se esta nova criação violaria ou não a patente concedida anteriormente envolve complexidade técnica e tem aptidão para se repetir em inúmeros outros processos judiciais. Nada mais lógico, então, que seja resolvida de uma vez por todas, vinculando não apenas o titular da patente como também os demais concorrentes do mercado.

Certificando a patente um direito de propriedade, a ação coletiva passiva somente se justificará se demonstrado que o grupo de concorrentes vem ameaçando ou lesando esse direito, através da repetição de condutas lesivas – vários agentes do mercado lançam no mercado produtos violando o direito patenteado - ou pela

³⁶ Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa; § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

manifestação de indícios de que será violado – como propagandas anunciando tal lançamento. A tutela jurisdicional poderia se dar, nestes casos, pelo ressarcimento dos danos causados ou pela inibição das condutas ilícitas praticadas pelos demais concorrentes.

É imperativo registrar a importância da tutela inibitória que pode ser conferida pela ação coletiva passiva. Não se trata de mera ação cautelar, que é modalidade de ação que serve de instrumento a outro processo, no qual se discutiria outro direito. A tutela inibitória existe por uma necessidade de tutela do próprio direito material, inibindo o cometimento do ilícito contra este direito. Objetiva impedir a prática de um ato ilícito – no caso, a violação ao direito certificado pela patente –, o que garante de forma mais satisfatória o direito material protegido pelo ordenamento jurídico. Seu fundamento constitucional está no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, cujo enunciado normativo expressamente refere à tutela frente ameaça a direito³⁷. E, se concedida por meio de ação coletiva passiva, vinculará todos os agentes de determinado setor econômico, sem a necessidade de que participem, de forma individual – sendo citados como réus – da relação jurídica processual.

Como se viu, o direito de propriedade imaterial certificado pela patente cria um dever para os demais concorrentes do mercado, que não podem desrespeitar a exclusividade de exploração econômica garantida pelo sistema jurídico ao titular da patente. Trata-se, como se vê, de dever titularizado por um grupo, o grupo dos concorrentes. Dessa forma, será mais adequada à tutela do direito material um instrumento jurisdicional que não só impeça a prática do ilícito contra o direito patenteado, como também que, em um único processo, permita discutir e resolver, de forma definitiva, as questões envolvendo determinada patente.

Se há a utilidade da ação coletiva passiva para resolver os conflitos envolvendo patentes, é preciso entender como seria viabilizada na prática. A questão da legitimação passiva, uma vez respondida, permite identificar quem representará os concorrentes do titular da patente em juízo. Como se viu, a resposta a tal questão exige uma dupla análise: se o representante da coletividade está contemplado no rol legal de legitimados

³⁷ MARINONI, 2004, p. 253-255.

coletivos do microssistema da tutela coletiva, e se representa adequadamente os interesses daquele grupo na condução do processo.

Neste sentido, já se destacou que o direito brasileiro não atribui legitimidade coletiva ao indivíduo³⁸. Não há, no Brasil, espaço para a eleição de uma pessoa jurídica como representante do setor, como ocorre nos Estados Unidos. É preciso examinar o rol de legitimados coletivos trazido pelos artigos 5º da LACP e 82 do CDC. Poderia se pensar se o INPI, por se tratar de autarquia federal, poderia representar os demais membros de determinado setor econômico em litígio contra o titular da patente (art. 5º, IV, da LACP). Neste caso, contudo, provavelmente faltará ao INPI a qualidade de adequado representante da coletividade, no caso concreto, pois não saberá quais são os reais interesses dos demais concorrentes do titular da patente. Ademais, o art. 57 da LPI prevê que o INPI, se não for autor, intervirá em todas as ações que discutam a validade de patente, atribuindo-lhe a condição de fiscal da lei patentária. Condição esta incompatível com os interesses dos agentes econômicos envolvidos no conflito.

Ao que parece, a representação do grupo somente poderia ser devidamente realizada por meio de associação composta pelos agentes de determinado setor econômico, constituída há pelo menos um ano e que inclua entre suas finalidades institucionais a defesa em juízo dos interesses de seus associados (art. 5º, V, da LACP). No exemplo acima mencionado, caso existisse associação composta pelos fabricantes de aparelhos telefônicos no Brasil, poderia representar os interesses dos demais concorrentes em juízo, cabendo ao juiz verificar se tal representação foi, de fato, adequada no caso concreto. Inexistindo tal associação, estaria inviabilizada a utilização da ação coletiva passiva para a tutela da patente, uma vez que não haveria quem representasse adequadamente o grupo em juízo.

Por outro lado, a questão da coisa julgada pode ser resolvida por meio da construção do procedimento adequado, com fundamento no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O magistrado deverá, já no início do processo, ao determinar a citação do representante da coletividade, alertar sobre a possibilidade de vinculação dos

³⁸ Exceto, registre-se novamente, na ação popular.

membros do grupo ao resultado do processo. Com o devido conhecimento dos efeitos finais da decisão, haverá estímulos para que a associação representativa do grupo atue de forma vigorosa, a fim de evitar que o resultado final do processo seja desfavorável a seus associados. Dessa forma, estaria garantido o devido processo legal e os direitos fundamentais processuais dos integrantes do grupo.

Decerto existem inúmeras outras questões que surgem da utilização prática da ação coletiva passiva. A coisa julgada, logicamente, somente recairá sobre as questões comuns ao grupo, como a validade da patente concedida ao autor ou se determinado processo ou invento viola ou não direito patenteado. A identificação de quem violou tal direito, causando danos ao titular da patente, será postergada ao momento da liquidação. Ademais, poderá ser concedida tutela inibitória, impondo *astreintes* como meio coercitivo indireto para que os demais concorrentes não violem o direito patenteado. Saber quem descumpriu tal decisão também é matéria a ser examinada em sede de liquidação. O juízo competente para a causa dependerá se nela se discute ou não a validade da patente, pois em caso positivo haverá a necessária intervenção do INPI, que pela sua natureza de autarquia federal atrairia a competência para a Justiça Federal (art. 109, I, CF/88). Não há, como se vê, como exaurir todas essas questões neste trabalho, mas ficam desde já lançadas as sementes para o estudo do tema.

5. CONCLUSÃO.

O presente trabalho permitiu constatar a possibilidade da utilização de ação coletiva passiva para a tutela de direito patenteado, ainda que tal instrumento processual envolva muita discussão na doutrina brasileira. No entanto, é inegável a utilidade de tal instrumento processual, permitindo que se cumpra a promessa estatal de garantir uma tutela jurisdicional efetiva ao direito certificado pela patente. A importância do direito à propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico e tecnológico atesta a relevância do tema e a necessidade de que se dê continuidade a seu estudo. Ficam lançadas as sementes para futuras discussões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Gregório Assagra de. *Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: Análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação*. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2007.

ARAUJO, Rodrigo Mendes de. *A Representação adequada nas ações coletivas*. Salvador: Editora Juspodivm, 2013.

DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR., Hermes. *Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo*. 7ª Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012.

GIDI, Antonio. *A Class Action como Instrumento de Tutela Coletiva dos Direitos: As Ações Coletivas em uma Perspectiva Comparada*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

_____. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. *Revista de Processo*, Vol. 108. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 61-70.

LEONEL, Ricardo de Barros. *Manual do processo coletivo*. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2013.

LENZA, Pedro. *Teoria Geral da Ação Civil Pública*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MAIA, Diogo Campos Medina. *Ação Coletiva Passiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

MALLMANN, Querino. *Fundamentos jurídicos-filosóficos sobre a origem e titularidade das primeiras patentes de invenções*. Revista de Propriedade Intelectual - Direito contemporâneo e Constituição- PIDCC, Ano III, Edição nº 06/2014. Aracaju, 2014, p. 301-307, Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/134-fundamentos-juridicos-filosoficos-sobre-a-origem-e-titularidade-das-primeiras-patentes-de-invencoes>. Acesso em: 26/05/2015.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

MAZZEI, Rodrigo. Ação Popular e o Microsistema da Tutela Coletiva. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 373-395.

MAZZILLI, Hugo Nigro. *A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: Meio Ambiente, Consumidor, Patrimônio Cultural, Patrimônio Público e outros interesses*. 23ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

MELO, Pedro José Costa. A admissibilidade da ação coletiva passiva no direito brasileiro. In: Hélio Silvio Ourém Campos; Sérgio Torres Teixeira. (Org.). *Processo e jurisdição II: XXIII Congresso Nacional do Conpedi*. 1ed. Florianópolis: Conpedi, 2014, v., p. 5-26. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4c282b63af1250f5>>. Acesso em: 30/05/2015.

MELO, Raimundo Simão de. *Processo Coletivo do Trabalho*. 2ª Ed. São Paulo: LTr, 2011.

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral e pontos sensíveis. In GRINOVER, MENDES e

WATANABE (organizadores), *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. São Paulo: RT, 2007.

MULLENIX, Linda. General Report - Common Law. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;

WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. *Os Processos Coletivos nos Países de Civil Law e Common Law: uma análise de Direito Comparado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Processo Coletivo*. São Paulo: Método, 2012.

OLIVEIRA, Cláudio Azevedo da Cruz; MELO, Pedro J. Costa; FERREIRA, Rafael da Silva. A intervenção do juiz na adequação do autor coletivo: um passo rumo à efetivação dos direitos fundamentais. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 145-166.

PRATES, Marília Zanella. *A coisa julgada no direito comparado: Brasil e Estados Unidos*. Salvador: Editora Juspodivm, 2013.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. *Direito Empresarial Esquematizado*. 3ª Ed. São Paulo: Editora Método, 2013

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 1º Volume. 30ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

RODRIGUES NETTO, Nelson. *Subsídios para a Ação Coletiva Passiva brasileira*. In: *Revista de Processo*, V. 149, Jul.2007, p. 79-103.

ROQUE, André Vasconcelos. *Class Actions. Ações Coletivas nos Estados Unidos: o que podemos aprender com eles?* Salvador: Editora JusPodivm, 2013.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário*. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Defendant Class Action Brasileira: Limites Propostos para o “Código de Processos Coletivos”. In: *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro e Kazuo Watanabe. São Paulo, RT, 2007, p. 309-320.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

A DOUTRINA DOS EQUIVALENTES

DOCTRINE OF EQUIVALENTS

GIULIANA BORGES ASSUMPÇÃO GATTASS*

*Advogada inscrita na Ordem dos Advogados em Portugal e na OAB/MS, Mestre em Ciências Jurídico - Internacionais e Doutoranda em Ciências Jurídico – Empresariais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Resumo

A Doutrina dos Equivalentes, associada aos princípios reconhecidos principalmente na Europa, buscam amenizar a incerteza e a imprevisibilidade existentes no Direito da Propriedade Industrial, mais precisamente em relação as Patentes. A Doutrina dos Equivalentes permite a extensão do âmbito de proteção de uma patente, nos casos em que um dos elementos de uma invenção já patenteada, é substituído por outro elemento, porém, a alteração ocorrida não interfere na solução técnica encontrada.

Palavras Chave : Doutrina dos Equivalentes- Patentes- A Extensão da Proteção da Patente.

Abstract

The Doctrine of Equivalents, combined with the principles recognized mainly in Europe, seeking to ease the uncertainty and unpredictability in the existing Law of Industrial Property, specifically in relation to patents. The Doctrine of Equivalents allows the extension of a patent protection framework, where one of the elements of an invention already patented, is replaced by another element, however, the change occurred does not affect the technical solution found.

Keywords : Doctrine of Equivalents, Patents, The extent of protection of the Patent.

1.Introdução; 2. O Âmbito da Proteção Conferida pela Patente; 3. As Reivindicações; 3.1 O Propósito Funcional das Reivindicações; 3.2 O Conteúdo das Reivindicações; 3.2.1 As Reivindicações de Produto e de Processo; 3.3 A interpretação das Reivindicações e a Necessidade de Ampliação da Proteção; 4. Doutrina dos Equivalentes; 4.1 Noções Prévias e Funções; 4.2 Aplicação da Doutrina dos Equivalentes; 4.2.1 Requisitos Necessários; 4.3 As Resoluções da AIPPI; 4.4 Momento Temporal para determinar a existência de equivalentes; 4.5 A Certeza Jurídica e a Doutrina dos Equivalentes; 4.6 A Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade; 4.7 Alguns Casos Relevantes 4.7.1 O Caso Epilady; 4.7.2 Samsung versus Apple ; 4.7.3 Caso de Müller versus Hilty; 5.Conclusão; 6. Bibliografia.

1.INTRODUÇÃO

As noções de atividade inventiva e de equivalência estão entrelaçadas. O princípio que diferencia uma invenção patenteável, do estado da técnica e o mesmo a ser utilizado na análise da equivalência, no que se refere a propriedade industrial.

Consequentemente, surgem muitas vezes dúvidas em relação as novas invenções e se estão preenchidos todos os requisitos necessários para serem consideradas uma nova invenção, que possa ser objeto de um pedido de patente ou se estamos perante uma infração ao direito de exclusivo anteriormente concedido.

Tal questionamento é de suma importância e está diretamente relacionado ao tema do nosso estudo “A Doutrina dos Equivalentes em Direito da Propriedade Industrial”.

Apesar de ser um tema discutido por alguns doutrinadores, ainda é objeto de posições jurídicas bastante controvertidas no contexto normativo, doutrinário e jurisprudencial internacional.

As duas correntes doutrinárias mais relevantes, neste contexto, e de posições antagônicas são a corrente doutrinária alemã e a corrente norte-americana, dos Estados Unidos.

No contexto europeu a posição adotada pelos tribunais e doutrinadores britânicos não pode ser ignorada, devendo ser observada com atenção.

A determinação do âmbito de proteção conferido por uma patente e da aplicação ou não da Doutrina dos Equivalentes é uma tarefa bastante complexa, que requer em primeiro lugar uma análise dos pedidos de patente, do que são as reivindicações, o seu conteúdo, importância e funções.

Em seguida a separação entre o conteúdo positivo do âmbito de proteção das patentes e do conteúdo negativo, onde o foco central é a Doutrina dos Equivalentes. Posteriormente, a análise da importância do estado da técnica, da interpretação das reivindicações e da necessidade de ampliação da proteção.

Para que assim possamos posteriormente analisar os requisitos essenciais para aplicação da Doutrina dos Equivalentes, o momento temporal ideal para determinar a existência de equivalentes. E em seguida, fazermos uma análise da importância da certeza jurídica, efetuarmos uma comparação entre a Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade e analisarmos alguns casos relevantes.

Salientamos que as patentes químicas e biotecnológicas são casos especiais, que devem ser analisados com um certo rigor e em separado, e por isso, somente serão mencionadas em alguns tópicos ao longo do nosso estudo, sem maiores desenvolvimentos.

Utilizaremos como ponto de referência na análise e interpretação do tema o Direito Português, mas, será tido em consideração além da legislação nacional (CPI)¹, a Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) e ainda o Direito Brasileiro, o qual não faremos sob a forma de direito comparado, mas quando julgarmos conveniente tal recurso.

¹ O Código da Propriedade Industrial vigente foi aprovado pelo DL nº 143/2008, de 25 de Julho, alterado pela Lei 52/2008, de 28 de Agosto.

2. O ÂMBITO DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

As noções de atividade inventiva e de equivalência tiveram processos históricos entrelaçados e o mesmo princípio que num eixo temporal diferencia uma invenção patenteável, dotada de atividade inventiva, do estado da técnica, é aplicado na análise da equivalência.

O conteúdo positivo do âmbito de proteção do direito conferido pela patente está sujeito a delimitações territoriais, temporais e objetivas.

Ao apresentar um pedido de proteção para uma invenção, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é concedido um direito de exclusivo de explorar a invenção nos limites territoriais do Estado onde o mesmo foi concedido², neste caso Portugal (art.101º nº 1 do CPI). As patentes estão sujeitas ao princípio da territorialidade como todos os direitos de propriedade industrial.

O titular pode *impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para alguns fins mencionados*, nos termos do artigo 101º do CPI.

O alargamento territorial, pode ser obtido pela extensão do pedido de registo para outros países, também através do INPI, mas utilizando os serviços da OMPI/WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), a chamada via PCT³ ou do EPO (Instituto Europeu de Patentes).

² O dever de exploração compreende quer a mera atividade comercial, quer a importação da invenção patenteada, podendo ser levada a cabo pelo próprio titular ou por terceiros devidamente autorizados pelo titular para tal prática.

³ O PCT é um Tratado Internacional de Cooperação em matéria de Patentes da OMPI, que tem como objetivo facilitar e simplificar a obtenção e proteção de patente de invenção em diversos países. Portugal é um dos membros signatários deste tratado, desde 24 de Novembro de 1992. Não existe uma patente mundial, são solicitados vários pedidos de patente, aos diversos países designados no pedido e, publicados todos os pedidos, de acordo com o tratado. O

O âmbito de proteção conferida pela patente é determinado na grande maioria dos Estados (tanto na União Europeia como nos Estados Unidos), pelo conteúdo das reivindicações, as quais devem acompanhar o pedido de patente, cujo teor, indica o que deve ser considerado novo, caracteriza a invenção, e ainda define o objeto da proteção solicitada⁴ (art.97º, nº 1 CPI).

Os direitos conferidos pela patente não são oponíveis a quem de boa-fé tenha chegado pelos seus próprios meios ao conhecimento ou utilização da invenção patenteada, no território nacional e antes da data do pedido, ou da prioridade (art. 104, nº 1 CPI).

Após a comercialização da invenção patenteada, pelo próprio titular ou por alguém com o seu consentimento, o direito de monopólio exclusivo esgota-se dentro do espaço comunitário europeu (art.103 CPI).

Os títulos de patente, quando outorgados, são válidos, por 20 (vinte) anos a contar da data do respetivo pedido nos termos dos artigos 99º CPI, 33º TRIPS/ADPIC e 63, nº 1 CPE, podendo ser prorrogado em alguns casos específicos⁵ e à partir dessa data passa ao domínio público, quando o seu uso passa a ser acessível a todos.

A patente protege o seu titular contra a reprodução e comercialização da invenção patenteada, por terceiros, bem como, a comercialização, por estes, de uma invenção na qual foi introduzida elementos novos que

processo de atribuição de uma patente de invenção ao abrigo do PCT, é composto por duas fases, a primeira fase é denominada a fase internacional e é composta por quatro períodos, após a entrada do pedido no INPI A segunda fase é denominada a fase nacional. Se o depositante mantiver o interesse na patente via PCT, vai definir, entre os países anteriormente designados, aqueles que para si têm relevância. Disponível em: http://sigarra.up.pt/feup/web_base.gera_pagina?P_pagina=18581.

⁴ VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Coimbra, Almedina, 2008, p.83.

⁵ No caso de proteção para os medicamentos e produtos fitofarmacêuticos (art.115º).

constituem equivalentes de um ou alguns elementos da invenção patenteada, cuja função e o resultado final alcançado é essencialmente idêntico.⁶

O âmbito de proteção conferida pela patente europeia é determinado pelas reivindicações⁷, sendo que, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações⁸.

3. AS REIVINDICAÇÕES

3.1 O Propósito Funcional das Reivindicações

Na Europa continental foi o Reino da Espanha o precursor na introdução do sistema de reivindicações, através do Real Decreto de 23 de Dezembro de 1829.⁹

A exigência expressa de que no pedido de patente deve conter uma ou mais reivindicações só surge em Portugal, no Decreto nº 6 de 15 de Dezembro de 1894, depois regulamentado pelo Decreto de 28 de Março de 1885.¹⁰

De acordo com a construção do direito, no formato harmonizado europeu, a noção da dupla finalidade das reivindicações é bastante evidente.

A primeira função está diretamente relacionada aos critérios de patenteabilidade e versa sobre a questão de saber se o pedido apresentado preenche todos os requisitos necessários.

A segunda função, para nós a mais relevante, surge após a publicação. Está diretamente relacionada a delimitação da extensão do âmbito de proteção, conferida ao titular da patente, em cada um dos pedidos em concreto.

⁶ Veja neste sentido, Paul Roubier, *“Le Droit de la Propriété Industrielle, Partie Spéciale”*, Paris, Ed. Recueil Sirey, 1954, p. 79.

⁷ Conforme dispõe o artigo 1º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE).

⁸ Na legislação portuguesa ainda há menção da expressão “conteúdo” a qual foi recentemente eliminada no artigo 69º na CPE para evitar as divergentes interpretações em consequência das traduções efetuadas nos Estados-membros.

⁹ GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. *“El certificado de Adición”* in Actas de Derecho Industrial, Tomo 3, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1976, pp.93-94.

¹⁰ Ver João Paulo Remédio Marques, *Bioteχνologias e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007, p.728

Consequentemente define os parâmetros da infração de uma patente e ainda o valor comercial da respectiva invenção patenteada.

Para uma correta determinação do âmbito de proteção é fundamental analisarmos a reivindicação que acompanha o pedido de patente (artigos 62º e 63º CPI e 75º e ss CPE), a peça mais importante do pedido, delimita o objeto da proteção, tanto nas patentes de produto (aparelho, máquina, dispositivo ou substância) quanto nas patentes de processo (processo, método ou uso) ou, ainda, invenção de produto e processo.

As reivindicações¹¹ traçam o escopo jurídico da exclusividade, delimitando o âmbito de proteção da ideia inventiva industrial, a substância da invenção, (art. 97,I CPI) frente ao comportamento de terceiros que venham a utilizar ou comercializar a invenção reivindicada.¹²

Devemos considera-las como o “núcleo duro” da patente, através das quais o inventor/ requerente, após a exposição da solução técnica para qual pretende que lhe seja concedido a exclusividade¹³, delimita, dentro do texto da exposição, a parte específica para a qual pretende o privilégio¹⁴. Portanto, são ao mesmo tempo a medida da inovação e proporcionalmente a medida da proteção¹⁵ como refere o nº 4 do art. 101 do CPI.

O inventor/requerente pode reivindicar o direito de exclusivo sobre tudo que expôs, o invento ou a novidade dotada de atividade inventiva e de

¹¹ As reivindicações que encontramos podem ser múltiplas ou de vários tipos. Encontramos ainda na doutrina reivindicações dependentes e reivindicações independentes; reivindicações estruturais e reivindicações funcionais; reivindicações positivas e reivindicações negativas reivindicações concretas e reivindicações generalizadas. Para mais desenvolvimentos consulte João Paulo Remédio Marques, *O conteúdo dos pedidos de patente*, in *O Direito*, ano 139º IV, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 796-812

¹² ASCENSÃO, José de Oliveira. *Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes*. III Curso Pós-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, Lisboa em 17.03.2012.

¹³ GONÇALVES, Luís M Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.109 e ss.

¹⁴ HEY, Raul, *Interpretação e redação de reivindicações: uma questão vital no sistema de patentes, um problema no Brasil*, Revista da ABPI nº 5 Set/Out, Rio de Janeiro, ABPI, 1992, p. 22.

¹⁵ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 1ªEd. 2011, pp. 69-81.

aplicabilidade industrial, desde que esteja suficientemente descrito, mas, pode também cingir o seu pedido a uma parte daquilo que foi exposto, podendo posteriormente limitar as reivindicações apresentadas, mas nunca ampliá-las.¹⁶

O âmbito da proteção conferido pela patente resulta fundamentalmente do que foi definido e identificado nas reivindicações¹⁷ com o auxílio da descrição e dos desenhos, os quais são utilizados para a sua correta interpretação. As reivindicações são a medida da inovação e consequentemente a medida da proteção.¹⁸

Podemos concluir que as reivindicações estão para o âmbito de proteção de patentes assim como o pedido deduzido na petição inicial está para um processo judicial.

3.2 O Conteúdo das Reivindicações

A elaboração das reivindicações requer a concomitante presença de três requisitos essenciais: uma narração clara e concisa, devidamente apoiada na descrição¹⁹ (segunda parte do art. 84º CPE e art. 62º, nº 3 CPI) e o respeito ao princípio da unidade de invenção (art. 71º CPI e art. 82º CPE).

Uma reivindicação deve ser redigida de modo que possibilite a identificação do propósito da solução oferecida (por exemplo, “máquina de fazer tal “coisa”), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do que é reivindicado como novo (“caracterizado por”) e posteriormente, a descrição mais exata possível do bem reivindicado.

As reivindicações devem, quando necessário, conter entre a sua parte inicial e a expressão de ligação “caracterizado por” um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já

¹⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes*. Lisboa em 17.03.2012.

¹⁷ As reivindicações que encontramos podem ser múltiplas ou de vários tipos. Encontramos ainda na doutrina reivindicações dependentes e reivindicações independentes; reivindicações estruturais e reivindicações funcionais; reivindicações positivas e reivindicações negativas reivindicações concretas e reivindicações generalizadas. Para mais desenvolvimentos vide João Paulo REMÉDIO MARQUES, *O conteúdo dos pedidos de patente* p. 796 ss.

¹⁸ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.71.

¹⁹ A legislação brasileira usa a terminologia relatório descritivo (Art. 19, II, do CPI Brasileiro).

compreendida pelo estado da técnica.²⁰ E após a expressão de ligação devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger.²¹

A expressão de ligação entre os elementos conhecidos (preâmbulo) e os elementos característicos da invenção (limitação) é um fator muito importante na fixação da proteção e na determinação se a reivindicação em questão está “aberta” ou “fechada”²² para elementos adicionais.²³

Há uma profunda correlação entre a descrição e as reivindicações. As reivindicações devem estar sempre baseadas na descrição, sob pena de não preenchermos o requisito de suficiência descritiva²⁴.

A descrição explica o que foi inventado, o problema técnico que a invenção soluciona²⁵, como soluciona, a importância da solução e a distância dessa solução para as soluções anteriormente existentes, as quais integram o estado da técnica, na data do pedido (art. 83º CPE e art. 62º, nº4 CPI).²⁶

²⁰ É a estrutura recomendada e estabelecida através de regulamentação na grande maioria das legislações vigentes tanto em Portugal (art.62º, nº 3, alíneas a) e b)) como nos demais países europeus e ainda no Brasil.

²¹ BARBOSA, Denis Borges. *Da regra da indivisibilidade das Reivindicações de Patentes no direito brasileiro*. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicacoes_patentes.pdf.

²² Aberta é aquela que permite adição de elementos a invenção que possui “pelo menos” estas características inovadoras e protegidas, em contrapartida as reivindicações consideradas fechadas são aquelas que não permitem novos elementos, além daqueles constantes na reivindicação e geralmente possuem a expressão “consistir de”. Conforme Maria Inez Araújo Abreu, *A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes*, Dissertação de Mestrado Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006 p.52

²³ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*. Disponível em: http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf.

²⁴ A legislação brasileira segue a mesma linha de raciocínio e encontramos no CPI Brasileiro, no seu art. 25 “as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”.

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Do requisito de suficiência descritiva das patentes 2011*, Revista da ABPI, Julho/Agosto - Edição 113. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf.

²⁶ MARQUES, João Paulo Remédio. *O conteúdo dos pedidos de patente*, p.782.

A informação contida deve ser suficiente e pormenorizada, sem reservas nem omissões, para que um perito na matéria²⁷ possa reproduzir a invenção, sem que para isso seja necessário o exercício de atividade inventiva ou um esforço razoável, tanto no caso de uma invenção química, como de uma invenção mecânica, informática ou biotecnológica (art. 62, 4 CPI). O que no momento da análise da existência ou não de uma infração por equivalência, é de suma importância.

O primeiro objetivo da descrição é a delimitação do conteúdo reivindicável,²⁸ tendo em vista que, os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são aqueles existentes na descrição. E com a publicação da descrição satisfaz-se o propósito da ampla divulgação dos inventos patenteados, o que confere aos oponentes do pedido, os meios necessários para contestarem o privilégio concedido ou a utilização de conhecimentos em questão.

As reivindicações que não se fundam na descrição e as que se estendem para além da descrição, bem como, as que estiverem em contradição com o conteúdo da descrição são consideradas nulas.²⁹

A descrição e os desenhos podem esclarecer a reivindicação, dissipar as ambiguidades, mas não podem suprir a sua deficiência, as suas falhas ou omissões.³⁰

²⁷ Entendemos, como a posição majoritária da doutrina, que perito não é um inventor, é a pessoa encarregada de interpretar um pedido de patente na matéria, por isso, deve ser sempre um profissional com conhecimentos técnicos e competência na área de atuação da invenção, para que assim seja capaz de entender e interpretar adequadamente o conteúdo dos termos técnicos utilizados nas reivindicações e nos pedidos de patente.

²⁸ BARBOSA. Denis Borges. *Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. p.3 Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>.

²⁹ No âmbito da patente europeia está bastante claro no artigo 138, 1, nas alíneas b) e c) que se a invenção não for descrita de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria possa executá-la e se o objeto da patente se estender para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado poderá a mesma ser declarada nula.

³⁰ As reivindicações devem igualmente apoiar-se nos desenhos, os quais devem estar isentos de texto, devem conter somente figuras em número estritamente necessário para compreensão da invenção, segundo art. 62, 5 do CPI.

O que estiver no texto da descrição se não constar no texto da reivindicação é como se não tivesse sido mencionado. Porém, no sentido contrário, o conteúdo da reivindicação prevalece, sobre a descrição.³¹

Há uma imperatividade da regra da indivisibilidade das reivindicações, nos termos da legislação em vigor, tanto em Portugal como no Brasil³². Porém, há um número muito restrito de autores que aponta para hipóteses em que é permitida a fragmentação de reivindicações e a sua eficácia parcial³³.

É fundamental destacar que a indivisibilidade da reivindicação não significa literalidade na interpretação da reivindicação.

3.2.1 As Reivindicações de Produto e de Processo

Em análise ao Código da Propriedade Industrial vigente em Portugal, nos deparamos com dois tipos reivindicações de patente: a reivindicação para patente de produto e reivindicação para patente de processo (art. 51, nº 2 e art. 97º, nº 2) e alguns autores estabelecem uma terceira categoria, as patentes de uso³⁴.

A distinção entre reivindicações de produto e de processo é muito importante na medida em que o efeito da proteção conferida pela patente, difere em função da categoria a que pertence a reivindicação.

³¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II, Tomo II, atualizado por Newtom Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 325 ss.

³² Não é permitido o pedido de mais de uma patente para a mesma invenção e o pedido de uma só patente para diversas invenções diferentes, exceto se for referente a uma pluralidade de invenções, ligadas entre si de tal modo que formem um só invento. O requisito do respeito ao princípio da unidade de invenção é resultante da forma de reivindicação periférica, adotada tanto no sistema brasileiro quanto no sistema europeu, após a harmonização da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia e facilita o procedimento de concessão, a compreensão da patente a terceiros e evita o agravamento no valor das taxas cobradas e para tal exige que o pedido de patente não contenha mais de uma invenção e que todos os diversos meios utilizados resultem na solução de um único problema técnico.

³³ LARSEN, Joshua P. *"Liability for divided performance of process claims after BMC resources"* inc. v. Paymentech. Disponível em: http://law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/pdf/JATIP_Article.pdf.

³⁴ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. *"El Ámbito de Protección de la Patente"*, Trintant lo Blanch, Valencia, 2002, pp.117 ss.

As reivindicações para patente de produto³⁵ incluem as referências técnicas, que são parâmetros físicos, do produto objeto da patente.

A reivindicação de uma patente de produto incide sobre uma realidade física, uma coisa corpórea, um produto que será colocado no mercado podendo ser um dispositivo, uma composição, uma substância ou uma máquina e está relaciona a todos os atos referentes a produzir, usar, colocar à venda, comprar ou importar produto que possua as características estruturais descritas na reivindicação, independentemente da forma como é aplicado ou comercializado³⁶. Abrangendo o produto, independentemente do modo como o mesmo venha a ser obtido e todas as suas possíveis utilizações.

Destacamos a existência de duas correntes doutrinárias, de um lado está a corrente mais conservadora de origem germânica adepta da proteção absoluta e de outro lado a corrente anglo-saxónica seguidora da proteção relativa, uma questão controvertida na doutrina e que dá origem a muitos litígios.

A proteção absoluta refere-se a proteção do produto, independentemente de qual for o seu modo de produção e da sua utilização, isto é, em todas as circunstâncias e em qualquer contexto, indiferente a futuras invenções que obtenham o mesmo produto através de novos métodos ou que destinem o produto a usos inovadores, sendo estes conhecidos ou não no momento da solicitação da patente. E justifica-se mais às invenções no campo da mecânica e/ou eletrónica em que há normalmente “uma correspondência inequívoca entre estrutura e função”³⁷

Nas proteções relativas as invenções de processo e uso, concedidas posteriormente a patente de produto são consideradas invenções derivadas e independentes da primeira, por isso, não necessitam de uma licença do titular

³⁵ A proteção de produto foi introduzida pela Convenção da União de Paris, na revisão de Estocolmo de 1967 e mais tarde na CPE e consta ainda no artigo 28º nº1 al. b) do ADPIC/TRIPS tendo sido adoptada pelas principais legislações nacionais.

³⁶ DI BLASI, Gabriel e outros. *A Propriedade Industrial: Os sistemas de marcas patentes e desenhos industriais analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996*, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p.144.

³⁷ DI CATALDO, Vincenzo. “*Le invenzioni i Modelli*”, 2º Ed., Milano, Guiffré, 1993, p.115.

da patente. E são mais adequadas ao campo da indústria químico-farmacêutica e da biotecnologia, nos termos a legislação vigente (art. 54º, nº 1, alíneas a) e b) CPI).

Há claramente uma aceitação da teoria mais favorável ao titular das patentes nas legislações europeia, portuguesa (artigos 97º, nº 1 CPI e 69º, nº 1CPE) e brasileira (artigos 25 e 41 da Lei 9.279/96), a qual no nosso entendimento constitui a concepção mais coerente, pois, ao mesmo tempo que protege o direito do titular da patente, não se torna um obstáculo a atividade inventiva de terceiros.

A reivindicação de uma patente de processo incide sobre uma atividade desenvolvida em várias etapas ou sobre um método ou procedimento de utilização e está relaciona a todos os atos relacionados àquela determinada atividade inventiva³⁸, podendo ser igualmente objeto de patente os processos novos para obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos ou até mesmo já patenteados por um terceiro (art. 51, nº3 do CPI), sendo que, nesta última hipótese a exploração econômica fica sujeita a uma condicionante que pode ser ou a autorização do detentor do direito de exclusivo ou o fim do prazo legal que leva a caducidade do direito.

Nada impede porém que, seja obtido o mesmo produto, através de um processo completamente distinto, tendo em vista que, neste caso foi o processo objeto de patente e não o produto obtido através dele. O objeto obtido por meio do processo patentado pode beneficiar da proteção conferida ao processo inovador, sem que seja necessário preencher os requisitos de patenteabilidade (art. 64, nº 2 CPE).

3.3 A interpretação das Reivindicações e a Necessidade de Ampliação da Proteção

³⁸ Na legislação brasileira encontramos tal previsão no art. 42, inciso II da Lei 9279/96.

As reivindicações são fórmulas concisas, em que se define uma invenção (art. 84º CPE e art. 62º, nº3 CPI)³⁹.

A legislação vigente não menciona os casos em que se deva ou não proceder a interpretação das reivindicações, simplesmente determina a forma de fazê-la e que a descrição e os desenhos devem servir como meios auxiliares⁴⁰ a interpretação das reivindicações.⁴¹ Muitos doutrinadores entendem que a interpretação deva ser sempre efetuada, independentemente de dúvidas ou ambiguidades⁴².

Nos termos do direito harmonizado europeu (art. 83º CPE e art. 1º do Protocolo Interpretativo do art. 69 CPE), da legislação vigente em Portugal (art. 97º, nº 1 CPI) e no Brasil (art. 41 da Lei nº 9279/96)⁴³, a correta interpretação da reivindicação⁴⁴, a qual deve estar associada a descrição⁴⁵ e aos desenhos, permite ao perito na matéria, determinar o escopo da proteção da patente.⁴⁶

Todos os elementos necessários para uma adequada e correta interpretação são fixados no momento da publicação do pedido, em prol da segurança jurídica de terceiros, até a sua concessão. Consequentemente todas as alterações que ocorrerem, em relação aos desenhos e a descrição, durante o procedimento de concessão da patente, terão efeito retroativo, exceto se tiver sido ampliada a proteção conferida pela patente (art. 69, nº2 CPE).

³⁹ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. *“El Ámbito de Protección de la patente”*, pp. 184-187.

⁴⁰ O vínculo entre a descrição e as reivindicações é mais estreito que entre estas e os desenhos. As reivindicações devem obrigatoriamente apoiar-se na descrição (art. 84 CPE e art. 62, 3 CPI) e no caso de haver divergências entendemos que a descrição deve prevalecer sobre os desenhos.

⁴¹ MARQUES, João Paulo Remédio. *O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do invento e a importância das reivindicações*, p. 828.

⁴² ASCENSÃO, José de Oliveira. *Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes*. II Curso Pós-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, em 17.03.2012; SALVADOR JOVANÍ, Carmen. *“El Ámbito de Protección de la patente”*, p.185 ss.

⁴³ O art. 41 da Lei Brasileira nº 9279/96 estabelece que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações as quais deverão ser interpretadas com base no relatório descritivo juntamente com os desenhos

⁴⁴ No nosso entendimento a interpretação tem como elemento principal a reivindicação, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro do contexto e na perspectiva, do que se lê na descrição.

⁴⁵ Neste contexto a descrição da invenção tem o propósito de permitir que o perito na matéria consiga executar e repetir a invenção descrita sem que seja necessário, uma atividade inventiva própria.

⁴⁶ Os peritos na matéria são as pessoas com vasto conhecimento naquele ramo em que requer um pedido de patente, o que permite desvendar os termos técnicos adotados na reivindicação.

Todavia, as modificações posteriores a concessão da patente não podem ampliar a proteção conferida (art. 123, 3 CPE), e repercutir na interpretação das reivindicações, sob pena de ser considerada nula no respectivo Estado contraente (art.138, 1, d) CPE).⁴⁷

Salientamos que, a interpretação das reivindicações, associada a descrição e aos desenhos, é de suma importância na determinação do âmbito da proteção conferida pela patente, porém, não é suficiente.⁴⁸

Salientamos também que, a doutrina de modo geral, é unânime em afirmar que em caso de suspeita de infração ao direito de patente, a conduta do potencial infrator deverá ser analisada sob a luz das reivindicações.⁴⁹ Tornando-se necessário a ampliação da proteção concedida ao titular da patente frente as possíveis infrações.

A infração nestes casos pode ser literal ou de forma direta, quando cada elemento do produto ou processo infrator coincide com a definição contida na reivindicação, podendo haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém, uma vez interpretada expressão e estabelecida sua extensão a correspondência com o elemento infrator é imediata.⁵⁰

Poderá também ocorrer infração não literal, quando não há uma completa correspondência entre os elementos constantes na reivindicação e aqueles do produto infrator.⁵¹ As hipóteses de infração não literal são mais difíceis de serem comprovadas nos casos concretos⁵², são também

⁴⁷ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.71.

⁴⁸ FRANZOSI, Mario. "Claim Interpretation". In Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, Heymans, 2005. Disponível em: <http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/claim-interpretation.pdf>.

⁴⁹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.71.

⁵⁰ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*.

⁵¹ ABREU, Maria Inez Araújo. *A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes*, p.142.

⁵² AHLERT, IVAN Bacellar. *Infração Parcial ou Subcombinações*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 14, jan./fev. 1995, pp. 24-29.

extremamente relevantes para que possamos determinar de modo abrangente, o âmbito de proteção de uma patente.⁵³

A infração por equivalência, uma das formas de infração não literal, apresenta-se quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação,⁵⁴ no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste último.⁵⁵

A admissão desse tipo de infração é fundamental para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se injustamente de uma patente, por causa de uma redação inadequada de uma reivindicação.⁵⁶

A limitação da proteção a interpretação das reivindicações associada a descrição e aos desenhos, no nosso entendimento, torna-se um empecilho a proteção do titular da patente, frente aos casos em que ocorre uma ligeira alteração na invenção patenteada o que possibilita possíveis imitações.

Entendemos que a extensão do alcance da proteção conferida pela patente, isto é, a criação de uma proteção ao titular da patente, que vá além da extensão resultante da interpretação da reivindicação, na qual esteja incluída as possíveis variantes, corresponde a proteção equitativa prevista no Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE. E a inclusão das variantes no âmbito de proteção não entra em contradição com o disposto no artigo 69º, 1, CPE.⁵⁷

A necessidade de distinguir uma “nova invenção” de uma invenção com variantes irrelevantes daquela já patenteada e a necessidade de proteger o seu titular contra tais atos, deu origem a Doutrina dos Equivalentes.

⁵³ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.72.

⁵⁴ GUGLIELMETTI, Giovanni. “*La contraffazione del brevetto per equivalenti*”, *Rivista di Diritto Industriale*, Parte I, 2000, p. 113 ss.

⁵⁵ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*.

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. In: Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007, pp.201-202.

⁵⁷ Neste sentido Mario Franzosi, “*Equivalence in Europe*”, in *EIPR*, vol. Vol. 25, nº 6, London, Sweet & Maxwell, 2003, pp. 237-241.

4. A DOUTRINA DOS EQUIVALENTES

4.1 Noções Prévias e Funções

No caso de uma invenção, que seja utilizada com ligeiras variantes, dificulta a sua análise e a determinação se estamos diante de uma infração ou se as modificações introduzidas são suficientes para que possamos constatar que se trata de uma “nova invenção”.

A teoria mais aceite pela doutrina e pela jurisprudência, quer em Portugal, no Brasil, na Itália, no Japão e nos Estados Unidos, para dirimir este tipo de dúvida, porém, sobre diferentes prismas, é a “Doutrina dos Equivalentes” originária da Alemanha, sendo Josef Kohler o seu precursor, no início do século XX.⁵⁸

Na atualidade praticamente todos os países reconhecem e aplicam a Doutrina dos Equivalentes (DE) terminologia adotada neste estudo, também denominada por alguns autores como a Doutrina dos Meios Equivalentes, Teoria dos Equivalentes.

Apesar de ser uma doutrina com mais de um século de existência, com uma ampla difusão no contexto jurídico internacional, não há unanimidade quanto ao seu conceito, acerca do que devem ser considerados equivalentes no ramo do direito da propriedade industrial, nem tão pouco em relação a extensão da sua aplicação.⁵⁹

A Doutrina dos Equivalentes associada aos princípios reconhecidos principalmente em escala europeia, buscam amenizar a incerteza e a

⁵⁸ KOHLER, Josef. “*Handbuch des deutschen Patentrechts*”, Mannheim, 1900, p.153. Disponível em: <http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/wrapbooks/%22161848%22>.

⁵⁹ Todos os autores consultados possuem a mesma posição acerca da diversidade de conceitos do tema em análise, o que resulta na diversidade de opiniões em relação ao âmbito de extensão da proteção da patente e ao momento em que a alegada infração deve ser analisada.

imprevisibilidade existentes neste contexto, os quais prejudicam a finalidade de um sistema de patentes.⁶⁰

Quando for necessário compararmos dois produtos ou dois processos, para saber se estamos diante de uma violação do exclusivo da patente, devemos analisar a parte inovadora da patente indicada na reivindicação, a qual se beneficiou de proteção, pois, as restantes características constantes na invenção já patenteada, pertencem ao domínio público, portanto, podem ser reproduzidas e utilizadas livremente.⁶¹

A Doutrina dos Equivalentes permite a extensão do âmbito de proteção de uma patente, nos casos em que um dos elementos de uma invenção já patenteada, é substituído por outro elemento, porém, a alteração ocorrida não interfere na solução técnica encontrada, isto é, mesmo com a modificação introduzida, ou com a substituição de um dos elementos, a “suposta invenção” continua a desempenhar a mesma função técnica daquela invenção anteriormente patenteada. Não há novidade, portanto, não há uma nova invenção a ser patenteada, há concretamente uma infração por equivalência.

Os elementos característicos da invenção devem ser apreciados e examinados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material. Caso contrário, estaríamos diante de uma fictícia proteção jurídica, pois, bastaria uma simples alteração de um ou outro dos componentes, sem uma alteração significativa de sua função, ou a substituição por elemento equivalente, para eximir o infrator da responsabilidade pela infração.⁶²

A Doutrina dos Equivalentes cumpre duas funções importantes no Direito de Patentes, em primeiro lugar ajuda a determinar se uma invenção

⁶⁰ BENUSSI, Franco. *Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia*. Tercer Seminario Regional Propriedad Intelectual para Jueces y Fiscales de America Latina, Guatemala, 2004, pp. 2-3. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_21.doc.

⁶¹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.72.

⁶² Este princípio deve ser aplicado sempre em todas as espécies de patentes, sendo particularmente importante quando se trata de invenções de processo. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. II Tomo I, Edição Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952, p.320

preenche os requisitos da atividade inventiva, para que possa ser objeto de patente e em segundo lugar, cumpre a função fundamental de auxiliar na determinação do âmbito de proteção de uma patente e consequentemente, de averiguar se houve ou não violação da mesma.⁶³

A equivalência no direito de patentes não exige identidade completa, na maioria das vezes, coisas que são iguais podem não ser iguais entre si, e ainda coisas que são, regra geral, diferentes para a grande maioria dos objetivos, podem ser consideradas equivalentes.

Devemos analisar o objetivo e a função de cada um dos elementos numa patente, as qualidades que um elemento possui quando combinado a outros elementos e a função que cabe ao mesmo desempenhar na patente analisada.⁶⁴

Como o alcance da interpretação da reivindicação não é, necessariamente, formal e literal. O que se protege, na verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente.

A equivalência trabalha com a noção de que a patente protege a ideia inventiva, e não estritamente a matéria reivindicada. Portanto, copiar o princípio ou modo de operação descrito constitui uma violação a patente, mesmo que tal cópia seja diversa em forma ou em proporção.⁶⁵

O único texto normativo vigente em Portugal, em que se alude a Doutrina dos Equivalentes, é o Protocolo Interpretativo do Artigo 69º da CPE⁶⁶, o qual prevê que para determinar a extensão da proteção, conferida por uma

⁶³ GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio. “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”. Direito Industrial (AA.VV.), APDI, vol. IV, Almedina, 2005, pp.41-55 (tradução nossa)

⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p.200-201.

⁶⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Impossibilidade de aplicação da doutrina de equivalentes. 2003a*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/guerra2.doc>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁶⁶ Somente após a revisão de 2000, passou a constar de modo expresso uma referência a Doutrina dos Equivalentes, no texto da CPE, a qual entrou efetivamente em vigor em 13 de Dezembro de 2007.

patente europeia, deverá ter-se em conta todos os elementos equivalentes aos elementos constantes na reivindicação.⁶⁷

Apesar de não constar na legislação portuguesa uma referência expressa a Doutrina dos Equivalentes, a doutrina e a jurisprudência tem sido unânimes em reconhecer que a mesma deve ser igualmente aplicável a todas as patentes com efeitos em Portugal, independentemente da via de proteção adotada, por razões de igualdade concorrencial e segurança jurídica.⁶⁸

De acordo com a Doutrina dos Equivalentes são considerados abrangidos pelo exclusivo da patente todos os casos em que um elemento da invenção seja substituído por outro meio equivalente, que possua uma estrutura diferente, mas que seja capaz de desempenhar a mesma função no conjunto da invenção⁶⁹, isto é, sem que tais alterações resultem numa nova solução técnica, diferente da anteriormente alcançada pela invenção já patenteada. Devemos considerar a função desempenhada pela invenção equivalente como um todo e não a característica estrutural do elemento substituto.

Podemos ainda definir que há equivalência quando o perito na especialidade, consegue chegar ao meio substituto e a solução do problema técnico sem ter que recorrer a qualquer nova atividade inventiva, conforme o protocolo interpretativo do artigo 69º CPE, o que possibilita a proteção do titular da patente em relação as variantes da invenção patenteada.⁷⁰

A Doutrina dos Equivalentes, o conceito de equivalente e a delimitação do âmbito de proteção, não são aplicados do mesmo modo, em todos os

⁶⁷ No direito brasileiro o art 186 do CPI menciona que *“os crimes deste capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de mios equivalentes ao objeto da patente”*, porém, não estabelece quais os critérios a serem aplicados na determinação da equivalência.

⁶⁸ Neste sentido vide Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, referente ao Processo 5893/10, Relator: Paulo Carvalho, proferido em 18 de março de 2010; Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, referente ao Processo 893/1995.L1-2, Relator: Ondina Carmo Alves, proferido em 17 de setembro de setembro de 2009. Ambos disponíveis em: <http://www.dgsi.pt>.

⁶⁹ GÓMEZ SEGADÉ, Jose Antonio. *“Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes”*, pp.41- 42.

⁷⁰ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. *“El Ámbito de Protección de la Patente”*, pp.280-282

Estados, o que provoca insegurança jurídica aos terceiros que não sabem claramente o que lhes é permitido ou não.

A principal questão a ser esclarecida refere-se a dúvida quanto ao âmbito de proteção, isto é, se somente está protegida a invenção descrita na solicitação e no certificado de patente ou se podemos considerar como protegidas de modo extensivo, as formas de execução semelhantes.⁷¹

Em todas as legislações vigentes, “se reconhece de modo expresso ou implícito que, dentro das patentes considera-se compreendidas todas as mudanças, todas as variantes acidentais e todas as possibilidades de substituir a forma, tamanho, proporções do objeto, por quaisquer outros equivalentes, é o mesmo que dizer, por quaisquer outros igualmente eficazes quanto ao desenvolvimento e a solução do problema objeto do invento.”⁷²

4.2 Aplicação da Doutrina dos Equivalentes

4.2.1 Requisitos Necessários

Analisaremos os requisitos necessários para caracterizar a equivalência na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Brasil.

A Doutrina dos Equivalentes não é aplicada de modo uniforme nos sistemas jurídicos dos países da União Europeia, mesmo sendo expressamente prevista no conteúdo do artigo 69º da CPE e do seu protocolo interpretativo.

De acordo com o Tratado de Harmonização da OMPI, ainda não concluído, um primeiro elemento de um produto de terceiros pode ser considerado equivalente a outro elemento expresso em uma reivindicação de patente, se no momento da alegada infração, o elemento equivalente realiza a

⁷¹ GÓMEZ SEGADÉ, Jose Antonio. “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”, p.43.

⁷² DIAZ VELASCO, Manuel. “*La nota reivindicatoria en las patentes de invención*”, en el volumen Estudios sobre Propiedad Industrial, AIPPI, Barcelona, 1987, p. 145 e ss.

mesma função, substancialmente da mesma forma e produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação ou ainda é óbvio, para uma pessoa com conhecimento técnico no assunto, que o mesmo resultado pode ser alcançado tanto por meio do elemento expresso na reivindicação como do elemento equivalente.⁷³

Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra as decisões dos tribunais e os doutrinadores adotam uma posição mais restritiva em relação a interpretação do conceito de equivalência. Nestas decisões os elementos são analisados um a um em separado⁷⁴ e não em conjunto.⁷⁵

Já em 1853 o Supremo Tribunal no caso *Winans versus Denmead*, por maioria decidiu pela equivalência.⁷⁶

Posteriormente, no caso *Graver Tank versus Linde Air*, o Supremo Tribunal afirmou a validade da doutrina dos equivalentes⁷⁷, considerando que um elemento reivindicado deve ser considerado equivalente se este desempenhar substancialmente a mesma função, do mesmo modo substancial e para a obtenção do mesmo resultado substancial.

A orientação americana possui uma natureza mais analítica e quantitativa analisando as diferenças e semelhanças de cada um dos elementos reivindicados.⁷⁸

A jurisprudência britânica adota uma postura ainda mais restritiva, cujo foco central é o teor literal das reivindicações. Segundo a teoria britânica

⁷³ IDS - Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários a Lei da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p.190 e ss.

⁷⁴ Conforme decisão proferida no caso *Warner Jenkinson c Hilton Davis*, 520 U.S.17, em 03 de março de 1997. Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/520/17/case.html>.

⁷⁵ MICHEL, Judge Paul L. “*The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Stoppel*”. Disponível em <http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/Number6/Michel.pdf>.

⁷⁶ Ver Judge Paul L Michel, “*The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Stoppel*”; Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.120; Jose Miguel Cólera Rodríguez, “*La doctrina de los equivalentes en los Estados Unidos*”, Cuadernos de Jurisprudencia Sobre Propriedade Industrial, nº 17, Madrid, CEFI, 1998, pp. 57-102.

⁷⁷ Conforme decisão proferida no caso *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, em 29 de maio de 1950. Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/605/case.html>.

⁷⁸ GONÇALVES, Luís M Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.122;

somente haverá infração, quando o alegado infrator fizer uso da essência da invenção, o que não significa que seja necessário o uso do conteúdo da reivindicação na sua totalidade.

Neste sentido, somente estão inseridas dentro deste conceito de essencialidade, as reivindicações que um perito na matéria assim a considere, através dos critérios estabelecidos no “*purposive test*”, como podemos verificar no conteúdo da decisão do emblemático caso CATNIC versus HIL & SMITH,⁷⁹ de 1983, a qual determinou expressamente que, nem todas as características da invenção patenteada constantes nas reivindicações devem ser consideradas essenciais, considerando sobretudo a função ou a finalidade da invenção, isto é, se assim o for para o funcionamento da invenção e se o próprio solicitante assim determinar.⁸⁰

Com a decisão proferida no caso *IMPROVER* versus *REMINGTON*, também conhecido internacionalmente como caso “*EPILADY*”⁸¹, de 1990, o juiz Hoffman reformulou os critérios definidos na sentença anteriormente mencionada para a definição da essencialidade.⁸²

A jurisprudência britânica mais recente, tem dado maior importância ao fato de na leitura o perito na matéria perceber que era a intenção do titular da

⁷⁹ Ver Axel Von Hellfeld, “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, E.I.P.R, ISSUE 9, London, Sweet & Maxwell, 2008, pp.368-369; Mario Franzosi, “*Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??*”, IIC, Vol.32, 2/2001, Munich, Max-Planck-Institut, 2001, pp.113-122.

⁸⁰ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, pp.315 ss; Dário Moura Vicente, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, p. 84; Jose Antonio Gomez Segade. “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”, p.44; Pedro Sousa Silva, *Direito Industrial*, p.73; William Rodolph Cornish, “*Cases and Materials on Intellectual Property*”, 5º ed., London, Sweet & Maxwell, 2006, pp. 102 ss.

⁸¹ Por ser um dos casos mais emblemáticos, no que se refere ao tema em análise, iremos abordá-lo como a importância devida posteriormente no decorrer do nosso estudo.

⁸² Os critérios adotados são: 1 A variante (alegada infração) tem um efeito substancial na forma como o evento funciona? Se sim a variante está fora do âmbito de proteção, (não há equivalência) se não; 2 Este fato (de a variante não ter um efeito substancial) teria sido óbvio para um perito na data da publicação da patente? Se não a variante está fora das reivindicações e não há equivalente, se sim; Apesar disso o perito na especialidade teria desprezado da reação da reivindicação que era um requisito essencial da invenção para o titular da patente que existisse uma correspondência exata com o significado original? Se sim a variante está fora da reivindicação, portanto não há equivalência.

patente um elemento essencial na invenção primitiva, principalmente após o acórdão proferido no caso *KIRIN AMGEN versus HOCHST MARION ROUSSEL*.⁸³

Em sentido inverso, nos deparamos com a corrente doutrinária germânica de índole mais sintética e qualitativa.⁸⁴

O direito alemão possui um papel relevante neste contexto jurídico e exerce uma forte influência na grande maioria dos países membros, especialmente em Portugal, cujas decisões dos Tribunais adotam a mesma forma de entendimento do direito alemão.⁸⁵ Não se aplica na Alemanha e regra geral na Europa, o teste da tripla identidade adotado pela doutrina norte-americana.⁸⁶

No direito germânico são apontadas duas formas para definir a infração não literal por meio de equivalentes⁸⁷, sendo a primeira quando um meio é substituído por outro meio produto ou processo, que realiza a mesma função, com o mesmo resultado final e a segunda quando o perito na especialidade, não tem de realizar qualquer atividade inventiva, na determinação da igualdade de função e a solução para o problema técnico apresentado.

Portanto, segundo a corrente germânica, são essenciais para caracterizar a equivalência a identidade de resultado e que esse resultado não seja obtido por um efeito surpreendente. Havendo o mesmo resultado, o qual poderia ser considerado obvio, por uma pessoa familiarizada com a matéria, se

⁸³ Ver William Cornish/David LLeuwelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010, p.256.

⁸⁴ GONÇALVES Luís M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal, p.122;

⁸⁵ Em Portugal subscreve expressamente a orientação alemã Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.125.

⁸⁶ O teste da tripla identidade é efetuado através por meio de três perguntas fundamentais na verificação se há ou não uma infração por equivalência, na opinião dos tribunais norte americanos. 1.O padrão e o comparado desempenham substancialmente a mesma função? 2. A mesma função é desempenhada de uma maneira substancialmente igual? 3. O resultado obtido é substancialmente o mesmo nos dois casos?

⁸⁷ Para maiores desenvolvimentos sobre o tema vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p.272, Luís M. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, p.118, Dário Moura Vicente. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, p.83., Denis Borges Barbosa. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.210-216.

a mesma considerar o estado da técnica e a patente anteriormente concedida, estamos diante de uma infração.⁸⁸

O juízo de equivalência está diretamente relacionado com a evidência dos meios modificados e a solução do mesmo problema técnico. O critério da obviedade visa qualificar o grau de evidência ou de originalidade da invenção.⁸⁹

Salvador Jovaní, sob o mesmo prisma de raciocínio, afirma que, não basta que o problema técnico seja o mesmo e que solução obtida ao problema seja a mesma, para que os equivalentes estejam incluídos no âmbito de proteção da patente, é necessário que estejam presentes três requisitos: que o elemento da patente produza o mesmo efeito do elemento substituto, (ambos devem desenvolver a mesma função técnica para alcançar o mesmo resultado); que a invenção substituta consiga resolver o mesmo problema técnico constante na descrição da invenção já patenteada, que o perito na matéria ou na especialidade, consiga chegar a mesma solução, com base nas reivindicações, descrição e desenhos, sem que tenha necessidade de recorrer a uma atividade inventiva, para chegar à mesma solução.⁹⁰

Caso a solução esteja relacionada a um problema técnico diferente, ainda que cumpra a mesma função, não se pode admitir a equivalência. Portanto, não basta que o problema resolvido seja o mesmo, se a solução proposta não for a mesma, ainda que, se admita algumas alterações, mesmo que sejam pequenas.

A Doutrina dos Equivalentes não pode ser utilizada nestes casos como meio de proteção de uma função de modo amplo, sob pena de a mesma se tornar um verdadeiro obstáculo ao progresso técnico-científico.

⁸⁸ TAUCHNER, Paul. "The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany". Disponível em: http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁸⁹ GONÇALVES, Luís M Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.118.

⁹⁰ Ver Carmen Salvador Jovaní. "El ámbito de Protección de la Patente", pp.282-285.

O estado da técnica desempenha uma função limítrofe tanto para a delimitação do alcance da proteção conferida pela patente como para a aplicação da Doutrina dos Equivalentes.⁹¹

O Supremo Tribunal Alemão propôs um conjunto de três questões para a verificação da doutrina dos equivalentes, denominadas “*Schneidmesser – Fragen*”. As três questões para que uma invenção seja considerada equivalente são: 1- Que a forma de execução em causa resolva o mesmo problema da invenção com meios modificados, mas com efeitos idênticos? 2- Em caso afirmativo: o perito na matéria com base nos seus conhecimentos está em condições de encontrar o mesmo efeito com meios modificados? 3 – Em caso positivo: as considerações efetuadas pelo perito são no sentido de considerar a execução modificada através dos meios de substituição uma solução equivalente ao sentido literal dessa doutrina? Se as respostas forem afirmativas estamos diante de uma invenção equivalente.⁹²

O perito deve ser capaz de constatar, sem necessidade de recorrer a atividades inventivas, que esta substituição cumpre a mesma função (obviedade). Por fim, ele deve considerar esta solução como uma variante equivalente.⁹³

É o entendimento predominante no Tribunal Federal Alemão – BGH – “*Bundesgerichtshof*”, que há equivalência se houver identidade do problema técnico e identidade dos efeitos da utilização, para resolvê-lo, dos meios técnicos variantes ou modificados, desde que o perito na matéria seja capaz de identificar essa identidade.⁹⁴

Assim, para que seja caracterizada equivalência é necessário que a segunda solução apresentada resolva o mesmo problema técnico, através de

⁹¹ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*” p.244.

⁹² Ver Luís M. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, p.119; Franco Benussi, “*Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia*”, pp.15-17; Axel Von Hellfeld, “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, pp. 365-367; Mario Franzosi, “*Equivalence in Europe*”, pp.237-241.

⁹³ KOLLE, Gert. “*Interpretation of patents and the doctrine of equivalents*”, Special edition OJ EPO, 2007, pp.124-138. Disponível em: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/04_07/special_edition_2_judges_symposium.pdf.

⁹⁴ VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, p.83.

meios que não sendo coincidentes com aqueles descritos na invenção já patenteada, fossem meios claros e evidentes para o perito na especialidade.⁹⁵

O perito na matéria é sem dúvida fundamental na verificação da existência ou não de uma infração por equivalência, no entendimento da corrente alemã, nos termos do Protocolo Interpretativo do art. 69º do CPE.

Encontramos na jurisprudência francesa uma posição diversa, mais ampla, a qual considera equivalentes meios técnicos que exerçam a mesma função, visem um resultado idêntico ou semelhante, porém, sem que seja necessária, a verificação da evidência dos meios técnicos, por um perito na matéria.⁹⁶

Na Itália alguns doutrinadores entendem que o conceito de equivalência deve estar apoiado no binómio estrutura-função associado ao juízo de valoração do requisito de originalidade da invenção.⁹⁷ Já na jurisprudência encontramos a aproximação do conceito de equivalência ao juízo de obviedade e a necessidade da presença do perito na matéria.⁹⁸

A legislação brasileira, Lei 9.279/96, no seu artigo 186⁹⁹, incorporou o conceito de equivalência para fins de violação da reivindicação decorrente da patente. A doutrina faz uma fusão da experiência norte-americana e alemã para a configuração da equivalência. Assim sendo, o elemento equivalente deve desempenhar a mesma função, substancialmente da mesma forma e

⁹⁵ Conforme decisão proferida no caso *Formstein*, em 29 de abril de 1986, GRUR, 1986, pp.804 ss.

⁹⁶ VERON, Pierre. “*Doctrine of Equivalents: France vs. the rest of the world*”, Cambridge, 2001, pp.2-7. Disponível em: http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents_France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁹⁷ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo. “*Manuale di Diritto Industriale*”, 6º ed., Milano, Guiffré Editore, 2009, p.450.

⁹⁸ Neste sentido ver a decisão proferida pelo Tribunal de Recurso de Milão referente ao caso “*Forel versus Lise*”, em 11 de julho de 2000, RDI, Milano, Guiffré, 2000, pp.455 e ss.

⁹⁹ Art. 186. “Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente”. Quanto à equivalência, a presente disposição é obviamente vaga, podendo levar a controvérsias quanto a sua abrangência e quanto às formas de determinação da equivalência.

produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação, ou é obvio para uma pessoa versada na técnica, que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio de elemento equivalente.¹⁰⁰

Entendemos que não há uma violação por equivalência se, a invenção posterior resultar claramente do estado da técnica e for uma evolução facilmente previsível pelo perito na especialidade e sem atividade inventiva. Se a segunda invenção for original, com atividade inventiva e dotada de novidade não será considerada equivalente e sim uma nova invenção.

Entendemos ainda que, ao analisarmos uma patente de processo de fabrico de um dado produto e um outro pedido de patente do mesmo produto, porém, obtido mediante um outro processo alternativo, já conhecido ou inédito, claramente não há uma violação por equivalência e conseqüentemente não há justificativa para a ampliação da proteção da patente “padrão”.

De todas as correntes apresentadas entendemos que a corrente alemã é a que mais se aproxima dos princípios de direito da propriedade industrial e do conteúdo do artigo 69º e do seu Protocolo Interpretativo.

4.3 As Resoluções da AIPPI

As Resoluções da AIPPI desempenham uma importante função no que se refere a propriedade industrial, principalmente quando o tema é a Doutrina dos Equivalentes, tendo em vista a inexistência de uma norma comum e de um Tratado de Harmonização da OMPI, o que possibilita posições e tomada de decisões tão divergentes como já nos referimos.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ver Denis Borges Barbosa, *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229; IDS - Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários a Lei da Propriedade Industrial*, p.386.

¹⁰¹ AIPPI. *The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*, 2003, pp.25-28. Disponível em: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175English.pdf>.

Diante da inexistência de normas internacionais harmonizadas, no caso de dúvidas em relação a ampliação da proteção de uma patente e uma alegada infração por equivalência devemos levar em consideração a Resolução 175 da AIPPI, a qual se caracteriza pelo equilíbrio e precisão.¹⁰²

Segundo o conteúdo da Resolução as reivindicações devem ser interpretadas de forma a assegurar uma justa proteção tanto ao titular da patente como em favor de terceiros e não devem ser interpretadas literalmente nem de forma genérica.

A Resolução prevê que ao determinar o escopo de proteção de uma patente devem ser considerados os elementos equivalentes àqueles especificados em tal reivindicação.

E devemos considerar como equivalente a um elemento constante de uma reivindicação, o elemento que, em relação a tal reivindicação executa substancialmente o mesmo resultado, desde que a diferença entre ambos não seja substancial de acordo com a interpretação que um perito na matéria daria à reivindicação, na época em que ocorreu a alegada infração.

Segundo a Resolução mesmo que um elemento seja considerado equivalente este não será incluído no âmbito de proteção de uma patente se, uma pessoa perito na matéria entender que, o mesmo está abrangido pelo estado da técnica ou por uma evolução que decorreria naturalmente do estado da técnica ou o titular da patente excluir expressa ou inquestionavelmente o elemento do alcance da sua reivindicação para evitar empecilhos fundados no estado da técnica.

Entendemos que estamos diante de uma tentativa de conciliação e harmonização entre as duas correntes majoritariamente relevantes, norte-americana e alemã, cujo conteúdo não pode ser ignorado no momento em que seja necessário dirimir dúvidas e divergências existentes acerca do assunto.

¹⁰² BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp 221-222.

4.4 Momento Temporal para determinar a existência de equivalentes

A questão que deve ser analisada diz respeito ao momento certo para se fazer a comparação entre a invenção patenteada e a alegada infração.

Estamos diante de uma questão bastante complexa e de especial importância na aplicação harmonizada da Doutrina dos Equivalentes, pois, um meio pode ser considerado equivalente ou não, conforme o momento em que seja submetido a análise.¹⁰³

Não há uma previsão legal que faça qualquer menção expressa, em relação ao momento determinante para apreciação da existência de equivalentes. Devido a omissão existente acerca do assunto, cada um dos Estados-Membros da CPE, pode livremente escolher a solução a adotar para esta importante questão.

Ao longo da vida da patente o estado da técnica altera-se, os conhecimentos que se atribuem ao perito na matéria também modificam-se, inclusive a própria patente pode ser objeto de modificações.

Conforme o momento escolhido dentre as várias hipóteses (como a data da prioridade, a data da solicitação, a data da publicação, a data da concessão, a data da infração ou da decisão do juiz), pode ocorrer uma alteração substancial na análise que resulta na constatação se há ou não um meio equivalente, o que significa também considerar que o mesmo está excluído ou incluído no âmbito de proteção da patente.¹⁰⁴

Em qualquer das versões da Doutrina dos Equivalentes o estado da técnica, relacionado a patente já concedida, denominada também como “patente padrão” ao longo deste estudo, será analisado e levado em conta.¹⁰⁵

¹⁰³ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229.

¹⁰⁴ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, p.293.

¹⁰⁵ Posição adotada pela maioria dos autores consultados ao longo do trabalho.

Regra geral, haverá ilicitude se o elemento alegadamente infringente for igual ou obviamente equivalente ao elemento da “patente padrão”.¹⁰⁶

A importância da questão pode ser demonstrada através de um exemplo simples e prático de processo de oxidação, no qual se utiliza o oxigênio. Num primeiro instante o perito na matéria toma conhecimento do procedimento de oxidação mediante a utilização de oxigênio. Posteriormente torna-se conhecido que o mesmo procedimento pode ser obtido, com a utilização de outras substâncias como o cloro, e até sem a utilização de substâncias químicas, mediante um ânodo, um eletrodo que recolhe o fluxo eletrônico num tubo de descarga, o que passa a ser parte integrante do conhecimento geral na matéria.¹⁰⁷

Conforme o momento escolhido para determinar a equivalência seriam atribuídos mais ou menos conhecimentos ao perito na matéria, o que possibilita que o mesmo possa ou não substituir o oxigênio pelo cloro ou ainda por um ânodo, sem que para tanto seja necessário uma atividade inventiva própria.¹⁰⁸

Segundo a corrente jurídica alemã, o momento relevante para análise da equivalência é o da prioridade, o momento da solicitação do pedido, o que favorece a terceiros, visto que a indagação do que devemos considerar um meio equivalente à solução técnica protegida, deve realizar-se à luz dos conhecimentos existentes na data em que as reivindicações foram apresentadas, portanto, são desconsiderados os conhecimentos, as descobertas ou desenvolvimentos técnicos posteriormente adquiridos, pelo perito na matéria, os quais se fossem levados em consideração permitiriam uma ampliação no âmbito de proteção da patente inicialmente concedida.¹⁰⁹

¹⁰⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p.228.

¹⁰⁷ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, p.294

¹⁰⁸ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, p.294.

¹⁰⁹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.76.

Se a variante supostamente infringente está no âmbito do estado da técnica, apurado na data do depósito ou prioridade da patente “padrão” ou é uma variante óbvia, não estamos perante qualquer infração por equivalência.¹¹⁰

Já no Reino Unido, a questão é analisada sob uma ótica diferente um pouco mais ampla do que a posição alemã, sendo considerado como o momento ideal o momento da publicação da patente.

Na posição adotada pela corrente norte-americana, uma posição ainda mais ampla que a inglesa, o momento que deve ser considerado é aquele em que ocorre a presumível infração da patente.¹¹¹

A posição adotada pelos Tribunais nos Estados Unidos em definir como o momento da infração,¹¹² o momento ideal para a apreciação dos meios equivalentes¹¹³, também denominada de equivalência dinâmica, é antagônica ao entendimento da CPE¹¹⁴, visto que, acompanha a vida da patente e a sua evolução.¹¹⁵

No nosso entendimento não estamos perante a tese mais adequada aos princípios do Direito da Propriedade Industrial, pois favorece claramente ao titular da patente esquecendo-se dos interesses dos demais envolvidos e ao propósito de que as patentes não devem ser consideradas como um obstáculo ao desenvolvendo económico e tecnológico.

O sistema europeu está construído numa ótica de estabilidade e segurança jurídica, o qual fica determinado num momento inicial, desconsiderando as posteriores modificações ocorridas e visa atender aos

¹¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p. 227.

¹¹¹ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, pp. 294-296.

¹¹² MERGES Robert P.; NELSON, Richard R. “*On the Complex Economics of Patent Scope*”, Columbia Law Review, Vol. 90, No. 4, 1990, pp. 839-916. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1122920>.

¹¹³ CÓLERA RODRÍGUEZ, Jose Miguel. “*La doctrina de los equivalentes en los Estados Unidos*”, pp. 57-102.

¹¹⁴ SICHELMAN, Ted M. “*Markets for Patent Scope*,” Vol. 1, Article 1, 2010. Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol1/iss2/1/>.

¹¹⁵ MEURER, Michael J.; NARD, Craig Allen, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*. Georgetown Law Journal, Vol. 93, 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=533083>.

interesses do titular da patente e também aos interesses públicos e do desenvolvimento tecnológico.

Assim, entendemos que os peritos na especialidade, deverão ter em consideração o estado da técnica constante no folheto de patente, sendo por isso, o momento mais apropriado para verificar a existência ou não, de meios equivalentes, para verificarmos se há uma nova invenção, uma diversidade, ou uma clara obviedade, deve ser o da data da solicitação do pedido ou a data da prioridade e não a data da pretensa infração, de acordo com a posição adotada pela corrente jurídica alemã e com a posição adotada no texto da CPE.¹¹⁶

4.5 A Certeza Jurídica e a Doutrina dos Equivalentes

Consideramos que a exigência de uma certeza jurídica é fundamental na aplicação da Doutrina dos Equivalentes, pois, está diretamente relacionada a interpretação das reivindicações, a parte para a qual é solicitada o direito de exclusivo e revelada ao público.

Assim, o direito será restrito ao que está reivindicado, sem que seja levada em consideração na avaliação de uma alegada infração, as intenções, os objetivos ou supostas estratégias do depositante.¹¹⁷

Entretanto, não podemos deixar de lado os propósitos da patente. Devemos analisar conjuntamente o conteúdo da patente, a natureza do estado da técnica e as peculiaridades de cada caso.¹¹⁸

Como consequência do requisito de certeza jurídica, uma condicionante na aplicação da Doutrina dos Equivalentes, podemos verificar se um elemento

¹¹⁶ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p. 294; Denis Borges Barbosa. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229; Jose Antonio Gómez Segade, “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”, p.54; Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126; Pedro Sousa Silva, *Direito Industrial*, p.76.

¹¹⁷ Neste sentido vide Paul Tauchner. “*The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*”.

¹¹⁸ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p. 294; Denis Borges Barbosa, *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229;

foi substituído por uma variante de modo que esteja ou não caracterizada uma infração por equivalência mediante a interpretação alargada de uma reivindicação, efetuada por um perito com conhecimento técnico na matéria, de acordo com a legislação vigente em Portugal e no Brasil.¹¹⁹

A certeza jurídica está relacionada ainda com a exigência de que as reivindicações expressem o alcance pretendido pelo reivindicante da patente não podendo esta ser interpretada de modo extensivo.¹²⁰

Não seria justo, em relação aos terceiros envolvidos, conceder ao titular da patente, uma esfera de proteção superior ao seu contributo ou que alcance alternativas não imaginadas no momento do depósito do pedido e que não se tornaram de conhecimento público na data em que apresentou a sua reivindicação.

Entendemos por isso, que em cumprimento ao que determina o Artigo 1º do Protocolo Interpretativo do art. 69º, não deva ser concedido, regra geral, um privilégio ampliado ao titular da patente, sob pena de ocorrer um desequilíbrio entre os interesses público e privado em questão e uma resultante incerteza jurídica acerca do que está protegido e do pode ser considerado infração, o que inviabilizaria a evolução técnico-científica.

4.6 A Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade

Nem todos os Estados-Membros seguem a mesma linha de interpretação do artigo 69º da CPE e do seu Protocolo Interpretativo.

Na Inglaterra como já mencionamos anteriormente as decisões baseiam-se no teor literal das reivindicações e na essência da invenção.

Segundo a Doutrina da Essencialidade, que teve a sua origem no Reino Unido nos meados do Século XX, há violação da patente quando os elementos essenciais da invenção patenteada são reproduzidos, mesmo que com

¹¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p.236

¹²⁰ O Protocolo Interpretativo do art. 69º consagra dois objetivos que deverão ser alcançados com a interpretação do artigo 69º, uma posição entre extremos, um ponto de equilíbrio entre “a proteção justa ao titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica para terceiros”.

preterição ou substituição dos elementos secundários, sem que a sua função e a sua forma sejam alteradas.

Nos deparamos com uma interpretação mais restritiva do conceito de equivalência, adotada pela jurisprudência britânica, segundo a qual somente haverá infração da patente quando o alegado infrator fizer uso da essência da invenção, das características essenciais, não sendo obrigatório o uso do conteúdo integral das reivindicações.¹²¹

A questão que surge é o que devemos entender por características essenciais?

As características essenciais são necessárias individualmente e suficientes em conjunto para que seja possível a concreta solução ao problema concreto resolvido com a invenção patenteada, porém o grau de perfeição ou imperfeição, admite certo grau de diversidade.¹²²

Para a Doutrina da Essencialidade até ao caso CATNIC o âmbito de proteção da invenção era muito reduzido, todas as características reivindicadas eram consideradas essenciais, o que dificultava a existência de infrações por meios equivalentes. Após o caso CATNIC o tribunal passou a considerar que nem todas as características devem ser consideradas essenciais, sendo necessário interpreta-las. Assim um elemento somente será essencial se for necessário ao funcionamento da invenção através do teste “*function-way-result*” ou se o titular lhe atribuir essa importância.¹²³

As duas doutrinas possuem pontos em comum, como por exemplo: o titular da patente fica protegido em ambos os casos e ambas permitem a

¹²¹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.73.

¹²² SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, pp.308-315.

¹²³ Ver Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126; Axel Von Hellfeld, “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, pp.368-369; Mario Franzosi, “*Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??*”, pp.113-122.

ampliação do âmbito de extensão da proteção da patente nos casos em que o elemento acessório é substituído por um elemento equivalente.

Se um dos elementos essenciais tiver sido reproduzido, podemos recorrer a Doutrina da Essencialidade. E na hipótese de o elemento substituto realizar a mesma função daquela que foi substituído e ser do conhecimento do perito na matéria, também podemos recorrer a Doutrina dos Equivalentes.

Segundo Couto Gonçalves ambas as doutrinas podem ser aplicadas conjuntamente num mesmo caso concreto, como ocorreu no emblemático caso EPILADY,¹²⁴ tendo em vista que, a equivalência pressupõe a identidade substancial do efeito técnico e a não autolimitação do titular em relação ao meio técnico utilizado.¹²⁵

Porém, caso tenhamos que escolher entre uma das duas doutrinas, entendemos que a Doutrina dos Equivalentes deva prevalecer sobre a Doutrina da Essencialidade pelas seguintes razões: 1) ambas as doutrinas introduzem um certo grau de insegurança jurídica, no entanto os critérios de equivalência estão mais desenvolvidos; 2) a Doutrina dos Equivalentes é aplicada na grande maioria dos Estados; 3) a Doutrina dos Equivalentes permite proteger as variantes das invenções em que os elementos substituídos por meios equivalentes, no desempenho da função e na solução do problema técnico, são os elementos essenciais; 4) a Doutrina dos Equivalentes permite uma rápida e eficaz harmonização do direito de patentes, por ter sido consagrada no artigo 2º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE.¹²⁶

4.7 Alguns Casos Relevantes

¹²⁴ Abordaremos o caso EPILADY com a devida relevância, posteriormente, no item 4.7 do nosso estudo.

¹²⁵ Ver Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126;

¹²⁶ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p. 335

Já mencionamos no desenvolvimento do nosso estudo o caso *CATNIC*, de suma relevância para a Doutrina dos Equivalentes. Abordaremos agora, com a devida relevância, o caso *IMPROVER* versus *REMINGTON*, também conhecido internacionalmente como caso “*EPILADY*”. Abordaremos também o caso, *APPLE* versus *SAMSUNG*, atualmente de maior relevância, o qual tem dado origem a diversos processos em várias jurisdições diferentes. E ainda, o caso *Müller* versus *Hilty*.

4.7.1 O Caso Epilady

Podemos classifica-lo com um dos casos mais emblemáticos de todo o direito de patentes no âmbito europeu, já que apresenta os princípios fundamentais da doutrina em distintos países e demonstra claramente a díspar interpretação do conteúdo das reivindicações pelos tribunais europeus.

Foi solicitada ao Instituto Europeu de Patentes em 29 de Julho de 1983 a patente para uma máquina de depilação portátil, usada principalmente por mulheres nas regiões dos braços e pernas.

A invenção caracterizava-se por conter um sistema inovador na remoção de pelos, através de uma mola espiral disposta em forma de laço, que mediante a força de um motor elétrico incorporado no aparelho fazia girar os dois extremos da mola. A velocidade da mola espiral em relação a pele era superior a velocidade da superfície do aparelho em relação a pele, o que a diferenciava do estado da técnica anterior e, tornava a remoção do pelo, menos dolorosa¹²⁷

Foi concedida a Patente Europeia 01010 656 em 5 de novembro de 1986. Logo em seguida, foi desencadeado um pedido de oposição da patente.

Durante a pendência do procedimento de oposição, acima referido, foi introduzido no mercado, uma outra máquina de depilação corporal, portátil,

¹²⁷ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, pp.365

porém com um cilindro de material elástico em substituição da mola em espiral, comercializada com a marca *Lady Remington Liberty*.¹²⁸

O detentor da patente da marca Epilady demandou por violação da sua patente o fabricante da máquina *Lady Remington Liberty* na Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, nos Países Baixos, Reino Unido e Hong Kong (como colônia Inglesa)

Não houve violação literal de patente, o demandado introduziu algumas variantes na invenção patenteada.

Os tribunais envolvidos proferiram decisões bastante diversificadas em relação ao mesmo caso concreto.

O tribunal austríaco decidiu que a infração por equivalência requeria um discernimento imediato da semelhança substancial com a reivindicação.¹²⁹

O tribunal italiano decidiu que mesmo havendo atividade inventiva existia infração, pois, se tratava de uma invenção dependente que não poderia ser explorada sem a prévia autorização do titular da patente anterior.¹³⁰

No Reino Unido Hoffmann sentenciou que em virtude dos feitos no processo principal entende-se não haver violação de patente, a variante *Lady Remington Liberty* apesar de não ter um efeito material diferente evidente, a mola rotativa em espiral apresenta uma diferença técnica substancial em relação ao modo de funcionamento da invenção não permitindo uma interpretação extensiva.¹³¹ Foi aplicado neste caso o teste tripartido do caso CATNIC.¹³²

¹²⁸ BENUSSI, Franco. *Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia*. pp. 20-23.

¹²⁹ Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Viena em 31 de julho de 1989. Neste sentido ver Franco Benussi, *Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia*, p. 21.

¹³⁰ Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Milão, em 21 de maio de 1992, GRUR, 1993, pp.249-252

¹³¹ Conforme Sentença proferida pela Court of Appeal, em 12 de agosto de 1988. Ver Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126; Carmen Salvador Jovaní, *El Ámbito de Protección de la Patente*, pp.370-371; Franco Benussi, *Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y*

No tribunal alemão recorreu-se ao perito na matéria para determinar se estava ou não caracterizada a equivalência entre as duas máquinas de extração de pelos. Decidiu-se pela violação da patente, alegando que além da falta de atividade inventiva, estavam verificados os restantes requisitos para aplicação da Doutrina dos Equivalentes, na medida em que o cilindro de borracha estava a ser utilizado como um material elástico, desempenhando a mesma função que a mola em espiral e alcançando o mesmo resultado a extração de pelos. Assim sendo, a variante *Lady Remington Liberty* encontrava-se no âmbito de proteção da patente, por se tratar de uma invenção equivalente, e por conseguinte havia uma violação não literal de patente por equivalência.¹³³

4.7.2 Samsung versus Apple

Os dois gigantes acusam-se mutuamente da violação de patentes em diversos países, dando margem a ações judiciais referentes as patentes do design físico do aparelho, do formato dos carregadores, dos cabos e conectores, do design de alguns aplicativos e até mesmo das caixas com que os aparelhos (iPhone e iPad - da Apple - e Galaxy S II e Galaxy Tab - da Samsung) são entregues ao consumidor final.

A briga se alastrou dos EUA à Austrália, passando pela Europa e o potencialmente gigante mercado asiático.

Atualmente são diversos processos concomitantemente em trâmite entre as duas partes anteriormente mencionadas e envolvendo os mesmos objetos e fundamentos em diversos pontos do planeta.

Jurisprudencia”. pp. 22-24; Mario Franzosi, “Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??”, pp.113-122.

¹³² Ver Axel Von Hellfeld, “Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency”, pp. 365-367

¹³³ Conforme decisão proferida pelo Tribunal de Apelação de Dusseldorf em 21 de novembro de 1991, GRUR, 1993, P.242.

Em agosto de 2011, a Apple conseguiu que a linha Galaxy fosse impedida de ser vendida em 30 países da Europa. A ação foi rapidamente revogada quando a Samsung alegou que a Apple teria usado provas falsas e imagens montadas no processo. Em contrapartida, a Samsung solicitou à União Europeia que anulasse os direitos da Apple sobre o iPad.

No final de agosto e no início de setembro, o Galaxy Tab foi proibido de ser vendido na Alemanha ainda em decorrência da ação movida pela Apple que, a princípio, seria englobada por 30 países da Europa.

A corte alemã de Mannheim informou em 24 de setembro que Motorola e Samsung não violaram patentes de tecnologia de múltiplos toques na tela de aparelhos. A corte rejeitou o pedido da Apple para investigar se as duas companhias tinham copiado tecnologias da fabricante do iPhone.¹³⁴

A Samsung lançou em outubro de 2011 um novo “*smartphone*”. O Nexus Prime, o primeiro a rodar a mais recente versão do sistema operacional Android, o Ice Cream Sandwich, é uma tentativa de escapar dos processos da Apple, segundo diversos analistas.

A Samsung processou a Apple na França no segundo semestre com a justificativa que a empresa americana violou as patentes de tecnologia 3G da fabricante coreana. A ação afeta todos os aparelhos da Apple que usam o 3G, como o iPhone e o iPad.

Na Itália as empresas Samsung Electronics Co. LTD e Samsung Electronics Itália spa moveram uma ação cautelar contra as empresas Apple Inc., Apple Itália srl, Itália Apple Retail LTD. e Apple Sales International.¹³⁵

A ação em questão refere-se a Patente Europeia EP1188269 (doravante “EP” 269 ”), concedida 13 de outubro de 2004, válida na Itália desde 11 de

¹³⁴ Disponível em : <http://www.bloomberg.com/news/2012-08-24/apple-samsung-jury-reaches-verdict-in-patent-trial.html>

¹³⁵ Decisão N. R.G. 59734/2011 proferida no Tribunal de Milão, Seção Especializada em Propriedade Industrial e Intelectual. Disponível em <http://danielelepido.blog.ilsolo24ore.com/files/samsung-apple-2.pdf>.

janeiro de 2005, relativa aos sistemas de telecomunicações de uma rede de telefonia móvel.

A Samsung argumenta que o iPhone4S constitui uma violação de sua patente 269 EP. Na verdade, o padrão WCDMA / HSPA ou HSPA, segundo o qual, opera o iPhone 4S, bem como o padrão LTE, padrões estão caindo no UMTS família (e em particular em versão 99).

Em 5 de Janeiro de 2012, o Tribunal de Milão deu fim no processo 59734/11, relativo à aplicação de medidas provisórias no processo acima mencionado.

A decisão da justiça californiana, proferida em agosto de 2012, de condenar a empresa Samsung a indenizar a concorrente Apple em mais de 1 bilhão de dólares por quebra de seis patentes dos produtos iPhone e iPad, foi apenas uma etapa de uma série de processos judiciais em que as duas gigantes da tecnologia se enfrentam, em vários países do mundo, pela mesma razão.

Embora a briga judicial pareça estar longe de acabar, com diversos processos, ainda em andamento, estamos diante de um caso que poderá abrir precedentes para muitos outros e provavelmente será mencionado em muitas outras decisões posteriormente, como acontece ao caso CATNIC e ao caso EPILADY.

4.7.3 Caso de Müller versus Hilty

Este caso é referente a duas patentes europeias conhecidas como parafuso de fixação ou uma braçadeira de tubos. O primeiro era propriedade de Müller e o segundo, alegado infrator, propriedade de Hilty.

Teve início um procedimento de infração frente aos Tribunais nacionais da Suíça, Alemanha e França. A validade da patente foi confirmada em todos os

tribunais, porém a questão da infração foi abordada de maneira bastante distinta.

Era incontestável que o produto de Hilty se ajustava em quase todos os aspectos a reivindicação nº1 de patente de Müller. Porém, a questão era saber se houve a reprodução ou não de todos os aspectos.

O Supremo Tribunal Suíço¹³⁶ considerou a importância do parafuso curto indicado na descrição da patente. Dado que a instrução técnica da reivindicação da patente objeto do litígio não se limitava a maneira de inserção da arandela para parafusos curtos e distâncias curtas. Compreendia uma inserção sobre qualquer trajetória curva. Portanto, a execução alegadamente infratora estava compreendida na reivindicação objeto do litígio.

As reivindicações técnicas prevalecem sobre as descrições se estiverem redigidas de modo mais restrito ou mais amplo que o descrito.

O Tribunal de Justiça Federal Alemão¹³⁷ determinou que a braçadeira de tubos em questão não havia infringido a patente em litígio, porque nem em virtude do redigido, nem por meios equivalentes se haviam utilizado os ensinamentos contidos na patente “padrão”.

Os critérios foram interpretados de acordo com o artigo 69º da CPE. E o decisivo não foi a definição linguística ou lógica, mas sim como os termos utilizados na descrição da patente seriam entendidos por um perito na matéria.

Um requisito fundamental para avaliar se uma patente havia sido infringida por meios equivalentes era se a execução contestada intentava resolver o problema subjacente na invenção protegida.

Neste caso o Tribunal de Justiça Federal declarou que o grau de proteção conferido por uma patente europeia não poderia estender-se a execuções que utilizavam meios alternativos que prescindissem do êxito

¹³⁶ Decisão proferida pelo *Bundesgericht* de 12 de abril de 2001, GRUR Int. 2001, p.986; IIC, Volume 33, 6/2008, Munich, Max-Planck-Institut, p.746.

¹³⁷ Decisão proferida pelo BGH em 02 de março de 1999, GRUR, 1999, P.909.

pretendido pela patente. A infração teria êxito se estivesse relacionada ao problema técnico.

Concordamos com as posições adotada pelo Tribunal alemão, por ser aquela que mais se aproxima do conteúdo normativo vigente.

5.CONCLUSÃO

Ao analisarmos um pedido de patente devemos buscar sempre o ponto de equilíbrio entre os interesses do titular do privilégio e do público em geral.

O âmbito de proteção está diretamente relacionado as reivindicações, a alma do pedido de uma patente, a qual deve ser interpretada em conjunto com a descrição e os desenhos.

As reivindicações estão para o âmbito de proteção de patentes assim como o pedido deduzido na petição inicial está para um processo judicial.

Todos os elementos necessários para uma adequada e correta interpretação são fixados no momento da publicação do pedido, em prol da segurança jurídica de terceiros, até a sua concessão.

A infração por equivalência, uma das formas de infração não literal, apresenta-se quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação, porém, constitui um equivalente técnico funcional deste último.

A Doutrina dos Equivalentes cumpre duas funções importantes no Direito de Patentes, ao mesmo tempo ajuda a determinar se uma invenção preenche os requisitos da atividade inventiva e auxilia na determinação do

âmbito de proteção de uma patente e conseqüentemente e na verificação se houve ou não violação da mesma.

O juízo de equivalência está diretamente relacionado com a evidência dos meios modificados e a solução do mesmo problema técnico. O critério da obviedade visa qualificar o grau de evidência ou de originalidade da invenção.

Apesar de não constar na legislação portuguesa uma referência expressa a Doutrina dos Equivalentes, a mesma deve ser igualmente aplicável a todas as patentes com efeitos em Portugal, por razões de igualdade concorrencial e segurança jurídica.

O direito alemão possui um papel relevante e exerce uma forte influência na grande maioria dos países membros, especialmente nas decisões proferidas em Portugal.

Segundo a corrente jurídica alemã, posição com a qual concordamos, o momento relevante para análise da equivalência é o da prioridade, o momento da solicitação do pedido.

As legislações em vigor acerca do tema divergem quanto a sua forma de interpretação e aplicação.

Apesar da existência teórica de um direito harmonizado europeu são ainda necessárias, algumas reformulações e adaptações para que haja um entendimento e conseqüentemente uma aplicação uniformizada da Doutrina no espaço europeu.

Urge uma harmonização normativa, principalmente em relação ao conceito de equivalentes e ao momento temporal para a determinação da existência ou não de equivalentes em nome da segurança jurídica e do desenvolvimento técnico-científico.

BIBLIOGRAFIA

ABREU, Maria Inez Araújo. *A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes*, Dissertação de Mestrado Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006.

AHLERT, Ivan Bacellar, *Delimitação do Escopo da Patente*, Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007.

_____. *Infração Parcial ou Subcombinações*, Revista da ABPI, n. 14, jan/fev., São Paulo, ABPI, 1995.

AIPPI, *The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*, 2003. Disponível em: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175English.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

ASCARELLI, Túlio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè Editore, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira., *Lições de Direito Comercial – II* (Direito Industrial), Lisboa, AAFDL, 1988

_____. *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a inversão do Ônus da prova*. In Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XXV, ano 1984.

_____. *Âmbito de Proteção da Patente: Doutrina dos Equivalentes*. III Curso Pós-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI. Lisboa, 17.03.2012.

BARBOSA. Denis Borges. *Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

_____. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007.

_____. *Da regra da indivisibilidade das Reivindicações de Patentes no direito brasileiro*. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicacoes_patentes.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

_____. *Do requisito de suficiência descritiva das patentes 2011*, Revista da ABPI, Julho/Agosto - Edição 113. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.con/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

BARNETT, Jonathan M. “*Is Intellectual Property Trivial?*” University of Pennsylvania Law Review vol. 157 at Disponível em: [http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/Barnett157U.Pa.L.Rev.1691\(2009\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/Barnett157U.Pa.L.Rev.1691(2009).pdf). Acesso em 14 de setembro de 2012.

BENUSSI, Franco. “*Teoria de los Equivalentes: “Principios Fundamentales y Jurisprudencia”*”. Tercer Seminario Regional Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de America Latina. Antigua, Guatemala 2004. Disponível em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_21.doc. Acesso em 14 de setembro de 2012.

BURK, Dan L. and LEMLEY, Mark A.” *Fence posts or sign posts? Rethinking Patent claim construction*”, University of Pennsylvania Law Review vol.157 at 1743-1799. Disponível em: [http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743\(2009\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743(2009).pdf). Acesso em 14 de setembro de 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010

CÓLERA RODRÍGUEZ, Jose Miguel. “*La doctrina de los equivalentes en los Estados Unidos*”, Cuadernos de Jurisprudencia Sobre Propriedade Industrial, nº 17, Madrid, CEFI, 1998.

CORNISH, William Rodolph. “*Cases and Materials on Intellectual Property*”, 5º ed., London, Sweet & Maxwell, 2006.

_____. “*Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*”, 7.ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010.

CORREIA, Miguel Pupo. *Direito comercial, Direito de empresa*, 10.ª ed., Lisboa, Ediforum, 2007.

DIAZ VELASCO, Manuel. “*La nota reivindicatoria en las patentes de invención*”, en el volumen Estudios sobre Propriedad Industrial, AIPPI, Barcelona, 1987.

DI BLASI, Gabriel. e outros. *A Propriedade Industrial: Os sistemas de marcas patentes e desenhos industriais analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996*, Rio de Janeiro, Forense, 2002.

DI CATALDO, Vincenzo. *“Le invenzioni i Modelli”*, 2º Ed., Milano, Guiffré, 1993.

FRANZOSI, Mario. *“Claim Interpretation”*. in Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, Heymans, 2005. Disponível em: <http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/claim-interpretation.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

_____. *“Equivalence in Europe”*, in EIPR, vol. Vol. 25, nº 6, London, Sweet & Maxwell, 2003.

_____. *“Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??”*, in IIC, Vol.32, 2/2001, Munich, Max-Planck-Institut, 2001.

GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio. *“El certificado de Adición”* in Actas de Derecho Industrial, Tomo 3, Universidade de Santiago de Compostela, 1976.

_____. *“Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes”*. Direito Industrial (AA.VV.), APDI, vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005.

GONÇALVES, Luís M Couto. *“Manual de Direito Industrial - Patentes, desenhos ou modelo, marcas, concorrência desleal”*, 2ª Ed. Revista e Aumentada, Coimbra, Almedina, 2008.

GONZÁLEZ, José Alberto. Código da Propriedade Industrial Anotado, Lisboa, Quid Juris, 2006.

GUGLIELMETTI, Giovanni. *“La contraffazione del brevetto per equivalenti”*, Rivista di Diritto Industriale, Parte I, Guiffré, 2000.

HELLFELD, Axel Von. *“Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency”*, E.I.P.R, ISSUE 9, London, Sweet & Maxwell, 2008.

HEY, Raul. *Interpretação e redação de reivindicações: uma questão vital no sistema de patentes, um problema no Brasil*, Revista da ABPI, nº 5 Set/Out, Rio de Janeiro, ABPI, 1992. Disponível em <http://www.abpi.org.br>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

HUBMANN, Heinrich, GÖTTING, Horst-Peter, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 7.ª ed., München, C. H. Beck, 2002.

IDS- Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários a Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Renovar, 2005.

KOHLER, Josef. "*Handbuch des deutschen Patentrechts*", Mannhein, 1900, p.153. Disponível em: <http://dlib-pr.mpijpr.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/wrapbooks/%22161848%22>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

KOLLE, Gert. "*Interpretation of patents and the doctrine of equivalents*", Special edition OJ EPO, pp.124-138. Disponível em: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/04_07/special_edition_2_judges_symposium.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

LARSEN, Joshua P. "*Liability for divided performance of process claims after BMC resources*", Paymentech. Disponível em: http://law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/pdf/JATIP_Article.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

MARQUES, J. P. Remédio, *Medicamentos versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008.

MARQUES, João Paulo Remédio. *Bioteχνologias e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007.

MERGES Robert P.; NELSON, Richard R. "*On the Complex Economics of Patent Scope*", Columbia Law Review, Vol. 90, No. 4, 1990. Disponível em: <http://www.istor.org/stable/1122920>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

MEURER, Michael J.; NARD, Craig Allen, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*. Georgetown Law Journal, Vol. 93, 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=533083>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

MICHEL, Judge Paul L. "The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Stoppel". Disponível em: <http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/Number6/Michel.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*. Disponível em: http://www.cbsq.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

ROUBIER, Paul, "*Le droit de la propriété industrielle*", Vol. I, Paris, Sirey, 1952

SALVADOR JOVANÍ, Cármén. "*El Ámbito de protección de la patente*", Trintant lo Blanch, Valência 2002.

SICHELMAN, Ted M. "*Markets for Patent Scope*," Vol. 1, Article 1, 2010. Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol1/iss2/1/>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 1ªEd. 2011.

TAUCHNER, Paul. *"The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany."* Disponível em: http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo. *"Manuale di Diritto Industriale"*, 6ª ed., Milano, Guiffré Editore, 2009.

VERON, Pierre. "Doctrine of Equivalents: France vs. the rest of the world", Cambridge, 2001, pp.2-7. Disponível em: http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Coimbra, ed. Almedina, 2008

JURISPRUDÊNCIA

- Decisão proferida pelo Bundesgericht de 12 de abril de 2001, GRUR Int. 2001, p.986; IIC, Volume 33, 6/2008, Munich, Max-Planck-Institut, p.746.

- Decisão proferida pelo BGH em 02 de março de 1999, GRUR, 1999, P.909 Decisão N. R.G. 59734/2011 proferida no Tribunal de Milão, Seção Especializada em Propriedade Industrial e Intelectual. Disponível em <http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/files/samsung-apple-2.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

- Decisão proferida pelo Tribunal de Apelação de Dusseldorf em 21 de novembro de 1991, GRUR, 1993, P.242.

- Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Milão, em 21 de maio de 1992, GRUR, 1993, pp.249-252

- Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Viena em 31 de julho de 1989. Neste sentido ver Franco Benussi, "Teoria de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia", p. 21.

- Decisão proferida no caso Formstein, em 29 de abril de 1986, GRUR, 1986, pp.804 ss.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

ARTE COMO POSSIBILIDADE DE MEDIAÇÃO NO SERVIÇO SOCIAL
ART AS POSSIBILITY OF MEDIATION IN THE SOCIAL WORK

VERA NÚBIA SANTOS

Doutorado em Serviço Social/PUC-SP

Universidade Federal de Sergipe

RESUMO

A preocupação em compreender a arte e sua relação com a vida social não é algo novo na sociedade moderna: podem-se encontrar no século XIX suas raízes. A percepção de que a arte e as expressões artísticas trazem em si um “reflexo” da sociedade é um fato de tensão entre os estudiosos e pensadores, mas a sua explicitação como reflexo é a base da *Estética*, de Lukács. Uma das teses fundamentais do autor é que todas as formas de reflexo analisadas na totalidade da vida cotidiana – seja ciência, seja arte – reproduzem a mesma realidade objetiva, mas se faz necessário romper com a noção de reflexo como algo mecanicamente formulado; como uma reprodução fotográfica. A ciência e a arte são exemplificações da capacidade humana de refletir a sociedade. Para uma sociedade que se caracteriza cada vez mais como estimuladora do individualismo exacerbado, do isolamento e da dissociação do todo, da coletividade, a arte, configura-se como um dos meios pelo qual se potencializa a totalidade do ser humano e ao Serviço Social cabe compreendê-la na sua possibilidade de mediação.

PALAVRAS-CHAVE: Arte. Serviço Social. Mediação

ABSTRACT

The concern in understanding art and its relation to social life is not something new in modern society: one can find its roots in the nineteenth century. The perception that art and artistic expressions carry in them a "reflection" of society is a fact of tension among the scholars and philosophers, but its explanation as a reflection is the basis of *Estética*, from Lukács. One of the author's fundamental thesis is that all forms of reflection analyzed in the total of the routine life - be it science, or art - reproduce the same objective reality, but it is necessary to break with the notion of reflection as something mechanical, such as a photographic reproduction. The science and the art are exemplifications of the human capacity to reflect society. For a society that is increasingly characterized as a stimulant for an exacerbated individualism, from the isolation and disassociation of everything, of the community, the art appears as one of the means which potentates the whole human being and the Social Work has to understand it as a possibility of mediation.

KEYWORDS: Art. Social Work. Mediation

BREVES CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

A compreensão da Arte e sua relação com a vida social não é nova na sociedade moderna: as suas raízes podem ser encontradas no século XIX. Filósofos do século XIX dão importante passo nessa direção e encontram na poesia e na literatura manifestações que vicejam essa aproximação, pois a arte da palavra exprime toda a possibilidade de acesso ao conhecimento, conforme lembra Plekhânov (1969, p. 12) ao citar Tchernishevski: “a importância das artes e, em especial *a mais séria delas*, a poesia, reside na massa de conhecimentos que se difundem na sociedade”.

Fisher (1971, p. 51) acentua que na sociedade de classes a arte é recrutada a serviço dos propósitos particulares das classes, rompendo o vínculo íntimo entre a arte e o culto.

Na sociedade recém dividida em classes, o papel do feiticeiro era repartido entre o do artista e o do sacerdote, aos quais se acrescentavam depois o médico, o cientista e o filósofo. O íntimo vínculo entre a arte e o culto só gradualmente veio a ser rompido. Mas, mesmo depois desse rompimento, o artista continuou a ser o representante e porta-voz da sociedade. Dele não se espera que importe o público com sua vida privada, seus assuntos particulares; sua personalidade é irrelevante e ele é julgado apenas por sua habilidade em fazer-se o eco e o reflexo da experiência comum, dos grandes eventos e idéias do seu povo, da sua classe e do seu tempo.

O papel social do artista plasma-se no papel *do produtor* da arte para um determinado público consumidor. Desenvolve-se um mercado com a transformação *pari passu* do artista, o produtor, e da arte, sua mercadoria.

Evidencia-se assim uma função social que permite trazer a reflexão sobre as relações entre o homem e a natureza e o homem e a sociedade, no sentido de “restaurar a unidade humana perdida” (FISHER, 1970, p. 52) pela complexificação da sociedade de classes. À arte cabe unir o pessoal ao universal, num movimento que exacerba a condução da vida individual em contraponto à existência coletiva. Nesse sentido, qual a relação da arte com a vida social? E qual o objetivo em trazer essa discussão para o Serviço Social?

Faz-se necessário destacar a concepção de arte aqui entendida na perspectiva da sociabilidade humana. Não se pretende, portanto, desenvolver um estudo sobre estética, filosofia ou psicologia da arte, mas apreendê-la como um determinante da vida social e, enquanto tal, uma possibilidade de mediação no trabalho do assistente social na atualidade.

Para compreender, então, essa dimensão, faz-se mister analisar a arte e a sua necessidade na sociedade hodierna, face às profundas alterações que trazem ao cotidiano das pessoas que dela se apropriam. Nesse sentido, a opção teórica aqui empreendida ampara na tradição marxista, como um legado importante para desvelar a relação a que se propõe nesse artigo.

PARA UMA COMPREENSÃO DA ARTE

Antônio Callado, no prefácio d' *A necessidade da arte*, argumenta que as condições inerentes à sociedade capitalista levam ao isolamento do artista, cada vez mais distanciado do povo. Se a arte, na evolução humana, tem uma dimensão coletiva, essa é paulatinamente subsumida nessa sociedade. Para Callado,

À medida que a vida do homem se torna mais complexa e mecanizada, mais dividida em interesses e classes, mais “independente” da vida dos outros homens e, portanto, esquecida do espírito coletivo que completa uns homens nos outros, a função da arte é refundir esse homem, torná-lo de novo são e incitá-lo a permanente escalada de si mesmo (In FISHER, 1971, p. 8).

Decorre que o principal problema da arte no capitalismo é criar uma nova ponte entre o povo e o artista. Mas é uma operação difícil, porque se “a princípio o capitalismo, forçando o artista para fora do mecenato, deu-lhe também um grande momento histórico de livre criação” (IDEM, p. 9); por outro lado, o processo de individualização presente na sociedade capitalista trouxe-lhe uma idéia de liberdade de criação tal que o artista passou, em determinado momento, a criar para seus pares.

A arte está presente, lembra Callado, em todos os momentos da evolução da sociedade, na qual o artista “faz do homem do seu tempo um retrato imortal” (IDEM, p. 8), tal como o fizeram “os pintores da Renascença ou os músicos do século XVIII”

(IBID). Mas, assegura Fisher, é importante compreender que o trabalho do artista “é um processo altamente consciente e racional, um processo ao fim do qual resulta a obra de arte como realidade dominada, e não – de modo algum – um estado de inspiração embriagante” (FISHER, 1971, p. 14).

É fato comum, dentre os estudiosos da arte, destacar que é no capitalismo mercantil que se desenvolve a centralização da personificação, da subjetivação do indivíduo como um produto das novas condições sociais, o que traz um importante aspecto no tocante à arte: o reflexo da sociedade.

A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la como a transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. *A arte, ela própria, é uma realidade social* (IDEM, p. 57).

A percepção de que a arte e as expressões artísticas trazem em si um “reflexo” da sociedade é um fato de tensão entre os estudiosos e pensadores da Estética. A explicitação da arte como reflexo é a base da *Estética*, de Lukács. No prólogo dessa obra, o autor indica que o ponto de partida para uma interpretação materialista da arte, numa ruptura com o idealismo filosófico, é sua concepção “como un peculiar modo de manifestarse el reflejo de la realidad, modo que no es más que un género de las universales relaciones del hombre con la realidad, en las que aquél refleja a ésta” (LUKACS, 1967, p. 21).

Uma das teses fundamentais do autor é que todas as formas de reflexo analisadas na totalidade da vida cotidiana – seja ciência, seja arte – reproduzem a mesma realidade objetiva, mas se faz necessário romper com a noção de reflexo como algo mecanicamente formulado; como uma reprodução fotográfica. A ciência e a arte são exemplificações da capacidade humana de refletir a sociedade. Para o autor,

La diferenciación es pues – ante todo en los terrenos de la ciencia y el arte – un producto del ser social, de las necesidades nacidas de él, de la adaptación del hombre a su entorno, del crecimiento de sus capacidades en interacción con la necesidad de estar a la altura de tareas nuevas cada vez (IDEM, p. 22).

Konder, ao analisar a obra de Lukács e suas aproximações com a arte, indica que na obra *História e Consciência de Classe* há uma rejeição à teoria do reflexo como

definição do conhecimento, mas em suas obras subsequentes “o autor húngaro reformulou o seu ponto de vista e passou a admitir que a consciência – e, com ela também a consciência artística – *reflete* a realidade” (KONDER, 1967, p. 151)¹. Ele lembra que para definir o reflexo do real na consciência, Lukács amparou-se em Lênin, que argumenta:

Quando a inteligência humana aborda a coisa individual e dela extrai uma imagem, um conceito, isso não é um ato simples, imediato, morto, não é um reflexo no espelho, e sim um ato complexo, de dupla face, zigzagueante, um ato que implica na possibilidade de um voo imaginativo para fora da vida (IBID).

Agnes Heller, no artigo *A estética de Georg Lukács*, sugere que o ponto de partida para a criação da síntese estética em Lukács é o lugar da obra de arte. Para a autora, a pergunta lukacsiana para analisar a arte centraliza na obra, e não no juízo estético, a pesquisa, numa contraposição ao idealismo de Kant e Hegel: “As obras de arte existem. O que é que lhes permite existir?” (HELLER, 1986, p. 121).

No prólogo da *Estética*, Lukács diz ser imprescindível para apreensão da essência do estético a inter-relação com os demais modos de objetivação da vida social: “La comparación más importante es con la ciencia; pero también es imprescindible descubrir la relación de lo estético con la ética y la religión” (LUKACS, 1967, p. 12). Se o idealismo filosófico hierarquiza essas relações e concentra na beleza o seu interesse estético, para Lukács esse idealismo “resulta ser un obstáculo para la conceptualización adecuada de situaciones objetivas específicamente estéticas” (IDEM, p. 19)².

Lukács rompe, pois, com a interpretação de que o belo e o agradável sejam o problema central da estética, fazendo-se necessário compreender a arte enquanto *produto humano*. Nessa direção, argumenta Heller, ele busca “na antropologia e na ontologia marxista a chave para a compreensão desse para-nós de que são capazes as obras em si, concluindo que elas podem ser ‘retraduzidas’ na linguagem afetiva e intelectual dos homens” (HELLER, 1986, p. 122).

Heller enfatiza, ainda, que na relação com a vida cotidiana *todo o homem* torna-se *homem inteiramente* na criação e no recebimento da arte. A autora lembra que uma obra

de arte na sua criação faz com que o conteúdo plasme-se numa forma; no recebimento a forma é retraduzida em conteúdo, em razão do seu poder evocador.

Ainda hoje (1968), ele considera uma obra uma mônada fechada, uma mônada em si, que só se torna uma realidade para nós graças à sua ação evocativa sobre o sujeito que a recebe. Se a obra é capaz de exercer essa ação, é porque, embora em si, ela traz de maneira latente esse caráter de para-nós (IDEM, p. 121).

Nesse sentido, a obra de arte tem por função a desfetichização da vida cotidiana, por meio da catarse, “sinônimo da purificação obtida pela identificação do indivíduo com a causa da humanidade” (IDEM, p. 126). A eficácia, ou ineficácia, da catarse nascida da criação artística depende de muitos fatores, “pode ocorrer que *uma única* obra baste para exercer uma ação direta sobre a vida, [ou] que toda uma série de obras seja necessária para penetrar lentamente, através do gosto e da cultura, na maneira de viver dos homens” (IDEM, p. 127).

A importância da categoria reflexo dá-se nessa direção. O reflexo, para Lukács, rompe com as imagens sugeridas pela palavra e as interpretações presentes no século XVIII, principalmente no idealismo filosófico. Para ele a arte é concebida como “un peculiar modo de manifestarse el reflejo de la realidad, modo que no es más que un género de las universales relaciones del hombre con la realidad, en las que aquél refleja a ésta” (LUKACS, 1967, p. 21)³. E o reflexo, interpreta Agnes Heller, é “a expressão de um fato ontológico: o fato de que a realidade, sendo una e contínua, apresentará em todas as suas esferas conexões para as quais prevalecem *as mesmas categorias fundamentais*” (HELLER, 1986, p. 129).

Reflexo e mimese, ou *mímesis*, constituem grande importância na estética lukacsiana. Como um fenômeno social universal, embora irrelevante na vida cotidiana e na ciência, a mimese desempenha um papel de destaque na arte: “cabe à mimese uma *missão social* (que já na magia lhe cabia) e ela constitui uma forma de assimilação ativa da realidade, uma forma que possui *a priori* um caráter evocador” (IBID).

Essa perspectiva de arte como reflexo da realidade social está também presente em vários autores da tradição marxista, os quais rechaçam na arte uma visão utilitarista

ou de arte pela arte, esta última entendida como uma tendência que surge espontaneamente em razão do divórcio entre os artistas e o meio social que os rodeia.

Trata-se de um divórcio com regime imperante, acompanhado “de um sentimento de simpatia para com a *nova sociedade* que se estava gerando nas entranhas da velha sociedade e se dispunha a substituí-la” (PLEKHANOV, 1969, p. 23). Para os românticos, todavia, o divórcio com a sociedade que os rodeia, expressão da Revolução Francesa, é irremediável. Há que se considerar, entretanto, que o que se rotula como “romantismo” expressa também a capacidade crítica de interpretar a sociedade em vigor.

Plekhanov insere no estudo sobre a arte o seu papel como meio de comunicação privilegiado, porque entende que é mérito da obra de arte “atingir” os sentimentos, como meio de uma comunicação espiritual. O autor argumenta que “quanto mais elevado é o sentimento expresso pela obra de arte, tanto melhor pode ela desempenhar, em igualdade com as demais circunstâncias, seu papel de comunicação” (IDEM, p. 32).

O autor aborda um aspecto importante na concepção da arte, a arte como fenômeno social, porque exprime não só os sentimentos dos homens, também os seus pensamentos, “*mas não os manifesta em forma abstrata, porém com imagens vivas* [em que] reside seu traço mais distintivo” (IDEM, p. 86). É claro que essa discussão passa também por outras: a concepção idealista e a concepção materialista da arte no interior da tradição marxista.

Konder, ao analisar a contribuição de Plekhanov para a tradição marxista, indica-lhe o mérito das primeiras grandes críticas de arte de orientação marxista, mas seus argumentos recaem no materialismo vulgar, por defender “o princípio materialista da dependência da arte em relação à vida social [e] dá-lhe uma formulação estreita de dependência *servil* da criação estética ante a ditadura implacável das circunstâncias sócio-econômicas” (KONDER, 1971, p. 41). Ressalta, ainda, que, na relação conteúdo/forma, o autor em questão reduz o problema colocado pela obra de arte à imediatez dos aspectos históricos e de conteúdo, subestimando as questões formais. Escreve Plekhanov:

Por que os românticos desprezavam os “burgueses” de sua época? Sabemos a razão: porque os “burgueses” punham acima de tudo, segundo expressão de Teodoro de Banville, a moeda de cinco francos. E que defendem em suas obras escritores como De Curel, Bourget e Hamsun? Defendem relações sociais que constituam para a burguesia uma fonte de muitíssimas moedas de cinco francos. Que longe estão esses escritores do romantismo dos bons e velhos tempos! E que foi que os afastou? Nada mais que a marcha implacável do desenvolvimento social (PLEKHANOV, 1969, p. 52).

E acrescenta, de forma a tornar contundente a sua afirmação anterior: “Quanto mais se iam aguçando as contradições internas inerentes ao modo de produção capitalista, mais difícil era aos artistas que permaneciam fiéis ao pensamento burguês continuar sustentando a teoria da arte pela arte (IBID).

Ao analisar a contribuição de Plekhânov, Konder lembra sua defesa firme do “princípio da dependência da arte em relação à vida social, esforçando-se por desenvolver esta idéia fundamental do materialismo histórico” (KONDER, 1969, p. 40)⁴.

Ao sinalizar a necessidade de apreender a arte numa perspectiva materialista histórico-dialética e distante de uma característica hierárquica fruto do idealismo, Lukács lembra que no marxismo a rigidez da sistematização hegeliana impediu a relação entre o materialismo dialético e materialismo histórico. No marxismo:

La complicada interacción entre materialismo dialéctico y materialismo histórico es ya en sí misma señal relevante de que el marxismo no pretende deducir fases históricas de desarrollo partiendo del despliegue interno de la Idea, sino que, por el contrario, tiende a captar el proceso real en sus complicadas determinaciones histórico-sistemáticas. (LUKACS, 1967, p. 13-14)

Para esse autor,

La unidad de determinaciones teóricas (en este caso estéticas) e históricas se realiza, en última instancia, de un modo sumamente contradictorio y, consiguientemente, no pode aclararse, ni en el terreno de los principios ni en el de los casos concretos, sino mediante una colaboración ininterrumpida del materialismo dialéctico con el materialismo histórico (IDEM, p. 14).

Na sua obra inacabada (somente a primeira parte fora concluída)⁵, Lukács planeja estabelecer uma análise da estética numa perspectiva do método marxiano, pois “estos estudios no quieren ser más que una aplicación, lo más correcta posible, del marxismo a los problemas de la estética”. Tem a finalidade de contribuir com elementos que, em sua opinião, não se concretizaram nas obras anteriores de autores marxistas, e que, após

ascensão de Stalin na União Soviética, tornaram-se menos significativas para o legado de Marx quaisquer interpretações sobre estética.

A arte é um produto humano refletindo sua realidade, e realiza tanto no criador quanto no receptor a unidade individual do sujeito com o objeto, de forma que na expressão de sua obra “embora seja uma coisa em-si, contém ao mesmo tempo algo para-nós, contém o sujeito nela, contém algo tanto do sujeito criador como do sujeito receptor virtual” (HELLER, 1986, p. 130).

Faz-se necessário, todavia, compreendê-la como uma necessidade humana, conforme sinalizado no início deste capítulo.

Dentre os autores sinalizados anteriormente, encontra-se uma obra cujo título sugere a apropriação do tema em questão: *A necessidade da arte*, de Ernst Fisher. Konder, no capítulo dedicado a esse autor, aproxima-o inicialmente das posições lukacsianas sobre a arte, para em seguida complementar que ele “se afastou das posições de seu antigo mestre e diverge dele no enfoque de diversas questões. Em face da arte moderna, por exemplo, (...)” (KONDER, 1967, p. 216).

Esse afastamento, relativo à obra de arte moderna, não impede que a sua obra tenha uma grande receptividade e influência. Ao contrário, Konder reconhece em Fisher “um crítico de amplos horizontes ideológicos e culturais, um teórico de inegável talento [que] a despeito do seu *impressionismo*, assinala um êxito na renovação da crítica marxista” (IDEM, p. 220).

Fisher considera, ao citar as obras de Homero, Ésquilo e Sófocles, que a percepção das obras de arte deve considerar as potencialidades ilimitadas que as tornam contemporâneas. Perceber nas obras desses autores, diz Fisher, o reflexo das “condições rudimentares de uma sociedade baseada na escravidão” (FISHER, 1971, p. 18), torna-as marcos envelhecidos, pertencentes ao passado. Acentua: “Todavia, na medida em que, no interior daquela sociedade, descobriram a grandeza do homem, deram forma artística aos seus conflitos e às suas paixões e exprimiram potencialidades ilimitadas, permanecerão sempre modernos, atuais” (IBID).

Fisher ainda argumenta que “quanto mais conhecemos trabalhos de arte há muito esquecidos e perdidos, tanto mais claramente enxergamos, apesar da variedade deles, seus elementos contínuos e comuns” (IDEM, p 18-19). Trata-se de buscar nos fragmentos a composição da humanidade, pois na sua função a arte “concerne sempre ao homem *total*, capacita o ‘Eu’ a identificar-se com a vida de outros, capacita-o a incorporar a si aquilo que ele não é, mas tem possibilidade de ser” (IDEM, p. 19).

Ao explicitar as origens da arte e explicar a sua natureza, Fisher reporta-se à concepção do trabalho e sinaliza na arte uma forma de trabalho, uma atividade que permitiu historicamente a relação teleologicamente orientada entre ser humano e natureza. Para isso, analisa na evolução humana, o papel das ferramentas e da linguagem no alvorecer dessa atividade humana.

O autor, ainda, assegura que nesse processo evolutivo a consciência tem um papel fundamental pela capacidade de incluir “um propósito no processo de trabalho, que só ocorre depois de se adquirir uma experiência manual concentrada” (IDEM, p. 29). O olhar para trás cria essa idéia de propósito, pois “o *fazer* consciente e o *ser* consciente se desenvolveram no trabalho, com o trabalho e só num estágio superior é que surgiu um propósito claramente reconhecido” (IBID), como aquele que transforma instrumento em magia.

Num primeiro momento, a arte era magia, e não se diferenciava da religião e da ciência, mas fundia-se nelas, pois era um “instrumento mágico e servia ao homem na dominação da natureza e no desenvolvimento das relações sociais” (IDEM, p. 44). Nesse sentido, como uma arma da coletividade humana em luta pela sobrevivência, a sua função foi “de conferir poder: poder sobre a natureza, poder sobre os inimigos, poder sobre o parceiro de relações sexuais, poder sobre a realidade (...) no sentido do fortalecimento da coletividade humana” (IDEM, p. 45).

Segundo Fisher, o caráter coletivo da arte nunca foi inteiramente perdido, “mesmo muito depois da quebra da comunidade primitiva e da sua substituição por uma sociedade dividida em classes” (IDEM, p. 47), nas quais “as classes procuram recrutar a arte – a poderosa voz da coletividade – a serviço de seus propósitos particulares” (IDEM,

p. 50). Mas esse recrutamento não se deu isolado do próprio movimento histórico em que as classes refundam-se na sociedade.

Nesse contexto deve-se esclarecer que a tarefa do artista é, então, “expor ao seu público a significação profunda dos acontecimentos, fazendo-o compreender claramente a necessidade e as relações essenciais entre o homem e a natureza e entre o homem e a sociedade” (IDEM, p. 52), para desvendar o enigma dessas relações. Nas palavras de Konder, com a divisão social do trabalho “a arte se vinculou aos antagonismos de classe (que não existiam no período anterior) e passou a ser um meio para cada indivíduo se ligar à coletividade dilacerada” (KONDER, 1967, p. 217).

O capitalismo, com a sua peculiaridade de transformar tudo em mercadoria, também o fez à arte e ao artista essa transformação. Na sua essência, o capitalismo não se configura “uma força social propícia à arte, disposta a promover a arte” (FISHER, 1971, p. 61). A apropriação da arte pelo capitalista dá-se pela necessidade do embelezamento ou investimento: “desse modo, ao mesmo tempo em que o capitalismo era basicamente hostil à arte, favorecia o seu desenvolvimento, ensejando a produção de grande quantidade de trabalhos” (IBID), analisa Fisher.

É importante salientar que é no Renascimento onde se dá a primeira onda do avanço burguês e traz novos mundos que se abrem aos artistas. A segunda onda do avanço burguês, com a revolução democrático-burguesa que atinge o clímax na Revolução Francesa, leva o artista a exprimir as idéias do “seu tempo, em sua orgulhosa subjetividade, pois essa subjetividade era a subjetividade do homem livre que lutava pela causa da humanidade, pela unidade do seu país e da espécie humana como um todo” (IDEM, p. 62).

É importante destacar que na metade do século XIX

Os artistas e as artes entravam no mundo capitalista da produção de mercadorias em sua forma desenvolvida, com sua completa alienação do ser humano, com a exteriorização e materialização de todas as relações humanas, com a divisão do trabalho, a fragmentação e a rígida especialização, com o obscurecimento das conexões sociais e como crescente isolamento e a crescente negação do indivíduo (IDEM, p. 62-63).

Nesse sentido, Konder lembra que os aspectos relativos à subjetividade, em razão da individualização do ser humano, têm significativo aporte nas relações sociais. Para esse autor, é importante ressaltar que o espírito coletivo, historicamente associado à arte, é suplantado em razão da competição – centro das relações na sociedade em vigor. O desenvolvimento do capitalismo atinge um patamar no qual

A subjetividade se desenvolveu, mas seu desenvolvimento se deu em condições que não ensejaram um aprofundamento na comunicação intersubjetiva, porque o espírito comunitário não pode se impor onde a vida prática se rege pela competição mais exacerbada entre os indivíduos (KONDER, 1967, p. 217).

Fisher acentua que os estilos artísticos são representações do movimento da sociedade e de sua ideologia. Lembrando Hauser, Fisher assevera que “as formas artísticas não são exclusivamente formas da consciência individual, óptica e, oralmente, condicionadas, mas também exprimem uma *visão de mundo* socialmente condicionada” (FISHER, 1971, p. 170). Assim, sob a vigência do capitalismo, vários estilos, ou métodos, são desenvolvidos na arte⁶.

O romantismo, “reflexo mais completo das contradições da sociedade capitalista em desenvolvimento” (IDEM, p. 63) foi atitude dominante na Europa. Mas não se configurou da mesma forma na Europa ocidental e oriental. No primeiro caso, o artista enfrenta o mundo burguês e clama por uma comunidade ideal; no segundo, em razão de uma sociedade ainda sob o jugo de um medievalismo decadente, “significava pura e simplesmente rebelião” (IDEM, p. 67).

Ao mesmo tempo, desenvolvem-se dois movimentos: o da arte pela arte e o realismo. Ambos constituem métodos que se contrapõem às preocupações da classe burguesa com os negócios. Se o primeiro caracteriza-se pelo protesto ao utilitarismo na arte, o segundo caracteriza-se pela crítica da sociedade.

Chama atenção, todavia, nesse processo de desenvolvimento da sociedade capitalista, a *objetificação* das relações sociais em razão da crescente especialização e divisão do trabalho. Trata-se de um mundo onde, sob a égide da produção de mercadorias, “os objetos têm mais força do que os homens. Os objetos tornam-se um

‘destino’, o *daeman ex machina*”. Na sociedade industrial, trata da alienação⁷.

A alienação é a palavra-chave para compreender a arte e a literatura do século XX, afirma Fisher. Ao mesmo tempo em que o avanço tecnológico leva a conquistas em todos os níveis da vida, com o domínio pleno da natureza, é “precisamente esse mesmo poder sobre as forças da natureza que intensifica também a sensação de impotência, despertando terrores apocalípticos” (IDEM, p. 100).

O século XX figura como o século da decadência da classe burguesa e no campo da arte atinge diretamente a sua necessidade. Não há mais um caráter mágico, tudo é reprodução mecânica cada vez mais aperfeiçoada, que responde à “colossal indústria do entretenimento que serve a vastas massas de consumidores de arte” (IDEM, p. 117).

Mas a arte ainda configura uma necessidade. Para uma sociedade que se caracteriza cada vez mais como estimuladora do individualismo exacerbado, do isolamento e dissociação do todo, da coletividade, a arte, configura-se como um dos meios pelo qual se potencializa a totalidade do ser humano.

Nas palavras de Fisher:

O desejo do homem de se desenvolver e completar indica que ele é mais do que um indivíduo. Sente que só pode atingir a plenitude se se apoderar das experiências alheias que potencialmente lhe concernem, que poderiam ser dele. E o que um homem sente como potencialmente seu inclui tudo aquilo que a humanidade, como um todo, é capaz. A arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo como o todo; reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e de idéias (IDEM, p. 13).

O abalo desse reflexo dá-se na vida cotidiana, de forma a fragmentar a imagem de um mundo fetichizado no âmbito da experiência estética. Para Heller, “o receptor da obra de arte não deixa de se colocar (no mais das vezes, de modo inconsciente) a questão: *em que medida* o mundo é humano?” (HELLER, 1986, p. 126), que o faz pensar no mundo da obra de arte e em seu próprio mundo.

Ainda que esse mundo esteja transfigurado pelo próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, com seu mecanismo de aprisionamento e alienação, o efeito pretendido de suprimir as desigualdades sociais e o componente de luta de classes é

paulatinamente reinterpretado no sentido da superação. Com efeito, “a obra de arte deve apoderar-se da platéia não através da identificação passiva, mas através de um apelo à razão que requeira ação e decisão” (FISHER, 1971, p. 15).

A MEDIAÇÃO DA ARTE NO SERVIÇO SOCIAL

Pensar a mediação da arte no trabalho profissional do assistente social é uma tendência do início do século XXI, como uma resultante da consolidação do projeto profissional do Serviço Social e em razão da apropriação teórica de autores da tradição marxista que ampliam o legado de Marx, especialmente Georg Lukács.

A atividade profissional, historicamente associada ao desenvolvimento de serviços, consolida-se no sentido de dar acesso a direitos. Na literatura profissional, a categoria mediação passa a ter esse significado (de categoria), a partir da implantação de um projeto profissional na década de 1980 e é potencializada na década de 1990, principalmente com trabalhos de pós-graduação difundidos por meio editorial⁸.

Pode-se inferir que a categoria mediação é muito difundida no meio profissional, com vários significados, principalmente quando relacionada com instrumentalidade. Há estudos que apontam na relação profissional/usuário uma mediação entre sujeitos, deslocando seu significado, para o nível do senso comum, por exemplo, o profissional que medeia a relação, como uma ponte entre o serviço e o usuário – aqui o sujeito é ele mesmo a mediação; ou o desenvolvimento de determinada atividade junto aos usuários, na qual, a atividade em si “é” a mediação.

Essa situação também se configura em outras áreas, por exemplo, a Educação, como sinalizam Almeida et al.

Embora seja de uso freqüente entre os educadores, esta categoria tem sido empregada de modo impreciso, pois é geralmente aplicada no sentido de termo médio numa relação entre dois elementos equidistantes, na ligação entre dois termos distintos, ou na passagem de um termo a outro; podendo, também, referir-se ao processo de harmonização de conflitos (...). Desta forma, atribui-se à *mediação* uma característica não concernente a ela, que é a de harmonizar ou eliminar a diferença existente entre os pólos ensino/aprendizagem, conhecimento científico/experiência cotidiana, ou ainda entre o professor e o aluno (ALMEIDA et al, ____, p. 1-2).

Enfatiza-se, contudo, que este trabalho entende a categoria mediação como uma relação pautada na negação e no reflexo, que atinge a superação do imediato pelo mediato, conforme sinalizado por José Luís Vieira de Almeida (2001). Trata-se de uma categoria central para a interpretação da relação sujeito/objeto e conhecimento/experiência em razão da superação da linearidade e da hierarquia dos termos passíveis de mediação.

Almeida analisa a categoria mediação no campo da Educação, por se tratar de um elemento central na relação de aprendizagem e traz luzes à compreensão dessa categoria. Diz o autor que como categoria filosófica, a mediação tem seu pleno desenvolvimento com Hegel, e se faz presente nas reflexões de Marx e de Lukács. Dado o caráter dialético das reflexões desses autores, não se pode percebê-la como produto, mas como um *processo*, haja vista ser fundada na tensão e no movimento (IDEM).

A mediação é, pois, entendida por meio da negação mútua dessa relação, uma vez que o movimento não apresenta limites, começo ou fim, em razão de sua continuidade, em contraposição à idéia de mediação amparada pelo sentido da unificação, da igualdade e da relação entre dois elementos antagônicos que por meio da mediação alcançam uma harmonia e equilíbrio, que é uma das interpretações dessa categoria.

Almeida et al. enfatizam que

O movimento e a negatividade da *mediação* somente adquirem sentido na perspectiva da superação, outra categoria da lógica dialética. Assim, o movimento que não admita a negatividade não pode superar a contradição inerente a ela. Na lógica dialética, o movimento, a totalidade, a contradição e sua superação, constituintes da *mediação*, não podem ser compreendidos de modo linear, o que os tornaria acumulativos. Por isso, a circularidade, presente na dialética hegeliana e em Marx, impede o estabelecimento da linearidade e da hierarquia entre os termos passíveis de *mediação* (ALMEIDA et al, ____, p. 2).

Assim entendida, a mediação é um dos elementos responsáveis pela relação entre o mediato e o imediato, que os une, separa-os e distingue-os, isto é, “a *mediação* permite, pela negação, que o imediato seja superado no mediato, e que do fenômeno se atinja a essência, sem que os primeiros sejam anulados ou suprimidos” (IDEM, p. 3). Significa dizer que “a mediação é responsável pela reflexão recíproca de um termo no outro”

(IBID). Para os autores,

Portanto, o mediato não supera o imediato, quem o faz é a *mediação*, fato que também ocorre em relação ao fenômeno e à essência, por isso, a força inerente e necessária à superação não se manifesta nos pólos da relação, ela é uma propriedade da *mediação*. Porém, a *mediação* não se restringe somente a uma relação pautada na negação e no reflexo, pois ela é, sobretudo, o modo pelo qual se dá a superação (IBID).

No âmbito do Serviço Social, a mediação torna-se uma categoria mais firmemente debatida e refletida quando se trata da instrumentalidade. Yolanda Guerra, no artigo A instrumentalidade no trabalho do assistente social, ao enunciar a necessidade de uma adequada interpretação refere instrumentalidade “a *uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão*, construída e reconstruída no processo sócio-histórico [que se] constitui numa condição concreta de reconhecimento social da profissão” (GUERRA, 2007, p. 1-2). Nesse sentido, não se pode relacioná-la a um conjunto de instrumentos e técnicas, ou seja, à instrumentação técnica.

Essa distinção faz-se importante em razão “do significado sócio-histórico da instrumentalidade como condição de possibilidade do exercício profissional” (IDEM, p. 7), refletida em três níveis. O primeiro nível associa diretamente à

instrumentalidade do Serviço Social face ao projeto burguês, o que significa a capacidade que a profissão porta (dado ao caráter reformista e integrador das políticas sociais) de ser convertida em *instrumento*, em meio de manutenção da ordem, a serviço do projeto reformista burguesia (IDEM, p. 8).

O segundo nível vincula-se à *instrumentalidade das respostas profissionais*, diretamente referida “à sua peculiaridade operatória, ao aspecto instrumental-operativo das respostas profissionais frente às demandas das classes, aspecto este que permite o reconhecimento social da profissão” (IBID). No segundo nível, a instrumentalidade do exercício profissional se expressa nas funções que lhes são requisitadas; no horizonte do exercício profissional; e nas modalidades de intervenção que lhes são exigidas. Nesses casos, enfatiza Guerra, “abstraídas de mediações subjetivas e universalizantes (...) estas respostas tendem a perceber as situações sociais como problemáticas individuais (...)” (IDEM, p. 10).

Mas é no terceiro nível que Guerra aproxima instrumentalidade e mediação. Diz a

autora:

Se é verdade que a Instrumentalidade insere-se no espaço do singular, do cotidiano, do imediato, também o é quando ela, ao ser considerada como uma particularidade da profissão, dada por condições objetivas e subjetivas, e como tal sócio-históricas, pode ser concebida como campo de mediação e instância de passagem. (IDEM, p. 11)

Mediação, no Serviço Social, é entendida, portanto, como “uma instância de passagem” e dada sua inserção no “espaço do singular, do cotidiano, do imediato” configura-se uma particularidade da profissão.

Mas a autora alerta: a mediação, nesse sentido, ampara-se em Lukács, que a traduz em duas ordens que se inter-relacionam: mediação de primeira ordem, que relaciona homem/natureza por meio do trabalho e desenvolve “a consciência, a linguagem, o intercâmbio, o conhecimento, mediações estas em nível da reprodução do ser social como ser histórico, e, portanto, postas pela práxis” (IDEM, p. 4); e mediação de segunda ordem, que se refere aos complexos sociais, tais como “a ideologia, a teoria, a filosofia, a política, a arte, o direito, o Estado, a racionalidade, a ciência e a técnica” (IBID).

Nesse sentido, a arte configura-se uma “matéria-prima e instrumento de trabalho para o assistente social”, como sinaliza Jane Cruz Prates. No artigo sob esse título, Prates, objetiva “dar visibilidade ao uso da arte como instrumento pedagógico, a partir do qual processos sociais reflexivos podem ser mediados” (PRATES, 2007, p. 221) a fim de contribuir “para ações organizativas e educativas que caracterizam uma intervenção social emancipatória, ou junto aos sujeitos usuários dos serviços sociais ou profissionais em formação” (IBID).

Prates reforça, ao compreender na arte uma possibilidade de instrumentação profissional [“A expressão dos sujeitos através da arte é importante material para a análise do Serviço Social, pois este desvendamento é condição para planejarmos estratégias de intervenção”] (IDEM, p. 7), a idéia de mediação que, como lembram Almeida et al., se dá de forma imprecisa, como relação entre dois elementos que levam à harmonização.

Se se tomam essas pontuações iniciais como necessárias para compreender, na explosão de atividades, projetos e programas sociais no Brasil que, desde os anos 1990, utilizam as expressões artísticas para atingir determinados fins, sempre enfocados como de acesso à cidadania, seria importante desvendar de que forma o uso de expressões artísticas no cotidiano das práticas sociais cumprem, ou não, essa “determinação”. A arte, afirma Frederico, “é uma representação que nos conduz a uma realidade diferente de nosso cotidiano, pois nessa a aparência cumpre a sua função de ocultar a essência [e] a arte nos fornece uma realidade autônoma mais alta e verídica” (FREDERICO, 2000, p. 300).

Nessa direção, qual o propósito em trazer essa discussão para o debate em torno do Serviço Social brasileiro?

É a partir da segunda metade da década de 1990, por meio dos eventos da categoria, em nível do movimento estudantil ou profissional, que a temática Cultura e Arte passam a ter uma maior expressão. Estaria o Serviço Social brasileiro atento às mudanças no cotidiano da sua prática e às demandas emergentes postas à profissão?

Considerar esse contexto requer que se busque revelar que o debate em torno do Serviço Social na última década reflete, e é um reflexo de, um processo de mudança que há mais de 30 anos amadurece no seio da profissão, que possibilitou sobremaneira a constituição de novas direções para o Serviço Social, malgrado as discussões sempre presentes em torno da formação profissional, que ora avança na direção de uma perspectiva hegemônica, ora recupera traços de uma ofensiva que se pode considerar neoconservadora⁹ na profissão. Esse movimento dá-se no plano político, mas também nas dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas da formação profissional.

O movimento presente na profissão no limiar do terceiro milênio, aqui chamado *reavaliação conceitual*¹⁰, tem permitido observar como, no interior do Serviço Social, duas perspectivas de interpretação da profissão, a endogenista e a histórico-crítica (MONTANO, 1998), e as diferentes direções no interior dessas perspectivas, têm ocupado um espaço de discussão importante, o que sugere posição atenta na reflexão

sobre as novas determinações da sociedade e seus rebatimentos na profissão.

Na pesquisa mais recente sobre o mercado de trabalho do assistente social no Brasil, o Conselho Federal de Serviço Social divulgou que a inserção do trabalhador do Serviço Social tem grande expressão no segmento estatal: federal, estadual ou municipal – mas, ao mesmo tempo em que se reduz no setor privado, amplia-se no chamado terceiro setor.

Embora Prates sinalize a utilização da arte nas políticas sociais setorializadas, privilegiando-se o setor estatal, cabe inferir que é no âmbito do terceiro setor que a utilização da arte e de expressões artísticas tem uma grande repercussão e respaldo de setores da sociedade. Como afirma Silva,

Os anos 90 caracterizaram-se também pela expressiva expansão das ONGs, que, em geral, se articulam em redes, como novos atores da sociedade civil que vêm assumindo relevante papel nas políticas sociais e contribuindo para o alargamento da cidadania e da participação democrática, a partir da vida cotidiana dos indivíduos, grupos e comunidades, nos níveis local, regional e nacional (SILVA, 1998, p. 155).

Não se pode desconsiderar esse significativo papel, embora se aponte como fundamental a análise dos programas e relatórios, os quais poderiam ser um caminho a seguir, para perceber a lógica manifestada nessas ações, quando da recorrência à arte.

Opta-se por lançar um olhar atento à compreensão da arte, para que assim se possa perceber se é possível, no horizonte do projeto profissional do Serviço Social, pensar a “dimensão do sensível” sem que isso signifique opção pela quietude. Trazer para o Serviço Social uma reflexão sobre arte, e sobre o uso de expressões artísticas na sua prática cotidiana, requer que se reflita também sobre as demandas emergentes colocadas pela sociedade hodierna à profissão. Trata-se de apreender o lugar da profissão na reprodução da vida social, mas em destaque a relação Estado/Sociedade e seus rebatimentos na prática profissional.

Quando se tem na arte o mote para a consecução de cidadania, percebe-se, de forma contundente, que esse conceito não se coloca claramente numa sociedade marcada pela desigualdade. Esperar da arte o acesso à condição de cidadania, retira-lhe parte da

sua essência: a condição de inquietação que move a construção de quaisquer obras artísticas. É preciso inquietar-se para contribuir na construção de outra sociedade.

Ferreira Gullar, na obra *Vanguarda e Subdesenvolvimento* (1969), ao instigar a arte como uma das formas de participação na construção de uma sociedade, ou ainda da sociabilidade humana, aponta caminhos para que o Serviço Social, ao se permitir inserir a mediação da arte na sua intervenção, busque ultrapassar os limites da formação profissional. Quais são esses limites?

A concepção de formação profissional, que aqui se expressa, sugere extrapolar os limites acadêmicos e constituir-se num projeto profissional que insere a dimensão “da prática profissional” e a compreensão da realidade social como dinamizadora do trabalho do assistente social.

Este “salto para fora” dos limites profissionais e da vida universitária não significa a diluição das condições e relações *específicas* nas quais se molda a formação profissional; ao contrário, é mediação *necessária* para que ela possa atingir inteligibilidade nos quadros do processo da vida social contemporânea, como totalidade social. Exige apostar assim na *história*, como fonte de nossas indagações e da construção de respostas acadêmicas e ético-profissionais saturadas de possibilidades (IAMAMOTO, 1998, p. 171).

O desafio, para Iamamoto, é o de “historicizar o debate, rompendo com as análises teoricamente estéreis, porque descoladas da realidade” (IBID). Sugere-se, assim, “iluminar por meio da história contemporânea e de uma teoria crítica nela vincada, as particularidades do Serviço Social como profissão que se realiza e se reproduz no mercado de trabalho” (IDEM).

A realidade social, hoje configurada nas nuances do processo de reestruturação do capital e as demandas por ela impostas, requer buscar respostas para as questões complexas que a envolvem. Silva lembra que os “homens e mulheres, viveram e vivem uma etapa histórica muito acelerada, conturbada e de extrema complexidade nas diversas e variadas dimensões da realidade” (SILVA, 1998, p. 155), em que se faz necessário um olhar atento a vários aspectos em que se inscrevem, como

(...) relações, valores, ideologias, comportamentos, conflitos, contradições, semelhanças, diferenças, ordem, desordem, avanços, retrocessos, dependência, autonomia, certezas, incertezas, equilíbrios, desequilíbrios, racionalidade,

irracionalidade, subjetividade, objetividade etc. (IBID).

O assistente social pode perceber um horizonte de possibilidades de construção e reconstrução da vida social, que, pensadas numa determinada prática social historicamente dada, na qual se depara e interfere, tornam possível a associação a um determinado projeto de profissão e de sociedade.

Essa percepção requer pensar o Serviço Social como uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho na sociedade e, portanto, uma especialização do trabalho coletivo. Faz-se necessário, argumenta Yazbek, compreendê-lo

(...) na trama de relações sociais concretas, na história social da organização da própria sociedade brasileira que se gestam as condições para que, no processo de divisão social e técnica do trabalho, o Serviço Social vai se inserir, neste processo, como mediador, obtendo legitimidade no conjunto de mecanismos reguladores, no âmbito das políticas sócio-assistenciais, desenvolvendo atividades e cumprindo objetivos que lhes são atribuídos socialmente e que... ultrapassam sua vontade e intencionalidade (YAZBEK, 1999, p. 93).

Dessa forma, seria necessário situar o Serviço Social como trabalho especializado, não pela sua especificidade, mas pela necessidade de se compreender que a sua intervenção tem por alvo:

(...) a produção e reprodução social da vida das classes subalternizadas em nossa sociedade, a preocupação é afirmar a profissão e as particularidades de sua intervenção em face dos novos contornos da questão social e dos novos padrões de regulação com que se defrontam as políticas sociais na contemporaneidade (IDEM, p. 97).

Para Yazbek, a conjuntura que precariza e subalterniza o trabalho à lógica do mercado expressa novas configurações que interferem na matéria-prima da intervenção profissional: a questão social.

A intervenção balizada em arte, nas suas mais variadas expressões, apresenta uma das possibilidades de enfrentamento das manifestações da questão social na atualidade, no apelo presente em quase toda a ação assistencial desenvolvida, principalmente no campo do terceiro setor, mas não só, como também inseridos no campo das políticas sociais estatais. Para Ferreyra, hoje, “se plantea la necesidad de rever la práctica en función de la existencia de una coherencia entre la ética, por un lado como fundamento

moral, y la estética por el otro, como fundamento de la sensibilidad” (FERREYRA, 2003, p. 147).

A dimensão do sensível se faz presente no cotidiano do fazer profissional do assistente social, mas sugere o conhecimento da realidade social e na maneira como se a apreende e a medeia. Essa mediação pressupõe uma ética da prática social, como enfatiza Ferreyra:

La ética no es más que la coherencia entre medios y fines, mediada por valores morales. La estética está referida a lo *sensible*, a los sentidos, a la manera en que nos presenta la realidad (para Kant, no conocemos directamente la realidad, sino mediadas por nuestros sentidos). Así también la *forma* y el *contenido* de las acciones conforman una estética: la de la comunicación misma (IDEM, p. 145 – grifos no original).

Mas é preciso ir além: se a arte se expressa por meio dos sentidos, importa considerar que os sentidos também são constituídos social e historicamente e essa mediação não pode ser pensada somente no que se refere a uma concepção idealista. A pergunta de Lukács é a fonte para essa mediação. O que permite existir a obra de arte?

Para Lukács, no caso da música, é importante observar a existência de “un salto entre la naturaleza y un oído capaz de oír la música, un artista que la saque la luz, un instrumento utilizado por ese artista. Es el salto constituido por la evolución social sobre la base del trabajo” (LUKACS, 1967, p. 11).

Pode-se ir além nesse questionamento, ao trazê-lo para o Serviço Social: se na arte, que na criação plasma conteúdo e forma, e na recepção retraduz esse conteúdo, evoca-se uma mediação que resulta em memória da humanidade (HELLER, 1986), é bastante a sua instrumentação?

Prates, ao comentar essa mediação, o faz em duas direções: na primeira, amparando-se na capacidade de, no exercício profissional, desenvolver estratégias criativas e um trabalho interdisciplinar; na segunda, por meio de uma formação que possibilite o estímulo à criatividade desse profissional.

Desenvolver estratégias criativas, numa ação junto, por exemplo, a crianças e jovens envolvidos numa orquestra parece redundância, pois a própria experiência desses

segmentos na sua inserção musical permite-lhes a criatividade. O olhar atento do profissional observará esse movimento, pois se trata de um processo de objetivação que a arte permite ao seu criador e seu receptor.

Observe-se o caso da Orquestra Jovens de Sergipe. Criada oficialmente pela Secretaria de Cultura em abril de 2006, com o apoio da Eletrobrás, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, junta-se aos vários exemplos de atividades artísticas em desenvolvimento do país que envolvem crianças e adolescentes. Aquelas que envolvem música erudita são também significativas.

O período de sua existência foi curto, somente no ano de 2006, mas possibilitou uma luta de jovens para sua permanência durante os seis primeiros meses de 2007 e instigou-lhes a capacidade de participação, para além das transformações no campo das relações sociais.

Os relatos dos jovens que participaram no Projeto de Orquestra Sinfônica Jovens de Sergipe, ao serem indagados sobre os resultados que uma atividade dessa natureza traz, são indicadores dessa interpretação: responsabilidade; motivação; “oportunidade para melhoramento social”; socialização; compromisso; descobertas; aprendizado; sociabilidade.

Traz a possibilidade de descobrir novas potencialidades e superar os limites da convivência com nossos semelhantes. O ambiente descontraído, mas disciplinado de uma orquestra sinfônica tem muito a contribuir com a nossa vida fora da sala de ensaio. Sem falar na maratona de capacitação pela qual estávamos passando, pois as músicas que tocamos no projeto fazem parte dos melhores repertórios tocados no mundo todo. Muitos dos nossos professores tinham título de Bacharel em Música, formados pelas melhores universidades do país e estavam à nossa disposição, prontos para nos ajudar a ser ótimos musicistas com possibilidade seguir na música como profissão e, no futuro, compor a orquestra do nosso estado, que não tem quase nenhum sergipano (Wedmi, 22 anos, flauta transversal).

O anúncio do encerramento das atividades do projeto por meio da Secretaria da Cultura, em razão da troca de regente da ORSSE, mobilizou a imprensa local.

Adelaine Vieira Oliveira da Silva, 20 anos, considera Bressan um ótimo maestro. “Apesar do momento conturbado, o grupo está num ritmo muito bom. Pra mim, fazer parte desse projeto é realizar um sonho. Batalhei muito pra

chegar aqui”, comenta a violinista, que se juntou aos demais há pouco mais de uma semana (CINFORM, 2006, p 9).

As observações desses jovens sobre o projeto já demonstra a capacidade mediadora que a arte potencializa, por meio da objetivação das suas vidas. No terceiro dos Manuscritos Econômico-Filosóficos, Marx, sinaliza que somente,

(...) quando a realidade objetiva em toda parte se torna para o homem-em-sociedade a realidade das faculdades humanas, a realidade humana e, portanto, a realidade de suas próprias faculdades, que todos os *objetos* se tornam para ele a *objetivação dele próprio* (MARX, 1978, p. 12).

A sua afirmação no mundo objetivo dá-se não somente pelo pensamento, mas por intermédio de todos os sentidos que o homem se afirma no mundo objetivo, pois,

É somente graças à riqueza objetivamente desenvolvida da essência humana que a riqueza da sensibilidade *humana* subjetiva é em parte cultivada, e é em parte criada, que o ouvido torna-se musical, um olho percebe a beleza da forma, em resumo, que os *sentidos* tornam-se capazes de gozo humano, tornam-se sentidos que se confirmam como forças essenciais *humanas*. Pois não só os cinco sentidos, como também os chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor, etc.), em uma palavra, o sentido *humano*, a humanidade dos sentidos, constituem-se unicamente mediante o modo de existência do *seu* objeto, mediante a natureza *humanizada* (IBID).

Ao apropriar-se da arte como uma mediação, faz-se mister compreender, todavia, que

(...) a objetivação da essência humana, tanto no aspecto teórico como no aspecto prático, é, pois, necessária tanto para tornar *humano o sentido* do homem, como para criar o *sentido humano* correspondente à riqueza plena da essência humana e natural (IBID).

Esse caminho requer a compreensão da mediação como negação e como superação, requer considerar a instrumentalidade mais além das relações entre instrumentos e *corpus* teórico.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, José Luís Vieira de. *Tá na rua: representações das práticas dos educadores de rua*. São Paulo: Xamã, 2001.

ALMEIDA, José Luís Vieira de, ARNONI, Maria Eliza Brefere e OLIVEIRA, Edilson Moreira de. s/d. *Mediação pedagógica: dos limites da lógica formal à necessidade da lógica dialética no processo ensino-aprendizagem*. Disponível em: <www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/.../gt04-1724--int.pdf>. Acesso em: 05 set. 2009.

CALLADO, Antonio. Prefácio. In: FISHER, Ernst. 1971. *A necessidade da arte*. Trad. Leandro Konder. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1971.

CINFORM, Cultura 2 & Variedades, *O troca-troca de batutas*, p. 9, Ano XXIV, Edição 1221, 04 a 10/09/2006.

FERREYRA, Sonia Edit. La calidad de vida como concepto. Su utilización en el accionar de los trabajadores sociales en el ámbito de la salud. *Serviço Social & Sociedade*, a. XXIV, n. 74, São Paulo, p. 118-150, 2003.

FISHER, Ernst. *A necessidade da arte*. Trad. Leandro Konder. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1971.

FREDERICO, Celso. Cotidiano e arte em Lukács. *Estudos Avançados* 14 (40). São Paulo, 2000.

GUERRA, Yolanda. *A instrumentalidade no trabalho do assistente social*. Disponível em: <www.cress-mg.org.br/.../2007.05.19_plenaria5_yolandaguerra.doc>. Acesso em: 05 set. 2009.

HELLER, Agnes. A estética de Georg Lukács. In: *Novos Rumos*, n. 2, São Paulo, abr./jun., p. 119-134, 1986.

IAMAMOTO, Marilda. *Serviço social na contemporaneidade*. São Paulo: Cortez, 1998.

KONDER, Leandro. *Os marxistas e a arte. Breve estudo histórico-crítico de algumas tendências da estética marxista*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.

LUKÁCS, Georg. *Estética. La peculiaridad de lo estético*. Vol. I, livros 1 e 4. Trad. de Manuel Sacristán. Barcelona; México, D.F.: Grijalbo, 1967.

MARX, Karl. *Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos*. Seleção de textos de José Arthur Giannotti; traduções de José Carlos Bruni... (et al.). 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural. (Os Pensadores), 1978.

MONTAÑO, Carlos. *La naturaleza del servicio social*. São Paulo: Cortez. 1998.

PLEKHANOV, Georg. *A arte e a vida social*. São Paulo: Brasiliense, 1969.

PRATES, Jane Cruz. A arte como matéria-prima e instrumento de trabalho para o assistente social. *Revista Textos & Contextos*, Porto Alegre v. 6 n. 2 p. 221-232. jul./dez, 2007.

SILVA, Maria Lúcia Carvalho da. Um quase-depoimento. *Serviço Social & Sociedade*, a. XIX, n. 57, São Paulo, p. 149-165, 1998.

YAZBEK, Maria Carmelita. O Serviço Social como especialização do trabalho coletivo. *Capacitação em serviço social e política social*. Módulo 2: Crise Contemporânea, Questão Social e Serviço Social. Brasília: CEAD, p. 87-99, 1999.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

**O DESENHO INDUSTRIAL E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A
COMPETITIVIDADE DE MERCADO
INDUSTRIAL DESIGN AND ITS IMPORTANCE FOR
COMPETITIVENESS OF MARKET**

PATRÍCIA BORBA VILAR GUIMARÃES

Doutora em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande

THOMAS KEFAS DE SOUZA DANTAS

Mestre Em Direito Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte

GABRIEL MACIEL DE LIMA

Graduação Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte

RESUMO

Este trabalho visa discutir sobre a importância do estudo sobre o desenho industrial, bem como diferenciar o conceito deste do conceito de modelo de utilidade. Pretende-se com este fazer um estudo comparativo, com o Brasil, sobre como outros países tratam do desenho industrial em suas legislações. Além disso, esta pesquisa busca demonstrar a utilidade do desenho industrial para a competitividade de mercado das pequenas e grandes empresas. Para tanto, fez-se uso de sites, revistas, dados de órgãos reguladores, como por exemplo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Concluiu-se que é urgente o estudo do tema para que se busquem melhorias na legislação, de modo que esta se torne mais atenta às necessidades desta proteção legal. Ademais, constatou-se que o desenho industrial é um dos principais fatores que determinam se um produto terá ou não potencial competitivo.

Palavras-chave: DESENHO INDUSTRIAL; COMPETITIVIDADE DE MERCADO; PROTEÇÃO LEGAL.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the importance of the study of industrial design, as well as differentiate the concept of this concept of utility model. The aim of this make a comparative study, with Brazil, about how other countries deal with industrial design in their legislation.

Furthermore, this research seeks to demonstrate the utility of industrial design to market competitiveness of small and large companies. To do so, made use of websites, magazines, data from regulatory agencies, such as the National Institute of Industrial Property (INPI) and the World Trade Organization (WTO). Also used virtual bibliography, physical and personal conclusions about the subject. It was concluded that it is urgent to study the issue who seek improvements in legislation, so that it becomes more responsive to the needs of this legal protection. Moreover, it was found that the industrial design is one of the main factors that determine whether or not a product will have competitive potential.

Keywords: Industrial Design. Market competitiveness. Legal Protection.

1 INTRODUÇÃO

Mecanismos de seguridade, como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), são utilizados para ajudar na proteção desse conteúdo. O Design Industrial é fator de extrema relevância para garantir a competitividade no mercado, fator este que permitirá pequenas empresas inovadoras manterem-se competitivas frente ao poder de mercado das grandes corporações existentes em seus setores.

A competitividade de mercado, assegurada pela livre concorrência e a livre iniciativa¹, possui uma dependência relevante da propriedade intelectual, ou seja, da criação e modificação de produtos através da criatividade. O Desenho Industrial, por sua vez, permite a movimentação do mercado, porque através dele, as diferentes empresas trazem atratividade para o consumidor, garantindo o consumo de determinados produtos, e a mudança constante da aparência dos produtos já existentes, seja em seu rótulo, em seu formato ou em suas cores.

O desenho industrial está diretamente relacionado com a Economia Criativa, sendo esta fruto da inventividade humana que permite que o homem crie, desenvolva e torne sua invenção útil a outras pessoas, movimentando assim a economia.

Para o estudo de tal conceito, este trabalho visa uma pesquisa teórica, com aplicação e análise prática, que busca as visões de autores no setor da Economia Criativa, aprofundado na visão jurídica, e mostrando o aparato jurídico responsável por proteger e fazer movimentar a economia. Além disso, serão utilizados sítios, revistas, dados de órgãos reguladores, como por exemplo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).

2 DESENHO INDUSTRIAL COMO PARTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Desenho Industrial possui grande importância no comércio global, pois, como já mencionado, movimenta a economia, inovando produtos e atraindo consumidores. Porém, antes de entrar em um estudo aprofundado sobre a importância dele para a competitividade de mercado, é necessário fazer uma explanação sobre o que é o Desenho Industrial. Para tanto, será feito um estudo sobre um tema mais genérico, a Propriedade Industrial, explicando as origens do Design a partir desse assunto mais abrangente. Além disso, é importante discutir

¹ BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Define as normas primordiais da República Federativa do Brasil.

sobre a modificação que sofreu a nomenclatura Desenho Industrial e apresentar quais são os mecanismos jurídicos que amparam a criação e a proteção de um novo projeto.

2.1 CONCEITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

É importante que se tenha em um estabelecimento empresarial bens materiais e bens imateriais. Falando em domínios incorpóreos, podem-se citar as marcas, invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais, dentre outros.

Esses recursos imateriais são tutelados por uma legislação específica, chamada de Lei de Propriedade Industrial.² A lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996³, visa explicitar os direitos e obrigações relativos a propriedade industrial, tratando de todas as suas matérias (modelo de utilidade, indicações geográficas, marcas, desenho industrial), abrangendo seu conteúdo até os crimes contra esse tema. O artigo segundo da referida lei rege que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; a concessão de registro de desenho industrial; a concessão de registro de marca; a repressão às falsas indicações geográficas; e a repressão à concorrência desleal.⁴

De acordo com a letra da lei, é possível observar que as patentes serão concedidas às invenções e aos modelos de utilidade, enquanto os desenhos industriais e as marcas obterão o registro. Este trabalho expõe de que modo protege-se a propriedade industrial, mostrando também sua importância para o desenvolvimento tecnológico. Vale ressaltar, também, a repressão à concorrência desleal, tutelado pela lei, de modo que possa existir uma disputa mercantil justa e regulamentada.

A Lei Federal 9.279/96 surgiu de uma necessidade do Brasil possuir uma legislação específica sobre a propriedade industrial, criando especificidades frente às primeiras regras e diretrizes sobre o tema no âmbito internacional. No fim do século XIX, mais precisamente em 1883, alguns países produziram leis uniformes sobre a propriedade industrial. No mesmo período, ocorreu a Convenção de Paris, da qual o Brasil fez parte, que trouxe as primeiras regras e diretrizes para a uniformização internacional do tema. Várias das normas definidas naquela época continuam vigorando, mas hoje o Brasil possui uma legislação específica sobre a propriedade industrial, que está descrita na Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade

² BRASIL . **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.

Industrial – LPI e que contribui significativamente para a proteção e resolução de assuntos relacionados ao tema.⁵

2.2 HISTÓRICO DO TERMO DESENHO INDUSTRIAL

O estudo do tema Desenho Industrial é relativamente recente, porém, esse termo nasceu há algum tempo, em meados do século XIX. O desenho industrial surgiu como disciplina voltada exclusivamente à produção em escala de bens materiais e dedicada à melhoria do projeto, tanto do processo produtivo como da funcionalidade utilitária do produto.⁶ Pode-se perceber que, atualmente, o Desenho Industrial possui sua utilidade em outro âmbito, ornamentando o produto já existente, não modificando sua funcionalidade.

Com a crise de 1929 e com a explosão econômica pós Segunda Guerra, o desenho industrial passou por uma modificação no seu conceito, agora buscava a criação de símbolos consumíveis (*styling*), além disso, seu estudo se desvinculou da disciplina de arquitetura, trazendo certa independência à matéria.⁷ Contudo, o desenho industrial hoje, ainda possui o intuito de atuar na produção em grande escala, que surgiu durante a primeira revolução industrial, sendo hoje de extrema importância para o mercado, fato que será explicado mais adiante.

O desenho industrial, nos dias de hoje, se tornou útil para garantir a liberdade de mercado, a livre concorrência, pois atuam agregando valor ao produto, fazendo com que pequenas empresas se fortaleçam com o maior consumo de artigos, que ao modificarem sua ornamentação e sua forma, atraem mais consumidores pelo “fetiche”⁸. Nos próximos tópicos explicar-se-á sobre a mudança do termo Desenho Industrial para Design Industrial, bem como o trabalho irá adentrar ainda mais no conceito de Desenho Industrial, mostrando suas especificidades e seu aparato jurídico.

2.2.1 Mudança na etimologia da palavra

⁵ SERPA, Flávia de Araújo. Notas introdutórias sobre a propriedade industrial. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 18, n. 3536, 7 mar. 2013. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23908>>. Acesso em: 24 jan. 2014.

⁶ CLARO, Mauro. **DESENHO INDUSTRIAL E DESIGN**. 2007. Disponível em: <http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FAU/Publicacoes/PDF_IIIForum_a/MACK_III_FORUM_MAURO_CLARO.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2014.

⁷ Ibidem

⁸ Fetiche é um termo próprio da economia que consiste em atrair o consumidor a adquirir um produto sem que dele precise.

O termo ‘Desenho Industrial’ é o equivalente jurídico para o termo de mercado ‘Design’ em alguma de suas modalidades onde não altera-se o produto buscando uma melhoria utilitária, mas somente pelo aspecto visual. Nos dias de hoje, o projeto de modificação do formato e da ornamentação do produto, não é só utilizado nas produções em larga escala, mas também os artigos artesanais utilizam do design para inserir-se no mercado. Pode-se dizer, portanto, que o termo design engloba o termo desenho industrial, mas isso não acontece ao contrário.⁹

Em alguns lugares, ainda vê-se o termo Design Industrial, para falar sobre a produção em larga escala¹⁰. Na legislação¹¹ vigente ainda encontra-se o termo Desenho Industrial, porém é necessário deixar claro tal mudança na etimologia usual para tornar mais fácil a compreensão deste estudo.

2.2.2 Design industrial

O Desenho Industrial é uma modalidade da propriedade industrial, que busca atizar o fetiche do consumidor, ornamentando o produto, sem que altere suas qualidades. O design, sem modificar as qualidades úteis de um produto conhecido, ajuda a dar-lhe uma roupagem atraente e agradável,¹² portanto, a finalidade do design industrial é tornar um produto já conhecido mais atraente e agradável ao consumo.

Diferenciar se uma criação é arte aplicada à indústria ou se é um desenho industrial é trabalho muito complexo.¹³ É importante, porém, que essa diferença seja reconhecida, pois para que se tenha um registro de Desenho Industrial, é necessário que alguns requisitos no pedido sejam atendidos. De acordo com o artigo 98 da Lei da Propriedade Industrial.¹⁴ Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Sendo assim, no caso de um pedido de registro de desenho industrial possuir apenas caráter artístico, não será reconhecido como tal, sendo negatizado ainda nas fases iniciais do processo.

⁹ DESIGN BLOG. **Desenho Industrial**. 2010. Disponível em: <<http://www.desenhoindustrial.org/desenho-industrial/>>. Acesso em: 30 jan. 2014.

¹⁰ IED (São Paulo). **Design Industrial**. 2014. Disponível em: <http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/master/design-industrial/>. Acesso em: 30 jan. 2014.

¹¹ BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

¹² “El diseño, sin modificar las cualidades de utilidad propias de un producto conocido contribuye a dotarlo de un aspecto atrayente o agradable”. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. **Propiedad Intelectual**. Montevideo, Uruguay: Fundación da Cultura Universitaria, 2006. 954 p.

¹³ COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**: direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2012.

¹⁴ BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

É importante evidenciar a linha tênue que separam os termos “modelo de utilidade” e “desenho industrial”. O modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação¹⁵. Desse modo, o design industrial pode atuar na forma de um objeto, porém, no momento que essa mudança traz benefícios nas qualidades do produto, a inovação poderá ser tanto registrada como Desenho Industrial, quanto ser patenteada como modelo de utilidade (mudança funcional).

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial¹⁶. O design industrial busca a melhoria na aparência do produto, seja na forma bidimensional ou tridimensional, ornamentando-o de forma a agradar o consumidor e atraí-lo a adquirir aquele produto. Pode-se dizer, portanto, que desenho industrial é constituído por toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou no âmbito comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico¹⁷.

2.3 PROTEÇÃO AO DESENHO INDUSTRIAL

Indubitavelmente, no Brasil ainda não existe proteção ao desenho industrial de alta qualidade. No Brasil ainda não se dá a devida importância à proteção legal do desenho industrial, tanto no período de criação de novos desenhos, como após seu registro.¹⁸ É importante, porém, explicitar sobre o funcionamento dessa proteção legal, ainda que falha, além de mostrar a expectativa de melhoria nesse setor regulatório.

Antes de aprofundar no assunto da proteção ao desenho industrial no Brasil, é relevante mostrar o amparo ao design no âmbito internacional, para que se possa fazer uma comparação com a realidade brasileira.

2.3.1 Proteção ao Design no âmbito internacional

¹⁵ BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial: direito de empresa**. São Paulo: Saraiva, 2012.

¹⁸ BASSO, Maristela. **Brasil deve estimular proteção da propriedade intelectual**. 2014. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2014-jan-20/maristela-basso-brasil-estimular-protecao-propriedade-intelectual>>. Acesso em: 20 fev. 2014.

O estudo sobre o Design no âmbito internacional possui grande relevância ao comércio mundial, sendo ele, junto com outras matérias da propriedade intelectual, responsável por movimentar o gigantesco comércio global, no qual estamos inseridos, incentivando a criação de novas tecnologias e a produção intelectual para estimular um desenvolvimento sustentável. A falta de interesse do Brasil em tal matéria¹⁹ é vista como um atraso, pois grande parte dos países industrializados dá a devida importância para tal conteúdo.

Nos Estados Unidos da América, por exemplo, já existe lei específica tratando de um assunto intitulado “trade dress”, o Lanham Act.²⁰ A violação a esse conteúdo, consiste em similitudes entre características, ornamentais ou funcionais, de produtos de fabricantes diferentes, não havendo a cópia de desenho industrial ou do modelo de utilidade em sua totalidade²¹.

Ao violar um “trade dress”, portanto, não se estaria violando um design, o que caracterizaria uma “brecha” na regulamentação, pois, independente do registro do desenho industrial e da patente do modelo de utilidade, características fundamentais desses projetos seriam copiados, surgindo produtos de grande similitude. Desse modo, a proteção a esse conteúdo acrescentou mais seguridade à proteção ao desenho industrial, devendo servir de exemplo para jurisprudências de outros países. No caso “Apple vs. Samsung”, a justiça norte americana decidiu que a Samsung teria violado a “trade dress” de um dos smartphones da Apple, favorecendo essa com multa paga por àquela.²²

Além disso, a jurisprudência norte americana garante a proteção ao desenho industrial pelo “teste do olho do observador comum”.²³ Se uma pessoa comum (não técnico) comprar um produto, pensando que está adquirindo outro, há contrafação²⁴. Desde 1871, quando a Suprema Corte estadunidense decidia o caso *Gorham Co. vs White*, a jurisprudência norte americana seguia a observância dos “ponto/aspecto de novidade” e “do olho do observador

¹⁹ BASSO, Maristela. **Brasil deve estimular proteção da propriedade intelectual**. 2014. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2014-jan-20/maristela-basso-brasil-estimular-protecao-propriedade-intelectual>>. Acesso em: 20 fev. 2014.

²⁰ RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Você sabe o que é “trade dress”?** 2013. Disponível em: <<http://atualidadesdodireito.com.br/andresantacruz/2013/05/22/voce-sabe-o-que-e-trade-dress/>>. Acesso em: 24 fev. 2014.

²¹ Ibidem

²² BASSO, Maristela. Brasil deve estimular proteção da propriedade intelectual. **Consultor Jurídico**, 20 jan. 2014. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/mobile/mig_materia.aspx?cod=166009>. Acesso em: 20 fev. 2014

²³ Ibidem

²⁴ Ibidem

comum”. Porém, em 2008, no caso entre duas empresas de lixa de unha, Egyptian Goddess Inc. vs Swisa Inc, decidiu-se seguir apenas o olho do observador não técnico, trazendo grande inovação a matéria.²⁵

Importa comentar sobre a existência de um sistema internacional de registro de desenho internacional denominado “Sistema de Haia”. Esse acordo é formado por três tratados distintos e independentes, de tal forma que o reconhecimento de um registro em dois países só acontecerá, se os mesmos forem signatários da mesma convenção. Sendo aqueles, o Ato de Londres de 2 de junho de 1934, o Ato de Haia de 28 de novembro de 1960 e o Ato de Genebra de 2 de julho de 1999, dos quais os países podem ser membros de um deles ou até mesmo dos três. Para se conseguir o registro nesse sistema é necessário residir em um país membro, sendo natural ou estrangeiro, ou possuir empresa que vincula tal desenho em um dos países membros.²⁶ O Brasil ainda não é membro do Sistema de Haia²⁷, dificultando assim o registro internacional dos desenhos industriais brasileiros, porém, as empresas brasileiras com sedes em países membros, gozam dos direitos dos acordantes.

Tratando de uma realidade mais semelhante a do Brasil, o Conselho do Mercado Comum (CMC) decidiu em favor do “Protocolo de harmonização de normas em matéria de desenhos industriais”, que traz as bases da proteção ao desenho industrial nos países do MERCOSUL²⁸. Por se tratar da fundamentação para as legislações nacionais específicas sobre o assunto, a matéria “Desenho Industrial” é tratada com certa similitude entre esses países. Os Estados Partes comprometem-se a realizar esforços no sentido de acordar, no prazo de dois anos, protocolos adicionais de harmonização em matéria de procedimentos e flexibilização de depósitos de pedidos de Desenhos Industriais.²⁹

Desse modo, Estados membros do acordo deveriam, até o ano 2000, trazer uma legislação específica que trouxesse em seu conteúdo o mínimo, imposto pelo decreto. No caso de o país já possuir uma legislação específica tratando da matéria, deveria adequar seu conteúdo as exigências deste.

²⁵BASSO, Maristela. Brasil deve estimular proteção da propriedade intelectual. **Consultor Jurídico**, 20 jan. 2014. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/mobile/mig_materia.aspx?cod=166009>. Acesso em: 20 fev. 2014

²⁶WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **O Acordo de Haia Referente ao Registo Internacional dos Desenhos e Modelos Industriais**: Principais características e vantagens. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/pt/designs/911/wipo_pub_911.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2014.

²⁷WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

²⁸MERCOSUL. **Decreto internacional nº 16, de 10 de dezembro de 1998**. Tratar sobre legislação que proteja a Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais entre os países do MERCOSUL.

²⁹Ibidem

O Decreto trata de temas como o conceito de Desenho Industrial, os requisitos do registro, o tempo de duração de um pedido, a nulidade do registro, os projetos não reconhecidos como Design Industrial, dentre outros. Portanto, por se tratar de uma padronização mínima das leis específicas dos países integrantes, ao se estudar a realidade brasileira da legislação referente ao desenho industrial, se conhecerá parte da realidade dessas outras nações.

2.3.2 Proteção ao Design no âmbito nacional

No Brasil, a lei 9279/96 rege especificamente sobre a matéria da propriedade industrial, trazendo em título próprio o conteúdo acerca do desenho industrial. Esse conjunto de artigos tem, como já dito, seu conteúdo fundamentado no Protocolo de harmonização de normas em matéria de desenhos industriais, porém, existem algumas divergências ao tratar dos dois conteúdos.

Em exemplo a isso pode citar o tempo de duração de um registro de desenho industrial, onde, o tratado entre os países do MERCOSUL exigia um prazo de validade de 10 anos, prorrogáveis em, no mínimo, um período de cinco anos³⁰, enquanto na legislação brasileira, esse prazo pode ser prorrogado em até três períodos de cinco anos.³¹ Mesmo existindo algumas divergências entre o tratamento da matéria nos diversos países do MERCOSUL, a realidade desses é muito semelhante, sendo, portanto, fácil à adaptação das doutrinas apresentadas nessas nações à realidade brasileira.

A legislação vigente trata como desenhos industriais registráveis a forma plástica ornamental ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, de modo a dar-lhe características novas e originais na sua configuração externa. Esses desenhos industriais, não podem ser obras de caráter puramente artístico e não podem já fazer parte do estado da técnica, rol de desenhos já conhecidos, devendo não possuir semelhança com outro já registrado para não comprometer sua originalidade. Esse projeto não pode, também, ser contrário à moral e aos bons costumes, nem ofender a imagem de alguma pessoa ou ser contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e

³⁰ MERCOSUL. **Decreto internacional nº 16, de 10 de dezembro de 1998**. Tratar sobre legislação que proteja a Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais entre os países do MERCOSUL.

³¹ BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

veneração.³² O pedido de registro deve ser entregue ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que é o órgão de proteção ao desenho industrial no âmbito nacional.

Esse Instituto foi criado em 1970, e hoje assume uma missão mais sofisticada e complexa, a de ser responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Esta autarquia federal é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), sendo responsável, dentre outras coisas, pelo registro e manutenção dos desenhos industriais.³³ Além disso, esse órgão tenta incentivar a inserção de pequenas empresas.

Segundo dados do INPI (2015), ao entrar com o pedido de Desenho Industrial, uma indústria deve desembolsar a quantia de R\$ 235,00, enquanto pequenas empresas, pessoas naturais, Organizações Não Governamentais, Instituições de Ensino, devem desembolsar uma quantia de R\$ 94,00.³⁴ Isso nos mostra que esse órgão de proteção reduz o preço para empresas recém-criadas, o que facilita a inserção das mesmas no mercado, pois através da redução dos preços, essas microempresas tem maior capacidade de trazer ao comércio algo inovador, de modo a conseguir competir com marcas mais antigas e de grande renome.

O pedido de registro, de acordo com as condições do INPI expressas na lei 9279/96, deverá conter requerimento, relatório descritivo e reivindicações (se for o caso), desenhos ou fotografias, campo de aplicação do objeto e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito, devendo está toda essa documentação em língua portuguesa.³⁵ Se o pedido não contiver todos os dados mencionados, porém se contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, terá o autor do pedido um prazo de cinco dias para retornar com a documentação necessária, sendo o depósito registrado no dia de apresentação do pedido se cumprir todas as exigências.³⁶

É importante, também, ressaltar que um pedido pode apresentar no máximo vinte variações sobre um mesmo produto, desde que se destinem ao mesmo propósito e sejam

³²BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

³³ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). **Conheça o INPI.** 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi>. Acesso em: 09 mar. 2014.

³⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). **Quanto custa - Desenho Industrial.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/quanto_custa_desenho_industrial>. Acesso em: 01 abril 2015.

³⁵ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

³⁶ Ibidem.

diferentes entre si.³⁷ Se todas as exigências forem cumpridas, o pedido será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado, se não, será formulada a exigência e dar-se-á um prazo de 60 dias para cumprir com as mesmas, sob pena de arquivamento definitivo.³⁸

Outra problemática recorrente são as relacionadas às causas da nulidade e da extinção de um registro, resultando na ausência de proteção jurídica ao autor do pedido. Se um registro estiver em desacordo com o conteúdo da lei 9.279/96 será nulo, produzindo efeitos a partir da data do depósito do pedido.³⁹

O processo de nulidade poderá ser iniciado por ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de no máximo cinco anos da concessão do registro, que cessará por sessenta dias os efeitos do registro para julgamento do INPI, podendo o processo de nulidade prosseguir mesmo que extinto o registro.⁴⁰ O registro se extinguirá pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular, pela falta de pagamento das retribuições previstas em lei ou pela inobservância do disposto no art. 217 da lei da Propriedade Industrial.⁴¹

Desse modo, a lição que fica para os brasileiros é a de que os desenhos industriais e modelos de utilidades devem ser protegidos pelo registro no INPI, assim que criados e desenvolvidos pelas pessoas jurídicas ou pessoas físicas.⁴² Apesar de no Brasil existir uma lei completa tratando da temática em questão, ainda existe uma resistência sobre o estudo do mesmo, sendo um tema pouquíssimo explorado, não possuindo inovações de caráter nacional. Além disso, vale mencionar que as pequenas e grandes empresas, por muitas vezes, não se preocupam com o aparato jurídico necessário, não registrando, muitas vezes, o Desenho Industrial de seus produtos. Desse modo, o Brasil não consegue proteger de forma eficaz as criações nesse âmbito, deixando muito a desejar frente a países como os Estados Unidos da América, onde a matéria é amplamente estudada.

3 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DESENHO INDUSTRIAL

³⁷ Ibidem

³⁸ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ibidem

⁴¹ Ibidem

⁴² BASSO, Maristela. Brasil deve estimular proteção da propriedade intelectual. **Consultor Jurídico**, 20 jan. 2014. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/mobile/mig_materia.aspx?cod=166009>. Acesso em: 20 fev. 2014.

O Design, como já mencionado, possui uma relevância considerável frente à competitividade de mercado. Para tanto, pequenos produtores são incentivados a registrar suas inovações, para promoverem seus produtos pouco conhecidos em comparação aos das grandes empresas. Esse tópico visa explicitar essa importância na ordem econômica brasileira. Nesse sentido, importa explicar de maneira genérica os conceitos de Ordem Econômica e Livre Concorrência, que serão consideráveis para o estudo.

3.1 A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA ORDEM ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA

A Constituição Federal de 1988 buscou prever em seu texto, quais os conteúdos movimentadores da economia brasileira, tentando, de maneira genérica, orientar a organização da mesma com seus princípios. A Ordem Econômica brasileira é, segundo a letra constitucional, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, segundo o conceito de justiça social.⁴³ Os incisos do artigo 170 da referida lei tratam de alguns princípios que regem a Ordem Econômica brasileira, podendo, por interpretação, reconhecermos outros nas “entrelinhas”.

São princípios expressos nesse artigo, *a Soberania Nacional, a Propriedade Privada, a Função Social da propriedade, a Livre Concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do Meio Ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.*⁴⁴ Para este estudo, serão de maior relevância os princípios da Soberania Nacional, da Livre Concorrência, e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, que possuem ligação direta com a matéria do Desenho Industrial, sendo assim alvos de maior explanação ao longo deste artigo. Vale ressaltar ainda que mesmo os outros princípios que guiam a Administração Econômica não interferirem de forma direta na matéria do Design, serão alvos de menções, pois elas são relevantes na construção do assunto mais genérico, a fundamentação da Economia Nacional.

Por fim, importa ainda explicitar o conteúdo do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal (1988), que diz ser “assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”⁴⁵, trazendo consigo mais um princípio constitucional, o da Livre Iniciativa.

⁴³ BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Define as normas primordiais da República Federativa do Brasil.

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ Ibidem.

3.1.1 O Princípio da Livre concorrência

O princípio da livre concorrência é um dos pilares da ordem econômica brasileira. Ele está previsto no artigo 170 da Constituição Federal⁴⁶ e consiste no pressuposto de que a concorrência não pode ser limitada por agentes econômicos com poder de mercado.⁴⁷ O princípio da livre concorrência difere do princípio da livre iniciativa, pois este envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato, consistindo em um dos esteios da ordem econômica, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgão públicos, salvo casos previstos em lei.⁴⁸

Além disso, pode-se dizer que o princípio da livre concorrência é uma consequência da livre iniciativa, bem como uma forma de incidência da livre iniciativa no contexto das relações de concorrência de mercado, que funciona com o intuito de proteger o mercado, ou seja, busca a livre concorrência, enquanto norma, preocupando-se com a coletividade e garantindo o exercício pleno dos interesses difusos, os quais constitucionalmente são assegurados.⁴⁹ Outro fator importante é que a livre concorrência acirra a competição entre os produtores e permite uma readequação nos preços do mercado, o que beneficia o consumidor e na maioria das vezes possibilita que um produto chegue aos mais diversos públicos.⁵⁰

Nesse sentido, a livre concorrência é essencial para o funcionamento do sistema capitalista. Por meio da livre concorrência é possível a melhoria das condições de competitividade das empresas, obrigando-as a um constante aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, dos seus custos, ou seja, da busca constante de condições mais favoráveis ao consumidor.⁵¹

⁴⁶ BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Define as normas primordiais da República Federativa do Brasil.

⁴⁷ CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **Perguntas gerais sobre defesa da concorrência**. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?9d9061a878ad42c154e172c599bf>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

⁴⁸ SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 17ª Edição São Paulo: Melhoramentos. 2005. p. 767.

⁴⁹ SANTOS, Renata Rivelli Martins dos. **Qualificação Jurídica da Concorrência e o Direito Societário**. 2007. Disponível em: <<http://www.advogado.adv.br/artigos/2007/renatarivellimartinsdossantos/concorrenca.htm>> Acesso em: 15 abril 2014.

⁵⁰ CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **Perguntas gerais sobre defesa da concorrência**. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?9d9061a878ad42c154e172c599bf>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

⁵¹ BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. **Comentários à Constituição do Brasil**. Vol. 7. Saraiva: São Paulo, 1990.

Em síntese, o princípio da livre concorrência deve orientar a atuação dos poderes públicos de modo que estimule a concorrência efetiva nos mercados permitindo que o maior número de consumidores possíveis tenham acesso ao que se é produzido.⁵²

3.2 DESENHO INDUSTRIAL E A COMPETITIVIDADE DE MERCADO

A competitividade é assunto recorrente no contexto da economia de mercado. Os fatores que constituem essa competitividade são diversos, já que esta consiste no conjunto de estratégias para despertar o interesse do consumidor, assim, dentre esses fatores pode-se citar a qualidade do produto ou serviço oferecido, o preço mais acessível, a melhora continua do produto, a inovação e a personalização do produto. Neste último ponto entra o desenho industrial, que vai ser construído com o intuito de despertar cada vez mais a atração do consumidor, utilizando as mais diversas estratégias, que vão desde uma forma anatômica até uma cor que se destaque em meio aos produtos da concorrência.⁵³

3.2.1 Desenho Industrial no Fomento à Competitividade de Produtos

O desenho industrial é utilizado como ferramenta para competir no mercado dada a sua funcionalidade de se adequar ao que o cliente prefere, assim, ele fomenta a competitividade entre produtos a partir do momento que é construído de modo inovador, satisfazendo as necessidades do consumidor como nenhum outro produto até então tinha feito. A vantagem competitiva ocorre quando os compradores, em grande número, tornam-se fortemente interessados nos atributos e características que um diferenciador incorporou no produto oferecido. Desse modo, quanto mais forte for a atratividade do consumidor pelas características de diferenciação da empresa, mais forte será a vantagem competitiva.⁵⁴

O registro do desenho industrial é acessível a pequenas e médias empresas, bem como aos seus criadores individuais. Isso é fator determinante no aumento da competitividade, pois

⁵² ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. **Implicações do Princípio da livre iniciativa e da livre concorrência sobre o perfil constitucional da propriedade intelectual**. 2006. Disponível em: <http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/salvador/afonso_de_paula_pinheiro_rocha-2.pdf> Acesso em: 03 nov 2008.

⁵³ SEBRAE. **Quero abrir minha empresa**. Disponível em: <<http://www.sebraepr.com.br/PortalInternet/Destaques/Quero-abrir-minha-empresa/Competitividade>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

⁵⁴ REVISTA DA MADEIRA. **Estratégias competitivas para ganhar mercado**. Disponível em: <[http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1175&subject=Competitividade&title=Estratégias competitivas para ganhar mercado](http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1175&subject=Competitividade&title=Estrategias%20competitivas%20para%20ganhar%20mercado)>. Acesso em: 15 jul. 2014.

culmina em benefícios tanto para os fabricantes e comerciantes quanto para os consumidores, que contarão com a disponibilização de produtos marcados pela qualidade e exclusividade.⁵⁵ O fato de pequenas empresas poderem utilizar do desenho industrial para se tornarem mais competitivas além de democrático, é fundamental para inserir novas empresas no mercado. Isso contribui para o aumento da competitividade, o que ocasiona também na redução dos preços. Um produto pouco reconhecido pode utilizar do Desenho Industrial para conseguir reconhecimento frente a grandes marcas, pois dessa forma, elas conseguem atrair consumidores para atestar a qualidade de seus produtos. O INPI já incentiva pequenas empresas e pessoas físicas a registrar novos desenhos. Para esses o custo básico do registro R\$ 95,00, enquanto grandes empresas devem desembolsar uma quantia de R\$ 235,00.⁵⁶

Para sobreviver no mercado, às pequenas empresas devem sempre buscar uma “vantagem competitiva”, que é o diferencial de desempenho superior em relação à sua competidora.⁵⁷ Novos desenhos levam ao mercado produtos diferentes dos já existentes, deixando-os com características ornamentais diferentes, atendendo aos mais diversos públicos.

A gestão do design aumenta a vantagem competitiva da empresa, pois a gestão desta se adéqua as necessidades do consumidor. Essa nova forma de organização é uma fonte para elevar a capacidade competitiva da indústria, já que esta além de depender da qualidade do produto, precisa de uma boa imagem de seus produtos perante o público.⁵⁸ O objetivo dessa nova logística é familiarizar os gerentes com os designers, aplicando técnicas dentro da corporação a fim de colaborar para obtenção dos seus objetivos.⁵⁹

4 DESENHO INDUSTRIAL E OS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONOMICA

Para vencer a grande competitividade de mercado, as empresas utilizam as mais diversas faanhas, por vezes, usam de má-fé para se sobressaírem frente às concorrentes. O

⁵⁵ CECCONELLO, Vanessa Marini. **Desenho Industrial e o Incremento na Competitividade da Indústria Moveleira**. Disponível em: <<http://bertuoldemoura.adv.br/?p=953>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

⁵⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). **Quanto custa - Desenho Industrial**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/quanto_custa_desenho_industrial>. Acesso em: 01 abril 2015.

⁵⁷ VASCONCELOS, Flávio Carvalho de; CYRINO, Álvaro. B. Vantagem competitiva: os modelos teóricos atuais e a convergência entre estratégia e teoria organizacional. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 40, n. 4, p. 20-37, out.-dez. 2000

⁵⁸ MARTINS, Rosane F. de Freitas; MERINO Eugenio A. Díaz. **A Gestão de Design como Estratégia Organizacional**. Londrina: Edue, 2008.

⁵⁹ SIEBENROK, Maria Lúcia. **GESTÃO DO DESIGN: O papel dos líderes em uma empresa produtora de móveis do Paraná**. 2013. 237 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

ordenamento jurídico brasileiro buscou inibir práticas danosas à competitividade de mercado para limitar o poder de competitividade desleal. O Desenho Industrial é a “porta de entrada” da inserção de um produto no mercado, possuindo grande importância para a movimentação do comércio global. O uso desleal dessa modalidade prejudica a Ordem Econômica, justamente por isso, a Lei de Propriedade Industrial buscou proibir essas ações rotulando-as como crime.⁶⁰

Fabricar, sem autorização do titular, produto que contenha Desenho Industrial registrado, ou uma imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, é considerado crime, com pena de detenção, que varia de 3 meses a 1 ano, ou multa.⁶¹ Esse artigo de nosso ordenamento jurídico não tutela de modo tão eficaz quanto o “trade dress” norte americano, que consiste em similitudes entre características, não havendo “imitação substancial”.⁶² Para ser considerado crime, o Desenho Industrial deve ser copiado em quase toda sua totalidade, trazendo dois produtos praticamente iguais. A legislação brasileira precisa de uma atualização nesse tema, pois as violações constantes ao “trade dress”, podem resultar em um mercado nacional com produtos com grandes semelhanças.

Essa “imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão” ainda pode resultar em outra prática criminosa prevista no artigo 195 da Lei 9.279, que considera crime de concorrência desleal quem utiliza de fraude, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.⁶³ O Desenho Industrial é utilizado para atrair os consumidores, dando ao produto características diferentes de outros produtos. Ao copiar um Desenho Industrial, uma empresa está deixando sua mercadoria praticamente igual ao de outrem, de modo que pode induzir o consumidor a adquirir seu artigo em detrimento de outro. Assim, a “clientela” estaria sendo desviada de uma empresa para outra, pela utilização de meios fraudulentos, o que caracterizaria crime.

Vale ressaltar ainda, que considera-se crime quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir

⁶⁰ BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

⁶¹ Ibidem.

⁶² RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Você sabe o que é “trade dress”?** 2013. Disponível em: <<http://atualidadesdodireito.com.br/andresantacruz/2013/05/22/voce-sabe-o-que-e-trade-dress/>>. Acesso em: 24 fev. 2014.

⁶³ BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

em erro ou confusão. Além disso, comete crime quem importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.⁶⁴

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se concluir que o desenho industrial é um recurso fundamental para atrair o fetiche do consumidor, funcionando como uma espécie de porta de entrada para este, tendo em vista que por meio da aparência o consumidor tende a ter a curiosidade inicialmente despertada.

Além disso, antes o desenho industrial era utilizado tanto para a melhoria do projeto quanto para a sua funcionalidade, porém, hoje é utilizado apenas para ornamentar o produto. Essa diferenciação é muito importante, mas pouco disseminada. Nos dias atuais a funcionalidade é competência atribuída ao modelo de utilidade.

Observou-se também que em contraste com outros países, a exemplo os Estados Unidos, o Brasil ainda não dá à devida importância a proteção do desenho industrial. No referido país o estudo sobre o tema é tão difundido que por meio de pesquisas eles inovaram o assunto, trazendo conceitos como o de *trade dress* e o de teste do olho do observador comum, os quais foram explicados ao longo deste trabalho. Soma-se a isso, o fato agravante de o Brasil não ser signatário do Sistema de Haia, o qual é constituído por sessenta países membros e funciona como um meio de registro do desenho industrial em muitos dos países assinantes deste acordo.

A realidade do Brasil no que diz respeito ao desenho industrial é muito semelhante a dos demais países da América do Sul, o que evidencia a necessidade de uma modificação urgente na forma com que esses países tratam o tema.

Proteger o desenho industrial é essencial para a proteção não só daquele que cria, mas também para a proteção daquele que adere ao produto. Além disso, registrar o desenho industrial assegura a possibilidade de a empresa ser mais competitiva frente ao mercado. Importa destacar que o desenho industrial é registrado por um processo democrático, o que permite que pequenas e grandes empresas registrem suas criações.

Por fim, ficou evidente que o assunto precisa ser mais estudado e difundido dentro e fora das academias, pois é não só de interesse social, mas também necessário para o bom funcionamento do mercado.

⁶⁴ BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica detalhada para apresentar a conceituação do Desenho Industrial e sua interferência na Ordem Econômica.

REFERÊNCIAS

BASSO, Maristela. **Brasil deve estimular proteção da propriedade intelectual**. 2014. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2014-jan-20/maristela-basso-brasil-estimular-protecao-propriedade-intelectual>>. Acesso em: 20 fev. 2014.

BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. **Comentários à Constituição do Brasil**. Vol. 7. Saraiva: São Paulo, 1990.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Define as normas primordiais da República Federativa do Brasil.

BRASIL. **Lei Federal nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

CLARO, Mauro. **DESENHO INDUSTRIAL E DESIGN**. 2007. Disponível em: <http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FAU/Publicacoes/PDF_IIIForum_a/MACK_III_FORUM_MAURO_CLARO.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2014.

CECCONELLO, Vanessa Marini. **Desenho Industrial e o Incremento na Competitividade da Indústria Moveleira**. Disponível em: <<http://bertuoldemoura.adv.br/?p=953>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial: direito de empresa**. São Paulo: Saraiva, 2012.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. **Perguntas gerais sobre defesa da concorrência**. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?9d9061a878ad42c154e172c599bf>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

DESIGN BLOG. **Desenho Industrial**. 2010. Disponível em: <<http://www.desenhoindustrial.org/desenho-industrial/>>. Acesso em: 30 jan. 2014.

IED (São Paulo). **Design Industrial**. 2014. Disponível em: <http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/master/design-industrial/>. Acesso em: 30 jan. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). **Conheça o INPI**. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi>. Acesso em: 09 mar. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). **Quanto custa - Desenho Industrial**. Disponível em:

<http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/quanto_custa_desenho_industrial>. Acesso em: 01 abril 2015.

MARTINS, Rosane F. de Freitas; MERINO Eugenio A. Díaz. **A Gestão de Design como Estratégia Organizacional**. Londrina: Eduel, 2008.

MERCOSUL. **Decreto internacional nº 16, de 10 de dezembro de 1998**. Tratar sobre legislação que proteja a Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais entre os países do MERCOSUL.

MONTAÑO, Beatriz Bugallo. **Propiedad Intelectual**. Montevideo, Uruguay: Fundación da Cultura Universitaria, 2006. 954 p.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Você sabe o que é “trade dress”?** 2013. Disponível em: <<http://atualidadesdodireito.com.br/andresantacruz/2013/05/22/voce-sabe-o-que-e-trade-dress/>>. Acesso em: 24 fev. 2014.

REVISTA DA MADEIRA. **Estratégias competitivas para ganhar mercado**. Disponível em: <[http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1175&subject=Competitividade&title=Estratégias competitivas para ganhar mercado](http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1175&subject=Competitividade&title=Estratégias%20competitivas%20para%20ganhar%20mercado)>. Acesso em: 15 jul. 2014.

ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. **Implicações do Princípio da livre iniciativa e da livre concorrência sobre o perfil constitucional da propriedade intelectual**. 2006. Disponível em: <http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/salvador/afonso_de_paula_pinheiro_rocha-2.pdf> Acesso em: 03 nov 2008.

SANTOS, Renata Rivelli Martins dos. **Qualificação Jurídica da Concorrência e o Direito Societário**. 2007. Disponível em: <<http://www.advogado.adv.br/artigos/2007/renatarivellimartinsdossantos/concorrenca.htm>> Acesso em: 15 abril 2014.

SEBRAE. **Quero abrir minha empresa**. Disponível em: <<http://www.sebraepr.com.br/PortalInternet/Destaques/Quero-abrir-minha-empresa/Competitividade>>. Acesso em: 15 jul. 2014.

SERPA, Flávia de Araújo. Notas introdutórias sobre a propriedade industrial. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 18, n. 3536, 7 mar. 2013. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23908>>. Acesso em: 24 jan. 2014.

SIEBENROK, Maria Lúcia. **GESTÃO DO DESIGN: O papel dos líderes em uma empresa produtora de móveis do Paraná**. 2013. 237 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 17ª Edição São Paulo: Melhoramentos. 2005. p. 767.

VASCONCELOS, Flávio Carvalho de; CYRINO, Álvaro. B. Vantagem competitiva: os modelos teóricos atuais e a convergência entre estratégia e teoria organizacional. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 40, n. 4, p. 20-37, out.-dez. 2000.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **O Acordo de Haia Referente ao Registo Internacional dos Desenhos e Modelos Industriais:** Principais características e vantagens. Disponível em:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/pt/designs/911/wipo_pub_911.pdf>.

Acesso em: 15 jul. 2014.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.** Disponível em:

<<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>>. Acesso em:

15 jul. 2014.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

**ANALISE DO DESEMPENHO DO PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO: UM ESTUDO
DAS EMPRESAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE ENTRE OS ANOS
DE 2008 À 2013**

ANALYSIS OF THE INNOVATION FINEP AWARD PERFORMANCE: A STUDY OF SMALL ENTERPRISES,
MEDIUM AND LARGE BETWEEN THE YEARS 2008 TO 2013

MICHELE DOMINGOS SCHNEIDER¹
ADRIANA CARVALHO PINTO VIEIRA²
JULIO CESAR ZILLI³

Resumo

O presente estudo tem por objetivo identificar as características em comum das empresas vencedoras do Prêmio FINEP de Inovação nas categorias de pequena, média e grande empresa entre os anos de 2008 à 2013. O escopo é verificar se existem correlações entre os Estados onde as empresas estão instaladas e as áreas de atuação das empresas vencedoras. Metodologicamente, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva quanto aos fins e bibliográfica quanto aos meios de investigação. Os dados foram extraídos da pagina oficial da FINEP e agrupados para realização das análises por meio de uma abordagem essencialmente qualitativa. Como resultados, em termos de segmento de atuação, observou-se que a maior incidência de vencedores está na área médica, com 16,67% dos vencedores e o Estado de São Paulo libera o *ranking* com 50% das empresas. Conclui-se que os motivadores e as relações entre Estados e áreas de atividades das empresas vencedoras do Prêmio FINEP, estejam ligados a fatores tais como competitividade e sustentabilidade dos negócios.

Palavras Chaves: INOVAÇÃO; COMPETITIVIDADE; PRÊMIO FINEP.

Abstract

This study aims to identify the common characteristics of the winning companies of FINEP Innovation Award in the categories of small, medium and large company between the years 2008 to 2013. The scope is to check for correlations between states where companies are

¹ Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 3167, CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: michele.schneider@unesc.net

² Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 3167, CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: drcpvieira@unesc.net

³ Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Mestrando do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 3167, CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: zilli42@hotmail.com

installed and operating areas of the winning companies. Methodologically, the study is characterized as a descriptive research literature as to the purposes and on the means of investigation. Data were extracted from the official page of FINEP and grouped to perform the analysis through an essentially qualitative approach. As results, in terms of market segment, it was observed that the highest incidence of winners is in the medical field, with 16.67% of the winners and the State of São Paulo releases the rankings with 50% of companies. We conclude that the motivators and the relations among states and areas of activities of the FINEP Award winning companies, are linked to factors such as competitiveness and sustainability of the business.

Keywords: Innovation. Competitiveness. FINEP Award.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos grandes transformações ocorreram na economia e na sociedade, alterando alguns paradigmas que prevaleceram nos últimos anos, e com novos desafios pela frente. Ocorre uma reestruturação do capitalismo, o qual as fontes do crescimento e poder se deslocam dos recursos naturais e do capital físico para o domínio do conhecimento. Neste cenário, produtos do conhecimento e da informação decorrentes da Ciência, Tecnologia e Inovação são considerados as molas propulsoras do desenvolvimento da economia e da sociedade contemporânea. E, este fato ocorre, tal como apontado por Carl Marx que a mudança tecnológica ocorre em razão das transformações no modo de produção.

Assim, observa-se que o século XX foi marcado por diversas mudanças e transformações sensíveis ao modo de vida e consumo. Essas modificações ocorreram em curtos períodos de tempo, haja vista que foram criadas a maior parte das invenções que resultaram na revolução do estilo de vida das pessoas (DORNELLAS, 2007). Ainda segundo o autor, essas invenções são frutos de inovações tecnológicas, resultantes da inspiração de pessoas com visão questionadora e empreendedora, que buscavam soluções diferenciadas para questões do cotidiano.

Sob o ponto de vista de Schumpeter (1982) os empresários terão vantagem estratégica quando fizerem uso de inovação tecnológica, por meio da “destruição criativa”, uma vez que há a constante busca pela criação de algo novo e que simultaneamente destrói velhos parâmetros e estabelecem novos – para a busca de novas fontes de lucratividade. Criou uma

linha divisória entre invenção e inovação, estabelecendo que a inovação se diferenciava por estar vinculada ao ganho econômico. Assim, as invenções somente adquirem sua importância econômica quando introduzida no mercado e com ampla difusão, segundo as palavras de Rosenberg (2006).

Diversas definições sobre inovação são colocadas por diversos autores a partir das ideias de Schumpeter. Pode ser um processo que envolve geração, adoção, implementação e incorporação de novas ideias, práticas ou artefatos dentro da organização. Ou, o reconhecimento de oportunidades para uma mudança lucrativa e a exploração dessas oportunidades até a sua adoção na prática (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). Assim, ser capaz de fazer algo que ninguém mais pode, ou fazê-lo melhor do que outros é uma vantagem significativa. Bem como, a capacidade de prestar melhores serviços – mais rápidos e baratos, já pode ser considerada fonte de vantagem competitiva, segundo as palavras de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). Segundo os autores, as oportunidades de inovação surgem quando pensadas a forma de como são observadas.

No Brasil, as inovações tecnológicas estão presentes no cenário de muitas empresas, apesar das discussões referentes ao atraso em termos de tecnologia quando comparado a outros países. Neste sentido, Moreira e Queiroz (2007) apontam para o fortalecimento dos esforços empresariais em termos de inovação se dar a partir dos efeitos da globalização e abertura dos mercados, uma vez que a indústria nacional se vê forçada a competir com empresas internacionais. Estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por intermédio da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC) com base no Manual de Oslo, no período 2009-2011, do universo de 128.699 empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas, 45.950 implementaram produtos ou processos novos ou significativamente aprimorados, correspondendo a uma taxa geral de inovação de 35,7%²². Tomando como referência a indústria, nota-se que houve uma queda em relação à PINTEC (2008), quando então 38,1% das empresas haviam sido inovadoras, sendo que na pesquisa atual o percentual foi de 35,6%.

O quantitativo total de empresas industriais do universo aumentou 16,1%; todavia o crescimento das inovadoras foi de 8,3%. No conjunto de empresas das Indústrias extrativas, 18,9% foram inovadoras, sendo que nas Indústrias de transformação o percentual foi de 35,9%. Entre as empresas do setor de Eletricidade e gás, 44,1% foram inovadoras. No âmbito dos Serviços, 36,8% das empresas inovaram no

período 2009-2011. Cumpre destacar a inclusão neste conjunto do setor de serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas, no qual 29,6% das empresas inovaram, valor abaixo da média dos segmentos de serviços cobertos pela Pintec (PINTEC, 2011).

Neste cenário, observa-se que historicamente o Brasil promove algumas ações de incentivos às iniciativas e projetos com caráter de inovação. Em 1965, o Decreto nº 55.520 da Presidência da República, cria o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, com objetivo de prover recursos aos projetos de desenvolvimento econômico. Posteriormente, em 1967 é criada a FINEP Inovação e Pesquisa, e vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) com objetivo de institucionalizar os fundos de financiamentos de estudos de projetos e programas.

Com a abertura do mercado a partir da década de 1990, as empresas puderam acessar novas tecnologias, o se acrescentar o tema da inovação na pauta da Ciência e Tecnologia, surgiu a necessidade de se pensar novos arranjos institucionais e programas que fossem adequados ao seu fomento. Neste sentido, houve o incentivo para a criação em 1998 do Prêmio FINEP de Inovação, com o intuito de apresentar, divulgar e reconhecer os esforços de inovações no Brasil. Ele é realizado no âmbito de empresas privadas, nas instituições sem fins lucrativos e oriundos de pessoas físicas. Entende-se por inovações, as soluções desenvolvidas no âmbito de produtos, processos, metodologias (REGULAMENTO PRÊMIO FINEP, 2013).

A nova realidade na concorrência exigiu das empresas grandes esforços de adaptação, de mudanças em suas estratégias competitivas e melhoria na eficiência, conforme aponta a pesquisa sobre atitudes empresariais para desenvolvimento e inovação (PAEDI, 2012) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Diante desse contexto, o estudo apresenta como objetivo, identificar as características em comum dos vencedores do Prêmio FINEP de Inovação, identificando as empresas vencedoras, e analisando as relações entre os vencedores com relação aos segmentos de atuação e quanto à localização geográfica das empresas.

O artigo está estruturado por meio de base teórica abordando os conceitos de inovação, apresentando os tipos e impactos das inovações, seguido da apresentação da importância em inovar para as organizações e a contextualização do prêmio FINEP de inovação. Ao final, são apresentadas análise dos resultados e as considerações a respeito do estudo e a indicação de futuras pesquisas referentes ao tema.

2 INOVAÇÃO

Existe entre os estudiosos, certa divergência no que se refere ao conceito de inovação. A dificuldade segundo Moreira e Queiroz (2007) está relacionada a estruturação de esquemas classificatórios que englobem todos os tipos de inovação. Terra (2012) destaca que a inovação é um termo associado ao mundo das organizações, já que experimentos, descobertas e invenções são realizados por pesquisadores. De acordo com Schumpeter (1982), a invenção caracteriza-se por uma descoberta que não gera resultado econômico.

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.23): “inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas”. Em muitas organizações são detectadas por pequenas melhorias em seus processos. Na prática, as inovações de maior impacto são a materialização e a geração de valor associadas à introdução de novos produtos ou soluções para atender necessidades que surgem no mundo externo, conforme salienta Terra (2012).

O conceito de inovação segundo Drucker (2005, p.25): “é o instrumento específico dos empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente”. Os conceitos de inovação são múltiplos, de acordo com os entendimentos dos autores. Rogers e Shoemaker (1971) entendem como inovação novas ideias, novas práticas e novos processos, visualizando inovação em âmbitos administrativos e técnicos.

As inovações surgem nas empresas como resposta a uma série de fatores que estão relacionados à redução dos ciclos de vida dos produtos que exigem que as empresas busquem cada vez mais inserirem novos produtos no mercado, a globalização e abertura de mercados que forçam as empresas modernizarem seus processos e produtos para concorrerem nesse mercado altamente competitivo (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; MOREIRA; QUEIROZ, 2007).

Em termos de inovação existem diversas possibilidades que passam pela inovação de produtos e processos que originam as inovações tecnológicas (MOREIRA; QUEIROZ, 2007). Porém, o conceito de inovação é mais amplo e se aplica ao desenvolvimento de novos mercados, a concepção de métodos organizacionais, modelos de negócios, fontes de suprimentos. Para a PINTEC (2011), seguindo a recomendação do Manual de Oslo, inovação PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.151 a 189 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

de produto e processo é definida pela implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos ou significativamente melhorados, ou um processo, ou um novo método de *marketing*, ou um novo método organizacional nas praticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. A implementação da inovação ocorre quando o produto é introduzido no mercado ou quando o processo passa a ser operado pela empresa (OCDE, 2005; PINTEC, 2011).

Ainda, segundo a PINTEC (2011), “produto novo” é aquele cujas características fundamentais (especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, *user friendliness*, funções ou usos pretendidos) diferem significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa. A inovação de produto também pode ser progressiva, pro meio de um significativo aperfeiçoamento de produto previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente aumentado ou aprimorado.

Portanto, as inovações tecnologias são vistas como tecnologia nas práticas sociais, visto que envolve diversos atores dentro de uma organização, além dos impactos na cultura da empresa e é resultado de uma série de combinações que mesclam demandas sociais e necessidades de mercado (SAENZ e PAULA, 2002).

2.1 TIPOLOGIA DE INOVAÇÃO

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt, (2008) as inovações podem ser categorizadas como: inovações de produtos, de processos, de posição e de paradigmas. As inovações de produtos referem-se às modificações e mudanças nos produtos e/ou serviços oferecidos pelas organizações. Entende-se inovações de processos as modificações na forma como os produtos e serviços são produzidos e disponibilizados nos mercados em que as empresas atuam. As inovações de posição estão relacionadas á forma como os produtos são introduzidos nos mercados consumidores. E as inovações de paradigmas se relacionam com o surgimento de novos conceitos mentais que alteram consideravelmente a concepção da organização.

Existem outras classificações possíveis para as inovações tecnológicas, que segundo Manual Oslo (OCDE, 2005, p.16-17; 48-49), as inovações podem ser divididas em quatro tipos, os quais englobam varias atividades das empresas, conforme destacadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Tipologia de inovação.

TIPOS	CARACTERÍSTICAS

Inovações em produtos	Introdução de um benefício ou serviço novo ou significativamente melhorado, em relação as suas características ou usos pretendidos. Inclui melhorias, significativas nas especificações técnicas, componentes e materiais, <i>softwares</i> , interface com o usuário ou outras características funcionais.
Inovações em processo	Implementação de um novo ou significativamente melhorado processo produtivo (envolve técnicas, equipamentos e <i>software</i> utilizados para produzir benefícios ou serviços), ou entrega (interesse na logística da empresa e embalagem do equipamento, <i>software</i> e técnicas para fornecer materiais, alocar suprimentos na empresa, ou métodos de entrega de produtos acabados). Inclui também modificações significativas em técnicas, equipamentos e/ou <i>software</i> .
Inovações organizacionais	Implementação de novos métodos organizacionais, podendo ser mudanças em práticas de negócio, na organização do ambiente do trabalho, ou nas relações externas da empresa.
Inovações em <i>marketing</i>	Envolvem implementação de novos métodos de marketing. Podem incluir mudanças na aparência do produto e sua embalagem, na divulgação e distribuição do produto e em métodos para definir preços de benefícios e serviços.

Fonte: Manual Oslo (OCDE, 2005, p.16-17; 48-49).

Ainda, as inovações podem ser incrementais ou radicais de acordo com o Quadro 2.

Quadro 2 – Inovação incremental e radical

TIPOS	CARACTERÍSTICAS
Inovação incremental	Normalmente, entendida como a melhoria de produto ou processo existente cujo desempenho tenha sido significativamente melhorado ou a reconfiguração de uma tecnologia.
Inovação radical	Produto ou processo cujas características, atributos ou uso sejam significativamente diferentes quando comparados aos produtos e processos existentes. Tais inovações podem envolver tecnologias radicalmente novas ou podem se basear na combinação de tecnologias existentes para novos usos.

Fonte: Coral, Ogliari e Abreu (2008, p.3).

Portanto, na era da economia globalizada que gera inúmeras incertezas e mudanças aceleradas exigem de setores inteiros a capacidade para se tornarem competitivo ao desenvolver coletivamente valores distintivos. Neste sentido, Drucker (2005) já salientava que as organizações vencedoras neste século XXI serão aquelas que conseguirem acúmulo de saber, a articulação do empenho coletivo e da capacidade das pessoas envolvidas de se relacionarem umas com as outras, dentro de uma linguagem comum, de esforço conjunto.

2.2 IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO

Moreira e Queiroz (2007) destacam como fatores determinantes que justificam os movimentos de inovação nas organizações que passam pelos reflexos da globalização e

aberturas de mercado, a competitividade de mercado, possibilidade de agregação de valor ao produto, aumento de receitas e sustentabilidade.

Matesco *et al* (2000) destacam que as inovações representam fator competitivo para as organizações e são reflexos da internacionalização da economia e dos mercados. São justificadas como fonte de aumento da lucratividade e rentabilidade dos negócios, bem como exigências para a sobrevivência de empresas que se aventuram no mercado internacional.

A inovação é um imperativo de sobrevivência, uma vez que a inovação contribui para o sucesso competitivo de muitas maneiras: é um recurso estratégico para que a empresa permaneça no mercado – resultado de um processo complexo que envolve riscos e precisa de gerenciamento sistemático. Ainda apontam os autores que a inovação não é um evento único, como uma lâmpada que acende sobre a cabeça de qualquer personagem. É um grande processo de busca e seleção de ideias novas e quebras de paradigmas usados pelas pessoas em sua rotina de trabalho de acordo com Bessant e Tidd (2009).

A globalização e abertura dos mercados promoveram a necessidade das empresas inovarem, tendo em vista que estas precisam se adaptar para permanecerem competitivas em seu mercado de atuação. Dessa forma, grande número de empresas internacionais expandiram seus mercados e as empresas locais se viram forçadas a investirem em novos processos, novas formas de produção e distribuição para se manterem competitivas, de acordo com as palavras de Freeman e Soete (2008).

A competitividade é outro fator motivador para o desenvolvimento das inovações nas organizações, empresas que inovam em seus produtos e processos, assumem vantagem competitiva sobre as demais empresas conforme apontado por Silva e Suzigan (2014).

As inovações por um lado refletem em aumento dos custos operacionais com pesquisa e desenvolvimento (P&D). Porém, em longo prazo resultam em aumento de receita e a possibilidade de agregar valor ao produto por meio das inovações. Outro reflexo das inovações está no desenvolvimento socioeconômico gerado nos mercados em que as empresas estão inseridas, no entendimento de Freeman e Soete (2008).

Nesse sentido, Alvim (1998) discorre sobre a relação entre produtos e serviços inovadores e como estes refletem no posicionamento de uma organização em termos de inovação e competitividade. O autor ainda destaca a importância de adequação de P&D e as demais áreas, para a formação da identidade para inovação.

Nada é mais desafiador e de potencial valor do que as inovações associadas ao desenvolvimento de novos negócios, que requer análise de sistemas complexos, gestão de riscos e gestão de mudanças. Este cenário significa quebrar a tirania do mercado e romper com a inércia do sucesso alcançado no passado. Um grande desafio que exige talentosa análise e racionalidade, boa dose de coragem e liderança dos executivos, de acordo com o entendimento de Terra (2012).

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por Vergara (2009), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. Neste sentido, quanto aos fins, a pesquisa se classifica como descritiva.

Quanto aos meios de investigação a pesquisa se classifica como bibliográfica. Estas se caracterizam frequentemente com estudos que procuram determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A sua valorização está baseada na premissa que os problemas podem ser resolvidos e as práticas podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações objetivas e diretas. As técnicas utilizadas para a obtenção de informações são bastante diversas, destacando-se os questionários, as entrevistas e as observações (FREIRE, 2013)

Como meio de investigação para a pesquisa bibliográfica foram utilizados fontes secundárias como: artigos científicos (nacionais e estrangeiros), teses, dissertações, livros e *sites*. Para Moreira e Caleffe (2006) é a pesquisa é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

A reflexão teórica selecionada para subsidiar a construção cognitiva foi por meio dos levantamentos dos resultados dos vencedores do Premio FINEP de Inovação. Em primeiro lugar, tomou-se como referência a abordagem conceito de “inovação”, seus tipos e a sua importância para as empresas se tornarem competitivas no mercado globalizado. Em segundo lugar, a análise se apoiou nos dados a partir da análise dos Prêmios da FINEP de Inovação. Neste sentido, foram analisadas as categorias de Pequena, Média e Grande Empresa, pois nem todas as categorias de premiação estão disponíveis, a partir de 2008, sendo desconsideradas para fins das análises para o presente artigo.

O Prêmio FINEP de inovação foi criado em 1998 com o objetivo de reconhecer e premiar os esforços realizados por empresas com e sem fins lucrativos e pessoas físicas, em seus esforços inovadores. Esforços estes que proporcionam competitividades ao país em mercados internos e externos. A premiação é organizada em duas etapas: a etapa regional que compreende as cinco regiões do país e os vencedores da etapa regional concorrem na etapa nacional. De acordo com FINEP (2014), as categorias definidas no regulamento para etapa regional são:

- a) Micro/pequena empresa: empresas com faturamento de até R\$ 16 milhões e ações inovadoras á 3 anos;
- b) Média empresa: faturamento entre R\$ 16 milhões até R\$ 90 milhões e ações inovadoras á 3 anos;
- c) Inovação sustentável: empresas que qualquer porte com inovações sustentáveis;
- d) Instituição de Ciência e Tecnologia: institutos públicos ou privados que tenham desenvolvido pesquisas para atender a demandas de empresas brasileiras;
- e) Tecnologia social: Instituições de ciência e tecnologia públicas ou privadas que tenham desenvolvido produtos, técnicas ou metodologias interagindo com a comunidade que refletiram em transformações sociais;
- f) Inventor inovador: pessoas físicas que tenham inovações de patentes concedidas pelo Instituto da Propriedade Industrial (INPI) e que a inovação esteja sendo comercializada.

A avaliação é composta com diversos critérios definidos para cada categoria, em etapas regionais por comissão avaliadora. Os vencedores das etapas regionais recebem premiações em dinheiro e concorre diretamente a etapa nacional. A etapa nacional compreende a apresentação das inovações a uma comissão julgadora, os vencedores recebem troféus e premiações em dinheiro (FINEP, 2014).

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em um primeiro momento são apresentados os vencedores entre os anos de 2008 a 2013 em suas categoriais. Após os vencedores são classificados por área de atuação e após por Estado da Federação onde estão sediadas as empresas participantes do concurso. Entre os vencedores da categoria Pequena Empresa destacam-se aquelas elencadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Vencedores categoria Pequena Empresa.

Categoria Pequena Empresa			
Empresa	Segmento	Estado	Ano
Marina Borrachas	Indústria borracha	RS	2013
Amazon Dreams	Indústria farmacêutica	PA	2012
Reason Tecnologia S.A	Indústria de soluções em automação e elétrica industrial	SC	2011
Softwell Solutions em Informática	Indústria de software	BA	2010
Anglus Industria de Produtos Odontologicos	Indústria materiais odontológicos	PR	2009
Engineering Simulation Scientific Software	Indústria de software	SC	2008

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa - FINEP (2014).

Avaliando os vencedores da categoria Pequena Empresa entre os anos de 2008 á 2013 é possível observar que no âmbito de segmento de atuação dos vencedores, 100% são do segmento industrial, embora as áreas de atuação sejam distintas, os quais se encontram indústria de artefatos de borracha, indústria farmacêutica, indústria de automação industrial, indústria de matérias odontológicas e, em apenas dois anos houve vencedores que atuam na mesma área industrial, a indústria de software.

Quanto à distribuição geográfica das empresas vencedoras apenas duas empresas são localizadas no mesmo Estado (Santa Catarina), nos demais vencedores não é possível observar relações nos Estados, embora pode-se observar uma maior incidência de empresas vencedoras no sul do país, vistos que duas empresas são de Santa Catarina, uma do Rio Grande do Sul e uma empresa localizada no Paraná.

Em Santa Catarina destaca-se a atuação do governo na implementação do INOVA@SC. É a entidade responsável por promover a inovação em todo o Estado. A instituição estrutura, implementa, desenvolve e gerencia a Política de Inovação e Tecnologia de forma a promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Com este objetivo, coordena um sistema de informações estratégicas, viabiliza ações estruturantes em prol da dinâmica de inovação tecnológica nas empresas e entidades catarinenses e intensifica a cooperação e a sinergia entre o Governo, Centros de Conhecimento (Universidades e Centros de Pesquisa), Empresas e Sociedade. Portanto, o fato de as empresas catarinenses terem

acesso ao Premio FINEP, pode ser inferido que seja em decorrência do apoio do governo para promover a P&D e, consequentemente, a implementação da inovação na empresa.

Quando se avalia os vencedores do Prêmio FINEP de Inovação na categoria Média Empresa é possível observar uma predominância de empresas situadas no Estado de São Paulo, com quatro vencedores, de acordo com o Quadro 4.

Quadro 4 – Vencedores categoria Média Empresa

Categoria Média Empresa			
Empresa	Segmento	Estado	Ano
Braile Biomédica	Indústria Material Médico	SP	2013
IACIT Soluções Tecnológicas	Indústria Equipamentos Aeronáutica e Defesa	SP	2012
Scitech Produtos Médicos Ltda	Indústria Material Médico	GO	2011
Treetech Sistemas Digitais	Serviços Gestão Ativos elétrico	SP	2010
Opto Eletronica	Indústria de soluções em automação e eletrica industrial	SP	2009
Scitech Produtos Médicos	Indústria Material Médico	GO	2008

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa - FINEP (2014).

Quando se avalia os vencedores do Prêmio FINEP de Inovação na categoria Média Empresa é possível observar uma predominância de empresas situadas no Estado de São Paulo, com quatro vencedores. No que tange ao segmento em que as empresas atuam é possível observar que três das seis empresas vencedoras (50%) são do segmento industrial de material médico, ainda há indústria de equipamentos da aeronáutica, de automação e apenas uma empresa prestadora de serviços.

Em termos de inovação nas Grandes Empresas, destacados no Quadro 5, é possível observar por meio da análise das empresas vencedoras do premio FINEP de Inovação que apenas uma empresa obteve a premiação máxima da categoria, uma indústria de cosméticos, a Natura. Os demais vencedores encontram-se nas mais diversas áreas: aviação, indústria química, de bens duráveis e de embalagens.

Quadro 5 – Vencedores categoria Grande Empresa

Categoria Grande Empresa			
Empresa	Segmento	Estado	Ano
Natura	industria cosmeticos	SP	2013

Embraer	industria aviação	SP	2012
Braskem	Indústria Química	SP	2011
Embraco	Indústria Bens Duráveis - refrigeração	SC	2010
Natura	industria cosmeticos	SP	2009
Brasilata Embalagens Metálicas	Indústria Embalagens de Aço	SP	2008

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa - FINEP (2014).

Em relação à localização geográfica, 83,33% das empresas, estão localizadas no Estado de São Paulo, apenas uma empresa está sediada no Estado de Santa Catarina.

Quando se analisa os vencedores por categorias, é possível observar que existe uma abrangência ampla quanto ao segmento, a maior incidência está na indústria de materiais para área médica com 16,67%, conforme apresentado na Tabela 1. A indústria de cosméticos aparece com duas vezes, visto que se trata da mesma empresa vencedora em dois anos. Há duas empresas no segmento de softwares e solução em automação industrial.

Tabela 1 – Vencedores por Segmento

Segmento	Frequência	%
Indústria Aviação	1	5,56
Indústria Bens Duráveis - refrigeração	1	5,56
Indústria Borracha	1	5,56
Indústria de Cosméticos	2	11,11
Indústria de Software	2	11,11
Indústria de Soluções em Automação e Elétrica Industrial	2	11,11
Indústria Embalagens de Aço	1	5,56
Indústria Equipamentos Aeronáutica e Defesa	1	5,56
Indústria Farmacêutica	1	5,56
Indústria Materiais Odontológicos	1	5,56
Indústria Material Médico	3	16,67
Indústria Química	1	5,56
Serviços Gestão Ativos Elétricos	1	5,56
Total	18	100

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa - FINEP (2014).

Quando se analisa os vencedores das três categorias por Estado, se observa, de acordo com a Tabela 2, que 50% dos vencedores estão localizados no Estado de São Paulo, e Santa

Catarina é o segundo Estado com maior incidência de empresas vencedoras do prêmio com 16,67% e em terceiro lugar está o Estado de Goiás com 11,11%.

Tabela 2 – Vencedores por Estado

Estado	Frequencia	%
Bahia	1	5,56
Goías	2	11,11
Pará	1	5,56
Paraná	1	5,56
Rio Grande do Sul	1	5,56
Santa Catarina	3	16,67
São Paulo	9	50,00
Total	18	100,00

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa - FINEP (2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inovação consolidou-se nos últimos anos como um importante fator para garantir o crescimento, a competitividade e a rentabilidade diferenciada às empresas, essencial para sua sobrevivência no mundo globalizado. A capacidade em desenvolver tecnologias que resultem em novos produtos ou melhorias nos processos é de extrema importância para a competitividade das empresas, e tem como pilares os investimentos em P&D e a aplicação do conhecimento. No entanto, as empresas somente serão consideradas inovadoras se tiverem significativa eficácia em seu processo de inovação.

Os governos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento já haviam reconhecido, a partir da segunda metade do século XX, a importância do papel da ciência e tecnologia para alavancar seus processos de desenvolvimento econômico, social e cultura.

No entanto, o Brasil, apesar dos esforços a partir da consolidação do marco legal e a consolidação do Sistema Nacional de Inovação e Tecnologia – SNI&T (Agências governamentais de fomento e financiamento; Empresas públicas e estatais Centros de P&D; Universidades, Associações empresariais, ONGs, dentre outros) para promover a C&T e a P&D, enfrenta muitas dificuldades, necessitando dispender esforços nas ações do SNI&T.

No presente artigo, segundo a análise dos vencedores do Prêmio FINEP de Inovação no período compreendido entre 2008 a 2013, nas categorias de pequena, média e grande

empresa, foi possível observar que não existe uma predominância em setores em termos de inovação, ou seja, as práticas inovadoras estão distribuídas em todos os setores da economia.

Outro fator interessante apresentado no estudo refere-se ao fato de que entre o *rol* de vencedores do Prêmio, apenas duas empresas venceram o prêmio em mais de uma ocasião. Neste sentido, pode-se concluir que as ações inovadoras estão em pleno desenvolvimento e não se encontram concentradas em apenas poucas empresas, um movimento encontrado nas mais diversas áreas, desde industrial, comercial e prestação de serviços e nas mais variadas unidades da Federação. Ainda, pelo fato da empresa ter vencido o Prêmio consecutivamente, demonstra que ela internalizou em suas estratégias de competitividade, criando um maior valor acionário, resultado de um processo sistemático e organizado de mudança administrada, que transforma novas ideias em realidade de sucesso.

Não é possível por meio deste estudo, identificar quais os motivadores para que alguns Estados apresentem maiores números de empresas vencedoras do Prêmio FINEP. No entanto, o Estado de São Paulo representa 50% do número das empresas vencedoras nas categorias analisadas, a hipótese mais provável para essa ocorrência, deve se dar em função de incentivos às empresas. Mas, pode-se inferir estes resultados pelo fato de que Estado São Paulo é o que mais investe em P&D, haja vista que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) tem como recurso o repasse de 10,57% sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS) recolhido pelo governo.

Ainda, recentemente criou a Investe São Paulo - com objetivo de atrair investidores, principalmente os estrangeiros. Realiza prospecção de negócios, projetos de investimentos, ações institucionais, ações para promover competitividade e promove a imagem do Estado de São Paulo para o exterior e um investimento de US\$ 22,66 bilhões nos setores de negócios: aeroespacial e defesa; agronegócios; alimentos; automotivos; economia verde; máquinas e equipamentos; mercado imobiliário; pesquisa e desenvolvimento; petróleo e gás natural; saúde e ciências da vida; serviços financeiros; tecnologia da informação e comunicação.

Neste sentido, pode se concluir que os motivadores e as relações entre Estados e áreas de atividades das empresas vencedoras do Prêmio FINEP, estejam ligados a fatores tais como competitividade e sustentabilidade dos negócios apontados, conforme aponta Matesco *et al* (2000) e Moreira e Queiroz (2007).

Novos estudos devem ser aprofundados para se identificar quais foram as inovações que proporcionaram a vitória dessas empresas e avaliar os impactos destas nas organizações vencedoras em seus processos, produtos, serviços, para a cultura de inovação e na competitividade dos negócios, bem como os impactos financeiros em função da premiação em dinheiro que essas empresas receberam.

Há a necessidade de diminuir a distância que existe entre o tripé apresentado pelo Triple Helix (TH), ou seja, deve ser promovida a aproximação entre Universidades, Empresas e o Governo, para que haja equidade nas competências e realmente aproximar o conhecimento do mercado. Ainda, para melhorar e ampliar as estruturas industriais e de exportação, são necessárias medidas formuladas para estimular atividades de ciência e tecnologia que estejam articuladas com as demandas do setor produtivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALVIM, P. C. R.C. O papel da informação no processo de capacitação Tecnológica das micro e pequenas empresas. **Ci. Inf.** [online]. Ci. Inf., Brasília, v. 27, n. 1, p. 28-35, jan./abr. 1998. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n1/04.pdf>>. Acesso em: 10 jul. 2014.

BESSANT, J., TIDD, J. **Inovação e empreendedorismo**. Tradução: Elizamari Rodrigues Becker, Gabriela Perizzolo, Patricia Lessa Flores da Cunha. Porto Alegre: Bookman, 2009.

CORAL, E.; OGLIARI, A.; ABREU, A.F. **Gestão integrada da inovação: estratégia, organização e desenvolvimento de produtos**. São Paulo: Atlas, 2008.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

DRUCKER, P. F. **Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios**. Tradução de Carlos Malferrari. São Paulo: Thomson Pioneira, 2005.

FREEMAN C.; SOETE, L. **A economia da inovação industrial**. Tradutores André Luiz Sica de Campos e Janaina Oliveira Pamplona da Costa. Campinas: Editora Unicamp, 2008.

FREIRE, P.S. **Aumente a qualidade e a quantidade de suas publicações científicas: manual para elaboração de projetos e artigos científicos**. Curitiba: CRV, 2013.

MATESCO, V.R.; DEANE, T.; NUNES, K. M.; SILVA, L.R. Mecanismos de apoio às micro e pequenas empresas brasileiras: o caso patme no período 1992-98. **Rev. Bras. Econ.**, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, dez. 2000. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402000000400005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 jul. 2014.

MOREIRA, D. A.; QUEIROZ, A. C. S. Inovação: conceitos fundamentais. In: MOREIRA, D. A.; QUEIROZ, A. C. S. (Coord.) **Inovação organizacional e tecnológica**. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. **Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador**. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

ODCE. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. **Manual de Oslo**: Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. Brasília: 2005.

PAEDI. **Pesquisa sobre atitudes empresariais para desenvolvimento e inovação**.

Organizadores Lenita Maria Turchi, João Alberto de Negri, Alvaro Comin. Brasília: IPEA, 2012.

PINTEC 2011. **Pesquisa de Inovação. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação**.

Disponível em:<

<http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/pintec2011%20publicacao%20completa.pdf>>.

Acesso em: 01 set. 2014.

REGULAMENTO PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO. Disponível em:<

<http://premio.finep.gov.br>>. Acesso em: 01 jun. 2014

ROGERS, E.; SHOEMAKER, F. F. **Communication of innovations**: a cross cultural approach. New York: Free Press, 1971.

ROSENBERG, N. **Por dentro da caixa-preta**: tecnologia e economia. Campinas: Unicamp, 2006.

SAENZ, T.W; PAULA, M.C.S. **Considerações sobre indicadores de inovação para América Latina**. INCI, Caracas, v. 27, n. 8, ago. 2002. Disponível em:<

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442002000800008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 jul. 2014.

SILVA, C.F.; SUZIGAN, W. Padrões setoriais de inovação da indústria de transformação brasileira. **Estud. Econ.** [online]. 2014, vol.44, n.2, pp. 277-321. ISSN 0101-4161. Disponível em:<<http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612014000200003>>. Acesso em: 11 jul. 2014.

SCHERER, F.O.; CARLOMAGNO, M.S. **Gestão da Inovação na Prática**. São Paulo: Atlas, 2009.

SCHUMPETER, J. A. **Teoria do desenvolvimento econômico**: uma investigação sobre lucros, capital, credito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1982.

TERRA, J. C. **10 Dimensões da gestão da inovação**: uma abordagem para a transformação organizacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

TIDD, J.; BESSANT, J. R.; PAVITT, K. **Gestão da inovação**. 3°. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

VERGARA, S.C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. São Paulo: Atlas, 2009.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

OS MECANISMOS DE TRATAMENTO DE CONFLITO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

THE CONFLICT OF TREATMENT MECHANISMS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

LUTHYANA DEMARCHI DE OLIVEIRA¹

RAQUEL TOMÉ SOVERAL²

RESUMO

O presente artigo científico tem como objetivo delinear os mecanismos de tratamento de conflitos no tocante aos direitos de propriedade intelectual na sociedade contemporânea, a fim de demonstrar como a legislação regulamenta e possibilita formas alternativas de solução de controvérsias, inclusive, para casos que envolvam os direitos modernos decorrentes de uma sociedade que a cada dia se torna mais complexa e responsável por um incontável número de inovações. Ademais, realiza-se este estudo em atenção às atuais necessidades da comunidade nacional e internacional. Tal tema revela-se de fundamental relevância justamente pela sua atualidade e em razão da importância de se conhecer e utilizar mecanismos de solução de conflitos que sejam mais céleres e eficazes. Busca-se, mediante uma revisão bibliográfica, com o emprego do método hipotético-dedutivo, evidenciar que por meio da utilização da mediação, da arbitragem e, por vezes, da Decisão de Especialista é possível encontrar soluções mais rápidas e eficientes, igualmente, para conflitos que trabalhem com questões controversas relativas aos direitos da propriedade intelectual.

PALAVRAS CHAVES: MECANISMOS. CONFLITO. PROPRIEDADE INTELECTUAL

RESUMEN

This research paper aims to outline the mechanisms for dealing with conflict in relation to intellectual property rights in contemporary society in order to demonstrate how the law regulates and provides alternative forms of dispute resolution, including, for cases involving the rights Modern arising from a society that every day becomes more complex and responsible for countless innovations. Furthermore, carried out this study in mind the current needs of national and international community. This issue appears to be of fundamental importance precisely because of its timeliness and because of the importance of knowing and using conflict resolution mechanisms that are more rapid and effective. One aim, through a literature review, with the use of hypothetical-deductive method, to show that through the use of mediation, arbitration and sometimes Specialist Decision can be found faster and more

¹ Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz. Especialista em Direitos Humanos pelo Instituto de Filosofia Berhier/ Passo Fundo/RS. Especialista em Direito Civil pela IMED/Passo Fundo/RS. Professora. Advogada. Endereço eletrônico: luthyoliveira@hotmail.com; Número de inscrição____

² Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade do Minho – UMINHO. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela IMED. Professora. Advogada. Endereço eletrônico: raq_tome@hotmail.com; Número de inscrição____

efficient solutions also for conflicts working with controversial issues relating to intellectual property rights.

PALABRAS CLAVE: MECANISMOS. CONFLICTO. PROPIEDAD INTELECTUAL

1 Introdução

Diante do fenômeno da globalização que envolve a interligação das dimensões econômicas, sociais e culturais dos países, consequências desse fenômeno ultrapassam várias barreiras e trazem novas questões que começam por permear a sociedade como um todo.

Desse modo, questões como inovação e desenvolvimento, e a própria velocidade na qual avança o conhecimento técnico e científico, aumentam os conflitos dentro de alguns processos inovadores, como é o caso dos direitos da propriedade intelectual.

Nesse sentido, a adoção de convenções e acordos, bem como a instituições de órgãos com a finalidade de reconhecer e proteger os direitos da propriedade intelectual tornam-se a alternativa mais rápida, eficaz e de qualidade para o tratamento dos conflitos que envolvam esse assunto.

Como mecanismo de tratamento³, a mediação e a arbitragem e até mesmo a Decisão de Especialista tornam-se procedimentos inovadores que objetivam que os envolvidos reflitam sobre as questões do conflito.

O presente artigo apresenta, por meio de uma revisão bibliográfica, o processo de inovação e desenvolvimento do mundo globalizado, bem como verifica as consequências desse fenômeno para a sociedade em geral.

Nesse sentido, após uma breve contextualização dos direitos da propriedade intelectual, aborda-se os mecanismos de tratamento de conflito apresentando em seguida, os conceitos e a características desses, bem como sua adoção no campo dos direitos da propriedade intelectual, a fim de demonstrar a possibilidade de utilização desses mecanismos de solução dos conflitos, inclusive, na esfera destes direitos.

³ Cabe explicar que se utilizará a expressão “tratamento” em vez de “resolução” de conflitos, justamente por entender que os conflitos sociais não são “solucionados” pelo Judiciário no sentido de resolvê-los, suprimi-los, elucidá-los ou esclarecê-los. Isto porque “a supressão dos conflitos é relativamente rara. Assim como relativamente rara é a plena resolução dos conflitos, isto é, a eliminação das causas, das tensões, dos contrastes que os originaram (quase por definição, um conflito social não pode ser “resolvido”).” (BOBBIO, Norberto; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de política*. Tradução de Carmem C. Varriale, Gaetano Lo Mónaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cascais e Renzo Dini. 12. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2004, p. 228, BOLZAN DE MORAIS, José Luiz; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008 e SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: UNIJUÍ (2010). Nesse sentido, a expressão “tratamento” torna-se mais adequada enquanto ato ou efeito de tratar ou medida terapêutica de discutir o conflito buscando uma resposta satisfativa.

2 A globalização e o desenvolvimento na sociedade atual

Na sociedade atual, num primeiro momento, a globalização é compreendida como a dimensão econômica, dominante de interligação mundial dos mercados. “É uma complexa variedade de processos, movidos por uma mistura de influências políticas e econômicas. Ela está mudando a vida do dia-a-dia, particularmente nos países desenvolvidos, ao mesmo tempo em que está criando novos sistemas e forças transnacionais” (GIDDENS, 1999, p.43). E vai além, é mais que mero pano de fundo para políticas contemporâneas é: “tomada com um todo, a globalização está transformando as instituições da sociedade em que vivemos”, (GIDDENS, 1999, p. 43).

Consequentemente, os fenômenos globais interferem em fatos locais e vice-versa, pois não se trata mais de duas instâncias autônomas, mas inter-relacionadas, influenciando-se reciprocamente e mantendo cada uma sua identidade. Assim sendo, verifica-se que “surtem novos centros de poder que agem em todos os níveis, do local ao global, estabelecendo normas e leis nacionais que podem contrariar os interesses públicos da sociedade civil”, (VIEIRA, 2004, p. 72). O termo designa também “a crescente transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e culturais que ocorrem no mundo” (VIEIRA, 2004, p. 73).

Diante disso, a consequência desse processo, é “mundo que reconhece e estimula um desenvolvimento tumultuado, mas também descontrolado da ciência e da tecnologia. Há um conjunto de tradições e de culturas que se confrontam, e, frequentemente, se opõem quando é preciso fazer escolhas”, (BERLINGER; GARRAFA, 2001, p.47). Nesse sentido, atualmente, a riqueza e o poder de um país se medem não mais por fatores de ordem puramente material, mas pela detenção do conhecimento tecnológico. “A sociedade, que seria chamada de pós-industrial, é, hoje, a sociedade do conhecimento. A informação ganhou novas dimensões, seja no campo político, seja econômico, sem precedentes, tornando-se imprescindível a sua proteção.” (COPPETI apud BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 203).

Desse modo, pode-se dizer que a ciência “se faz numa sociedade determinada que condiciona seus objetivos, seus agentes e seu modo de funcionamento” (JAPIASSU, 1975, p.

11). Assim, o desenvolvimento da ciência, deverá ter embasamento ético e responsável, estabelecendo regras básicas que nortearão as pesquisas e darão universalização aos resultados. Para Boff (2009, p. 22), a concepção de desenvolvimento envolve vários aspectos, ou seja, “a idéia mais ampla de desenvolvimento, é uma relação funcional, que forma uma amálgama entre diferentes preocupações desenvolvimentistas nas esferas econômica, política, social, jurídica, entre outras.”

Nesse sentido, a globalização estabelece uma transformação na organização e no desenvolvimento da sociedade. Segundo Bedin e Brum, três consequências são evidentes: em primeiro lugar, a globalização acarreta uma mudança na escala das organizações econômicas e sociais contemporâneas; em segundo lugar que o fenômeno não se constitui uma condição singular, mas “em um processo multidimensional em que o crescimento dos padrões de interconexão global alcança todos os domínios institucionais-chave da vida social moderna (econômico, cultural, tecnológico, político, legal, ambiental e social), embora cada um desconheça escala, intensidade, dinâmica e impactos diferentes” (BEDIN; BRUM, 2003, p. 23); e por terceiro que a globalização envolve organização e exercício de poder social em escala transnacional e intercontinental. Em outras palavras quer dizer que “ações, decisões ou omissões levadas à frente por atores [internacionais] em um continente, por exemplo, podem ter consequências de peso para nações, comunidades, famílias etc., de outro continente”, (BEDIN; BRUM, 2003, p. 23).

Por isso, a globalização no mundo “ leva a uma efetiva transformação das noções de tempo e de espaço, cuja expansão e intensificação recentes relacionam-se com o surgimento de meios de comunicação global instantâneos e ao transporte de massa” (GOMES, 2000, p.59). Diante desse contexto, constata-se que na realidade atual, o fenômeno da globalização não é somente econômico, mas um processo complexo que:

freqüentemente contraditórios, produtores de conflitos e de novas formas de estratificação e poder, que interpela fortemente as subjetividades e tradições, exigindo maior reflexividade na ação diante do incremento da complexidade e da incerteza, e que diz respeito não apenas à criação de sistemas em grande escala, mas também às mudanças nos contextos locais e até mesmo pessoais da experiência social (GOMES, 2000, p. 59).

Assim, frente a esse panorama inevitável o surgimento de conflitos e controversias, que permeiam inclusive assuntos inovadores, como é o caso da propriedade intelectual, e que será estudado a seguir. Afinal, a legislação e a solução de controvérsias devem

desenvolverem-se e atualizarem-se a fim de estarem compatível com as novas exigências sociais.

3 Os direitos da propriedade intelectual

Dentro do contexto de inovação e desenvolvimento, implicações do mundo contemporâneo, mas em especial da era globalizada, a velocidade na qual avança o conhecimento técnico e científico, aumenta também o desconforto dentro de alguns processos inovadores, como é o caso dos direitos da propriedade intelectual.

Assim, é de fundamental importância salientar a relação entre direito e desenvolvimento, a fim de delinear alguns pontos, em especial ao da propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual são instrumentos que permitem uma titularidade jurídica e uma posição econômica de exclusividade. A propriedade pode se apresentar de forma material e imaterial. No presente estudo, o objeto imaterial é denominado propriedade intelectual. A proteção jurídica se garante aos titulares desse direito a recuperação de investimento na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que podem ser público ou privado, direto ou indireto. (BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 12).

Também pode ser conceituada como “um conjunto de direitos de que gozam os autores de obras intelectuais sobre as suas criações, as quais se confere o “status de propriedade” (BOFF, 2009, 29). Para Pimentel (apud Boff, 2009, p. 29) “é o conjunto de princípios e regras jurídicas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos sobre os intangíveis diferenciadores que podem ser utilizados no comércio.”

Ainda, a propriedade intelectual “é própria da atividade empresarial organizada, pois sua produção gera serviços que são importantes para o sustento de pessoas na sociedade e ajuda a identificar produtos ou obras quanto à sua procedência e qualidade” (BARRAL, 2007, p. 12).

Nesse sentido, “o Direito como um dos pilares do desenvolvimento, destacando, no conjunto que forma o seu campo de abrangência, o importante espaço que é ocupado pelas normas econômicas, especialmente aquelas aplicáveis às empresas e seu negócios, à indústria e ao comércio em sentido estrito – à propriedade intelectual”, (COPPETI apud BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 230).

Normalmente, a propriedade intelectual tem sido assunto da teoria econômica, considerada vital e importante para o desenvolvimento do terceiro milênio. Nesse contexto, a propriedade intelectual assume importância como forma de proteção e valoração de bens e direitos, tornando-se o elo entre o conhecimento e o mercado. O avanço da ciência resulta na necessidade de proteção desse tipo de propriedade, conjugando com o direito regras e normas que irão tratar dessas questões e conflitos que ali possam estar contidos.

Nesse sentido, o desenvolvimento ultrapassa o aspecto econômico, emergindo no direito um elemento relevante, ou seja, comporta uma gama maior de relações e, portanto, de maiores exigências e novos conflitos, uma vez que “envolve os direitos autorais, os direitos e obrigações referentes aos inventos e à sua criação, a propriedade intelectual dos cultivares, além da proteção dos programas de computador”, (PIMENTEL; BOFF; DEL OLMO, 2008, p.32). Outrossim, para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a propriedade intelectual constitui as invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados pelo comércio.

Desse modo, o caráter econômico, desenvolvimentista e internacional do direito de propriedade intelectual remete a órgãos, acordos e convenções que irão regular essas relações e que serão estudados a seguir.

4 A regulação jurídica dos direitos da propriedade intelectual

Diante do caráter eminentemente internacional do direito de propriedade intelectual nasceram acordos, convenções e órgãos de regulação sobre a matéria. As duas primeiras Convenções foram a União de Paris, de 1883 e a de Berna, de 1886, as quais estabeleciam normas gerais, de caráter internacional de proteção da propriedade intelectual, tentando harmonizar as legislações existentes nos diversos países.

Na Convenção União de Paris, a regulamentação refere-se à propriedade industrial. O documento representa um marco fundamental na história das patentes, estabelecendo como princípios a prioridade, a independência e a igualdade. Estabelece, ainda, uma equiparação de direitos entre os nacionais e aqueles pertencentes a outros países. Há uma fixação dos limites territoriais da proteção conferida às patentes, bem como reconhece que “as patentes concedidas nos diferentes Estados, para a mesma invenção, são independentes entre si, não gerando obrigação aos demais Estados de assim proceder” (BOFF, 2009, p. 32).

Em relação à Convenção de Berna, que tinha o objetivo de proteger as obras literárias e artísticas, após algumas revisões e a adesão de vários países, aprovaram um novo

instrumento de proteção internacional que reconhecia e protegia os direitos conexos. Nessa seara: “direitos conexos deve-se entender os direitos afins, relacionados, vinculados a um autor- compositor ou cantor, sendo, portanto, relativos aos intérpretes, produtores de fonogramas e empresas radiodifusoras” (BOFF, 2009, p. 32).

Recentemente, alguns países industrializados exigiram a revisão dos tratados, com o objetivo de dotá-los de mecanismos para impor deveres e sanções aos países membros e de criar meios para resolução de controvérsias. Nesse sentido, tratando de completar tratados existentes sobre a matéria, surge o TRIPS- Acordo sobre aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio.

No referido Acordo, ratificado por 148 países, o objetivo é reduzir as distorções e impedimentos no campo do comércio internacional. Proporciona, igualmente, a proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual, assegurando medidas e procedimentos de proteção desses direitos, a fim de que não se tornem barreiras para o comércio legítimo. Estabelece regras e garante princípios, considerando “a diversidade dos sistemas legais nacionais e o princípio do tratamento nacional, pelo qual cada membro concederá aos nacionais dos demais Estados-partes tratamento não menos favorável ao outorgado a seus próprios nacionais com relação a Propriedade Intelectual” (PIMENTEL; BOFF; DEL OLMO, 2008, p.41).

Ressalta-se, ademais, que o tratado ainda abrange como matéria o direito autoral e conexo, as patentes, as marcas, o desenho industrial, o segredo industrial e a concorrência desleal.

Cabe salientar que o reconhecimento da Propriedade Intelectual está presente na Declaração Universal de Direitos Humanos⁴, no art. XXVII, que reza: “1. Toda pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da humanidade, de fruir as artes e participar do progresso científico e de seus benefícios”. E “2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor”.

Nota-se que após a Segunda Guerra Mundial, houve a alteração da legislação internacional, criando novos mecanismos de proteção, decorrentes das grandes transformações em escala mundial. Assim, o resultado foi a criação de um órgão internacional, denominado OMPI- Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que se ocupa de administrar as Convenções acima relacionadas.

⁴ Disponível em: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>> Acesso em 20 abr 2015.

Nesse sentido, a OMPI, em 1967, pela Convenção de Estocolmo, é elevada ao status de organismo especializado da ONU, com sede em Genebra, tinha como finalidade disciplinar e proteger os direitos intelectuais. São medidas preconizadas pelo organismo: “melhor proteção da Propriedade Intelectual em todo o mundo, harmonizar as legislações dos diferentes países, estimular a assinatura de acordos internacionais, prestar assistência técnica e jurídica no campo da Propriedade Intelectual e difundir informações e estudos sobre a matéria”. (PIMENTEL; BOFF; DEL OLMO, 2008, p. 19)

Desse modo, abrangendo de forma ampla vários assuntos e objetivando harmonizar as diferentes legislações, prestando assistência técnica e jurídica, o ponto a seguir analisado refere-se aos mecanismos de tratamento de conflito dos direitos de propriedade intelectual.

5 Os mecanismos de tratamento de conflito dos direitos de propriedade intelectual

Notório que os conflitos que permeiam a sociedade moderna são resultado de uma série de fatores que englobam o sistema de organização de uma sociedade contemporânea. Sendo que, normalmente, o conflito nasce das complexidades das relações sociais e o modo habitual de resolução destas controvérsias ocorre pela aplicação do Direito, aplicando a legislação vigente ao caso concreto posto em litígio.

Assim, o Direito exerce a função de formular e aplicar princípios e regras de ordem social. A sociedade moderna é movida por conflitos que envolvem questões tecnológicas, políticas, econômicas e sociais. O conflito envolve uma disputa de interesses, idéias ou valores. Igualmente, para que haja um conflito “é preciso em primeiro lugar, que as forças confrontantes sejam dinâmicas, contendo em si próprias o sentido da ação, reagindo umas sobre as outras” (MORAIS; SPENGLER, 2008, p. 45).

No campo do direito de propriedade intelectual, com as alterações das legislações, bem como a adoção de novas regulamentações em nível internacional, começaram os primeiros conflitos entre órgãos e países versando sobre essa questão. Desse modo, executando uma de suas finalidades a OMPI criou, em 1994, o Centro de Arbitragem e Mediação. O órgão oferece meios alternativos de solução de controvérsias para disputas em matéria que envolvam o comércio internacional entre partes privadas. É reconhecido, em nível internacional por solucionar conflitos sobre tecnologia, entretenimento e outras disputas que envolvem a propriedade intelectual.⁵

⁵ Informações disponível no site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual :< <http://www.wipo.int/amc/es>>. Acesso em 21 nov.2011.

De acordo com informações do Centro⁶, as controvérsias e conflitos submetidos incluem tanto matéria contratual como, por exemplo, licenças de patentes e software, acordos de coexistências de marcas, acordos de distribuição de produtos farmacêuticos e acordos de investigação e desenvolvimento, quanto matérias não contratuais como infrações de patentes. Ressalta-se, pois bem, que esses conflitos tem sido apresentados por vários países.

Nesse sentido, a OMPI proporciona como mecanismos de tratamento dos conflitos a utilização da mediação e da arbitragem, além do procedimento de Decisão por Especialista.

A arbitragem é o mecanismo pelo qual as partes escolhem um terceiro, denominado árbitro, sendo que esse terá autoridade para proferir decisão. Em outras palavras: “os titulares de interesse em conflito, por ato voluntário, nomeiam um (ou mais de um) terceiro, estranho ao litígio, conferindo-lhe poder para apresentar uma solução para aquela lide, solução esta que lhe será imposta coativamente” (CÂMARA, 2005, p. 10).

Em relação à mediação, nasce como um mecanismo de tratamento do conflito que vem sendo apresentada, para conscientização do problema, transformação do conflito e abertura do diálogo, ocorrendo sempre por meio do agir comunicativo do consenso. Num sentido mais amplo, entendido por alguns autores como fenômeno sociocultural ou uma política da cultura, pois a vida social existe somente através da diferença, uma vez que é a partir da interação, como processo universal, que se produzem e possibilitam as trocas, a comunicação e o intercâmbio. “A prática da mediação, assim, permitem essa interação com categorias sociais e níveis culturais distintos”, (VELHO; KUSCHNIR apud EGGER, 2008, p.46).

Cabe especificar que a mediação, normalmente é conduzida por uma pessoa denominada “mediador” que tem por objetivo auxiliar as partes em conflito a chegarem a um entendimento. A pessoa eleita para a mediação deve ser imparcial e deve objetivar a transformação do conflito. O mediador não julga e tampouco concilia, tarefa essa realizada por conciliador ou por um árbitro. A mediação não se confunde com a conciliação e a arbitragem. Nesta o terceiro neutro, um árbitro, exercerá a função de juiz, enquanto na mediação os próprios mediandos, assumem as responsabilidades do conflito e das decisões.

Além desses mecanismos, a OMPI disponibiliza a Decisão por Especialista, procedimento que por acordo entre as partes, a disputa é submetida a um ou mais especialistas que fazem uma determinação sobre o assunto. O mecanismo trata de uma controvérsia ou uma

⁶ Informações disponível no site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual :< <http://www.wipo.int/amc/es>>. Acesso em 21 nov.2011.

diferença de ordem técnica, científica ou comercial entre as partes, sendo que a decisão do especialista é vinculante, salvo se as partes decidirem ao contrário⁷.

Nos regulamentos da OMPI, os mecanismos resultam apropriados para todos os tipos de controvérsias ou conflitos, sendo que cláusulas de confidencialidades e produção de provas experimentais e periciais que resultam especialmente relevantes para as partes, podem ser aplicadas no tratamento relativo a propriedade intelectual.

Nesse contexto, a OMPI apresenta ainda uma Política de Solução Uniforme de Disputa sobre Registro de Domínio que define regras e normas legais de resolução de disputa de infração de marcas registradas pelo registro abusivo de domínio na internet, sendo que nessa política é aplicado todos os procedimentos administrativos geridos pelo Centro de Arbitragem e Mediação⁸.

Ainda, ressalta-se que o organismo disponibiliza um Sistema de Casos Eletrônicos (ECAAF – *WIPO Electronic Case Facility*), sendo uma ferramenta virtual para diminuir o tempo e os custos na condução dos casos. Neste sistema, as comunicações de cada parte em um procedimento são submetidas eletronicamente, e um e-mail é enviado à outra parte para alertá-la. Este sistema facilita a comunicação entre as partes e o armazenamento de documentos, além de oferecer o sumário e as informações essenciais de cada caso⁹.

Nesse sentido, percebe o avanço por parte da OMPI, frente as consequências do mundo globalizado, em proporcionar mecanismos de tratamento de controvérsias ou conflitos que priorizem o acordo e o consenso, incluindo também políticas que visem procedimentos celéres, eficazes e de melhor qualidade, de modo a garantir o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade intelectual.

6 Considerações finais

A complexidade do mundo moderno, bem como os efeitos da globalização trazem a questão da inovação e do desenvolvimento como de fundamental importância para a interligação das dimensões econômicas, sociais e culturais dos países.

⁷ Informações disponível no site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual :< <http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html> .>. Acesso em 21 nov.2011.

⁸ Informações disponível no site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual :< <http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html> .>. Acesso em 21 nov.2011.

⁹ Informações disponível no site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual :< <http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html> .>. Acesso em 21 nov.2011.

Nesse sentido, ainda, a velocidade na qual avança o conhecimento técnico e científico, aumenta também o desconforto e os conflitos dentro de alguns processos inovadores, como é o caso dos direitos da propriedade intelectual. As convenções e acordos, bem como organismos de regulamentação reconhecem e protegem os direitos de propriedade intelectual, servindo-se de mecanismos de tratamento das controvérsias e de conflitos, de modo célere e eficaz, solucionando questões que possam envolver tal matéria.

Desse modo, a mediação e a arbitragem, como também a Decisão por Especialista, tornam-se mecanismos que podem e, talvez, devam ser utilizados para o tratamento de conflitos dos direitos de propriedade intelectual, priorizando o acordo e o consenso e buscando uma solução mais adequada ao conflito.

Assim, frente às inovações e o desenvolvimento do mundo globalizado, políticas que objetivam o tratamento dos conflitos, como é o caso da OMPI, tornam-se meios de procedimentos capazes de ser mais céleres, eficazes e de melhor qualidade, de modo a garantir o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade intelectual fora do viés tradicional da aplicação da norma ao caso.

REFERÊNCIAS

BACCELAR, Roberto Portugal. *Juizados Especiais: a nova mediação paraprocessual*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

BARRAL; Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. (Org.). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

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

BEDIN, Gilmar Antônio; BRUM, Argemiro Luís. *Globalização e Desenvolvimento: Algumas Reflexões Sobre as Transformações do Mundo Atual e suas Implicações no Processo de Desenvolvimento*. Desenvolvimento em Questão, Ijuí, v. 02, p. 09-35, 2003.

BERLINGER, Giovani; GARRAFA, Volnei. *O mercado Humano*. 2.ed. Brasília: UnB, 2001.

BOFF, Salete Oro. *Propriedade intelectual e desenvolvimento: inovação, gestão e transferência tecnológica*. Passo Fundo: Ed. IMED, 2009.

CÂMARA, Alexandre Freitas. *Arbitragem*: lei nº 9.307/96. 4. Ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2005.

EGGER, Ildemar. *Cultura da Paz e Mediação*: um experiência com adolescentes. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

GIDDENS, Anthony. *A terceira via*: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social- democracia. Rio de Janeiro: Record, 2008.

GOMES, José. Antonio. *Política e democracia em tempos de globalização*. Petrópolis: Vozes, 2000.

JAPIASSU, Hilton. *O mito da neutralidade científica*. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

MORAIS, José Luiz Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. *Mediação e arbitragem*: alternativa à jurisdição. 2. Ed. rev. E ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Disponível em: < <http://www.wipo.int/amc/es>>. Acesso em 21 nov.2011.

PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL OLMO, Florisbal de Souza (Org.). *Propriedade Intelectual*: gestão do conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

SANTILLI, Juliana. *Socioambientalismo e novos direito*. São Paulo: Petrópolis, 2005.

SHERWOOD, Robert M. *Propriedade Intelectual e desenvolvimento econômico*. Trad. Heloísa de Arruda Vilela. São Paulo: EDUSP, 1992.

SPENGLER, Fabiana Marion. *Da Jurisdição à mediação*: por uma outra cultura no tratamento do conflito. Ijuí: Ed. Ijuí, 2010.

VIEIRA, Liszt. *Cidadania e globalização*. 7.ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

Considerações acerca do Conhecimento Tradicional e do Modelo de Acesso ao Patrimônio Genético¹

Considerations about Traditional Knowledge and the Model for Assessing Genetic Resources

MARCOS VINÍCIO CHEIN FERES²

JOÃO VITOR DE FREITAS MOREIRA³

RESUMO:

O presente trabalho visa a investigar as relações que se desenvolvem sobre o conhecimento tradicional associado, levando em consideração o caso do Breu-branco (*Protium sp.*). Para tanto, foi realizada uma pesquisa sobre os diplomas que tratam da matéria, a saber: TRIPS, CBD, MP 2.186-16/01; contrastando-os com o estudo de caso. Metodologicamente, foi construída uma base teórica que toma como referência as concepções de Zenon Bankowski sobre “vivendo plenamente o direito” e de Charles Taylor sobre a construção da identidade moderna. Essa perspectiva metodológica aqui aplicada possibilita interpretar o estudo empírico realizado e discutir os tratados internacionais. Por fim, aponta-se para a necessidade de reestruturação dos diplomas legais, considerando as inferências realizadas sobre o estudo do Breu-branco.

Palavras-chave: Conhecimento Tradicional. Breu-Branco. Contrato. Bioprospecção. Compartilhamento De Benefícios.

ABSTRACT:

The present work aims to investigate the consequences of traditional knowledge in the Intellectual Property Rights system, taking into account the case of Breu-branco (*Protium sp.*). For this purpose, empirical research on the legal references addressing the subject matter, such as, TRIPS, CBD, MP 2.186-16/01 was developed, contrasting with the case study. Methodologically, an analytical system of concepts was constructed taking into account Zenon Bankowski's theory of “living lawfully” and Charles Taylor's theory of Modern Identity. Thus, stemming from the methodology here applied, the regulation of traditional knowledge in international treaties will be discussed as well as the empirical basis of this research. Finally, inferring from the data collected, it is possible to affirm that international agreements and national legal norms should be critically reviewed.

¹ Este trabalho tem o apoio financeiro e institucional do CNPq e da FAPEMIG. Agradece-se, aqui, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento do projeto: “Proteção jurídica da biodiversidade amazônica: direito de patente, recursos genéticos e conhecimento tradicional”.

² Mestre e Doutor em Direito Econômico pela UFMG, Professor Associado e membro do Corpo Permanente do programa de pós-graduação estrito senso em Direito e inovação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Pesquisador Produtividade PQ2 do CNPq.

³ Graduando em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq.

Keywords: Traditional Knowledge, Breu-branco. Bioprospecting. Contracts. Benefit sharing.

1. Introdução

O trabalho apresentado insere-se no percurso que a Propriedade Intelectual e todo o seu aparato legal tem trilhado nas últimas décadas com relação à biodiversidade e ao conhecimento tradicional associado. Atualmente, inúmeros são os problemas relacionados ao processo de “acesso” ao conhecimento tradicional, a repartição de benefícios (*access and benefit sharing*), ao reconhecimento do tradicional e de suas características inerentes, entre outros que levam a refletir sobre a validade da inserção do biodiverso em um sistema de direito que não apresenta linguagens sutis, assim como não é capaz de compreender novas fronteiras postas ao sistema jurídico.

Para tentar clarear este insulamento, eficiente se torna a pesquisa empírica que aqui se apresenta. A partir dos estudos relacionados ao gênero *Protium sp.*, conhecido nos ditos populares como breu-branco, breu-branco-verdadeiro, almecegueira, breu-almécega (LORENZI, MATOS, 2008)⁴, intenta-se demonstrar a maneira como o conhecimento tradicional associado é trabalhado dentro dos órgãos administrativos responsáveis e quais são as consequências de se seguir esse trilho posto pela legislação referente. Em outras palavras, põe-se sobre a perspectiva de análise a medida provisória 2.186-16 de 2001 que regulamenta e fornece as bases para atuação administrativa do Ministério do Meio Ambiente por meio do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), os tratados internacionais relacionados à biodiversidade, ao conhecimento tradicional e à propriedade intelectual, a saber: Convenção da Biodiversidade (*Convention on Biological Diversity-CBD*) e o Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio (*Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights- TRIPS*)

Tendo em vista o escopo desse trabalho, pretende-se verificar o que significa colocar o conhecimento tradicional em foco, e quais são os meios de entendimento necessários para respeitá-lo. Isso se torna imprescindível, pois um senso político comum se formou em torno desse assunto. Decerto, todos os debates políticos e acadêmicos apontam para a CBD como solução de diversos problemas, na medida em que essa traz o reconhecimento do uso sustentável da biodiversidade (SHIRAISHI NETO, DANTAS, 2008). Os efeitos assumidos pela aplicação dos mecanismos previstos na CBD, trazidos em legislação nacional pela supracitada medida provisória, acabam por desencadear um efeito reverso, ou não tão reverso assim, se se considera a linguagem comum subscrita em todo o sistema de Propriedade Intelectual existente, a saber: a linguagem econômica.

Contudo, para se alcançar os objetivos postos, importante se torna expor sobre as bases teórico-metodológicas que guiam essa pesquisa. Parte-se de uma perspectiva crítica no direito que propõe novos horizontes para a percepção do fenômeno jurídico, aglutinando-se as ideias de Zenon Bankowski sobre o viver plenamente o Direito, inseridas em um debate moral sobre os bens constitutivos da vida cotidiana proposto por Charles Taylor em detrimento dos

⁴ No estudo apresentado, opta-se pelo uso da expressão tradicional “Breu-branco”.

imperativos da razão. A partir desse substrato teórico, ter-se-á novas perspectivas para analisar os significados do estudo sobre Breu-branco.

Ademais, independentemente dos objetivos e conclusões, algumas regras básicas devem ser aplicadas ao estudo de caso, tendo em vista as ponderações de EPSTEIN e KING (2013) sobre a pesquisa empírica em Direto. Primeiramente se descreverá todo o processo pelo qual os dados foram observados, tendo em vista que o trabalho deve ser *replicável*, a pesquisa científica é um *empreendimento social* e toda a inferência na pesquisa é *incerta* (EPSTEIN, KING, 20013). A partir de uma descrição mais acurada dos procedimentos, maior confiabilidade se terá para realizar as inferências causais e descritivas sobre as quais se interpretará pela perspectiva teórica delineada.

Assim, algumas perguntas de pesquisa devem ser expostas para a total compreensão dos parâmetros e objetivos desse trabalho. Sendo assim, qual é o significado de compartilhamento de benefícios aplicado pelos administrativistas? Como o conhecimento tradicional associado é visto dentro do direito de propriedade intelectual? Qual é a importância desses conhecimentos tradicionais? Quais são as consequências de sua exploração por empresas de cosméticos e farmacêuticos? Posto isso, esse trabalho se dividirá em três partes principais: na primeira, delinear-se-ão as bases teóricas; na segunda, será exposto o estudo de caso, descrevendo-se os métodos; por fim, discutir-se-ão as inferências e discutir-se-ão alguns resultados.

2. Desenvolvimento teórico-metodológico

Para alcançar um determinado objetivo em qualquer prática científica, não se parte de um marco zero de análise. Não é possível avançar em um pensamento crítico sem que se possa dialogar com os pressupostos existentes. Isso se aplica não apenas às práticas dentro das ciências sociais aplicadas, mas a qualquer configuração científica possível. Esse tipo de afirmação pode levar a uma errônea interpretação de que o raciocínio científico se desenvolve em um curso linear e, portanto, poderá assumir significado distorcido se recortarmos um determinado contexto histórico e tentar olhá-lo e interpretá-lo, desconsiderando todo o pano de fundo. Primeiramente, deve-se refutar essa ideia, tendo em vista que o conhecimento está mais para a compreensão em saltos qualitativos (KUHN, 1998) combinados com uma análise tanto política, quanto causal⁵. Em segundo lugar, nenhuma descoberta pode ser

⁵ Deve-se compreender que está se inserindo um rigoroso debate dentro da filosofia da ciência, onde a compreensão da expressão paradigmática khuninana fora aplicada, mas não em seu entendimento originário. Está aqui se inserindo as extensões compreensivas de “paradigma” e “revolução científica” que Charles Taylor e Boaventura de Sousa Santos desenvolvem em, respectivamente: TAYLOR, Charles. *Explanation and Pratical Reason*. In: _____ **Phylosophical Arguments**. Cambridge, Harvard University Press, 1995.; SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna. **Estud. Av.**, Ago, 1998, vol. 2, n. 2, p. 46-71.

realizada/teorizada se não se estiver dialogando dentro de um contexto de compreensões existentes.⁶

Pode-se perceber, então, que delinear uma base para se contextualizar as análises empíricas possíveis dentro das ciências humanas é, ao mesmo tempo, (a) afirmar a não linearidade do conhecimento, pois está se tentando compreender um determinado fenômeno a partir de uma predeterminação; (b) e estabelecer um diálogo com o contexto externo, na medida em que um determinado entendimento emerge desse complexo e constante debate.

Com essas determinações, as ideias que se apresentam nesse trabalho estão inseridas dentro do que se pode entender como uma perspectiva *para além do direito e para o direito*. Parte-se do pressuposto de que as abrangências na ciência jurídica se fecham em seus próprios significantes; suas próprias teorias sociais; suas próprias compreensões de uma realidade, na medida em que tentam racionalizar e se isolar na universalidade geral e abstrata. Aqui Zenon Bankowski (2007) demonstra como se deve, não somente dentro do Direito, encontrar o elemento intermediário (zona intermediária), onde não se pode se perder, de um lado, no universal e no abstrato, e de outro, no particular. Isso implica o que virá a ser caracterizado por ele como “vivendo plenamente o Direito”.

Para um melhor entendimento, Bankowski faz uso de parábolas e metáforas, tais como, a do caixa eletrônico, assim como fornece elementos para se ir adiante no debate. Todo o usuário de um determinado banco tem um cartão eletrônico para realizar suas transações diante de um caixa eletrônico. Os usuários inserem o cartão no caixa juntamente com sua senha para retirar uma determinada quantia de dinheiro. Nesse momento, a máquina checa o *status* do usuário e, a partir daí, disponibiliza o dinheiro ou não. Nesse momento, não existem argumentos, não existem objeções. Independentemente se o indivíduo implorar, embora esteja em uma situação de necessidade e precise do dinheiro, p. ex., para a realização de um procedimento médico urgente, o caixa eletrônico não disponibilizará o dinheiro se o limite estiver excedido ou não existir correspondência entre o pedido e o disponível. Como coloca Bankowski (2007), a máquina não o vê como um ser humano concreto por trás, ela somente vê (lê) o cartão. “Você se tornou o cartão. O cartão não mais representa você, é você. Você desapareceu e se tornou invisível” (BANKOWSKI, 1996-97, p. 33, tradução nossa).

É essa invisibilidade que é transposta para o cerne do Direito quando ele se fecha em si mesmo (BANKOWSKI, 1996-1997). Nesse processo de fechamento, os indivíduos se tornam invisíveis, sendo a lei somente reproduzida de forma impensada e irrefletida. O que se pode concluir, portanto, que esse fechar-se em si mesmo possibilita interpretações legalistas com suas incansáveis exegeses. Obviamente, a facilidade cognitiva de se aceitar essas interpretações encontra grande aderência dentro da produção científica do Direito e, talvez por isso, as aberrações jurídicas não encontrem barreiras.

Contudo, seria essa a solução para a dualidade do Direito? Adequar-se às exigências particulares? Mas uma vez, a resposta encontra-se na continuidade da metáfora. Bankowski problematiza a situação, afirmando que, se o indivíduo, reificado e invisível pelo caixa eletrônico encontrasse um atendente que o escutasse e esse atendente se comovesse pela situação, fornecendo o dinheiro ao sujeito como expressão de sua compaixão, estaria o problema resolvido? Para aquela particularidade, sim. Mas e se esse mesmo atendente se

⁶ Para se assumir tal consciência, se não fora possível fazê-la dentro das ciências humanas, ver: HAWKINS, Stephen. *A brief history of time*. London: Bantam books, 1998.

perdesse na expressão de seu amor para com o próximo, fornecendo dinheiro a todos que estivessem na situação hipotética, de onde viria o dinheiro? O banco não entraria em colapso? Portanto, a situação não se resolve, mas o problema apenas encontra novos elementos constitutivos.

A partir desses problemas hipotéticos, Bankowski acaba por encontrar uma solução que está para além da situação. Ela se transforma em um aparato metodológico de extrema eficiência dentro do direito. Insere-se dentro da dualidade universal/particular a ponte formada pelo *amor*. Deve-se esclarecer que o amor em Bankowski não é simplesmente amor, mas é uma palavra que conduz a significados como compaixão, ou de atenção e consideração pelo indivíduo. É nessa tensão binominal que se insere o amor como elemento de ligação entre o indivíduo e sua particularidade, constitui-se no ir e vir entre o empírico e o abstrato, o concreto e o universal.

Mas o que isso significa? Como se pode entender o amor e o direito como complementares, se aquele representa, nos moldes aristotélicos, as paixões que desvirtuam o homem, e esse, a racionalidade e a correção? Talvez, o que Bankowski está nos proporcionando é um razão prática, que foge aos ideais consequencialistas ou categóricos e, portanto, é extremamente inovador dentro de um sistema fechado do Direito.

O amor não exclui a legalidade, a bem da verdade o *viver plenamente o direito* se encontra em um contexto legal, onde o geral e o abstrato se fazem necessários, mas não são simplesmente reproduzidos. O que fornece essa tomada de consciência é a percepção das narrativas que são postas⁷ para os diferentes encontros do Direito com o particular. São nesses pontos que o amor se insere, considerando as adversidades do caso, proporcionando mais que a aplicação pura e simples da lei, ou refletindo e transcendendo as fronteiras da lei e as interpretações puramente semânticas. Isso possibilita que a lei se reestruture; que o Direito, assumindo o risco do amor, encontre-se em tensão construtiva permanentemente.

Interessante se torna atentar-se para o fato de que essa visão está inserida em um campo de significação moral, que sustenta essa possibilidade reinterpretação proporcionada pelo caminhar sobre a ponte traçada pelo amor entre o universal/particular, entre a autonomia/heteronomia. Mas a questão é: se é confortável estar em algum dos lados, porque assumir o risco do amor?

Termino com uma fábula. Se todas as referências para o mundo exterior são interrompidas pelo cartão inteligente [...], então você que eu vejo é algo construído por meu sistema. Moralmente isso significa que eu não o trato como nada além de meu instrumento – eu faço o que quero de você. Sou um tirano. Por que eu deveria fazer o contrário? Considere o Deus todo poderoso e todo amoroso. Ele nos cria à sua imagem e semelhança. Mas nós não somos só suas criaturas. Ele nos permite autonomia, corre o risco da introdução do capricho e da vontade no seu confortável mundo. Por que? Por causa de seu amor. (BANKOWSKI, 1996, p. 19, tradução nossa)

Essa mesma estratégia que Bankowski aplica pode ser, ainda, combinada com a construção da identidade moderna a partir da afirmação da vida cotidiana (TAYLOR, 1994). Ela encontra-se inserida dentro das ideias sobre a modernidade que Charles Taylor apresenta.

⁷ Bankowski discute mais a fundo os significados da narrativa dentro do Direito em : BANKOWSKI, Zenon. The value of truth: fact scepticism revisited. **Legal stud**, Edinburgh, Vol. 257, 1981.

O autor possibilita uma interpretação cultural dos fatos, o que significa não atentar para um simples elemento histórico como motor das transformações sociais, isto é, um determinado fato como gerador de mudanças em um determinada sociedade⁸. Taylor está preocupado em colocar o foco nas relações morais que se desenvolvem durante a modernidade e, precisamente, a mudança de uma fonte moral naturalista para um processo de interiorização dessas fontes.

A partir daí ele consegue identificar mudanças relacionadas ao *ethos* social devido às interpretações fortes que os sujeitos têm dos fatos históricos. Isso porque ele está considerando a construção de um *self* dialógico, pois “só sou um *self* em relação a certo interlocutor: de um lado, em relação aos parceiros que foram essenciais para eu alcançar minha autodeterminação; de outro, aos que hoje são cruciais para a minha apreensão de linguagens de autocompreensão” (TAYLOR, 1994).

Nesse sentido, o que Taylor está demonstrando é como a afirmação de uma vida pautada no que é bom se viver está inserida dentro de um contexto moral onde podemos encontrar também o *amor* como essencial para a determinação de uma comunidade de indivíduos comprometidos com uma orientação moral que é julgada certa, porque “é uma forma de autoengano pensar que não falamos a partir de uma orientação moral que consideramos certa. Essa é uma condição para se ser um *self* operante, e não uma visão metafísica que podemos ligar e desligar” (TAYLOR, 1994, p. 135). Pode-se perceber como aquela tensão bankowskiana está, assim, inserida em um contexto de avaliação moral sobre o que é certo se viver, tendo, antes, uma avaliação sobre os bens que nos cercam. Pode aparentar que a afirmação de que o “[...] bem tem sempre prioridade sobre o certo. Não que ele ofereça uma razão mais básica [...], mas no sentido de que é aquilo que, em sua articulação, dá o sentido das regras que definem o certo” (TAYLOR, 1994, p. 123), ou aponte para uma interpretação subjetivista do bens que nos constituem, mas isso é parar os esforços cognitivos e não perceber como o risco de se viver uma vida sobre a orientação do amor pode apontar para uma avaliação objetiva dos bens que nos circundam. E, portanto, conseguem-se eleger novos padrões interpretativos que se inserem nesse contexto moral de avaliação onde ser um *self* se torna possível.

Como o autor afirma, “[...] Nossas vidas também existem nesse espaço de indagação que só uma narrativa coerente pode responder. Para ter um sentido de quem somos, temos de dispor de uma noção de como viemos a ser e de para onde estamos indo.” (TAYLOR, 1994). Essa narrativa, a qual é concebida no relacionamento com os outros, em um processo dialógico, é essencial no entendimento da formação da identidade humana e na experimentação do amor em todos os aspectos da vida humana, tendo em vista que a vida cotidiana significa aspectos do humano referentes à produção e reprodução.

Com todo esse delineamento teórico, já se tem suporte suficiente para pensar a propriedade intelectual e o conhecimento tradicional de forma muito mais crítica e, ao mesmo tempo, criativa. Assim sendo, o exposto acima se mostra para além do direito que surte efeito para o direito, expondo uma ferramenta metodológica de atuação. Apesar disso, somar a essa ideia os processos de inferência tendo em vista um caso empírico pode se fortalecer as bases para se discutir, posteriormente, com maior vigor a Propriedade Intelectual.

Sendo assim, cumpre expor as regras da inferência que norteiam as conclusões sobre o caso empírico, considerando as lentes interpretativas expostas acima, uma vez que o grande

⁸ Ver TAYLOR, Charles. Two Theories of Modernity. **The Hastings Center Report**, Vol. 25, No. 2 (Mar. - Apr., 1995), pp. 24-33.

objetivo dos trabalhos empíricos é realizar *inferência* – o processo de utilizar os fatos que se conhece para se aprender sobre os fatos que são desconhecidos (EPSTEIN; KING, 2013). Segundo esses autores, as possíveis inferências se desenvolvem sobre dois eixos: as inferências descritivas e as inferências causais. Quanto às inferências descritivas, descrevem-se fatos não conhecidos a partir daquilo que se constata na coleta de dados (EPSTEIN; KING, 2013). Quanto às inferências causais, estas estão relacionadas à presença ou ausência de uma variável causal principal que gera um resultado específico, ou uma variável dependente. Portanto, a inferência causal também está relacionada ao uso de fatos conhecidos para aprender sobre fatos desconhecidos. Na verdade, *uma inferência causal é a diferença entre duas inferências descritivas* – o valor médio que a variável dependente apresenta.

A fim de aferir, com maior precisão, o procedimento metodológico, realizou-se uma pesquisa sobre o breu branco a partir do nome científico da planta o qual foi pesquisado na base de dados do CGEN no site do Ministério do Meio-Ambiente. Com intuito de avaliar o processo de apropriação do conhecimento tradicional pela empresa Natura, primeiramente procedeu-se a uma análise do conteúdo teórico da relação entre conhecimento tradicional e sistema de patente. Posteriormente, buscou-se construir um sistema analítico de conceitos, baseado na tensão entre direito e amor e na relação entre lei e justiça. Por fim, as inferências causais são estabelecidas a partir de um processo de crítica da bioprospecção e de apropriação de conhecimento tradicional numa lógica privada e numa percepção limitada do caráter coletivo de construção do tradicional.

3. O conhecimento tradicional associado e os sistemas de patente

Ser tradicional é algo tão difícil de se colocar em palavras, de encontrar uma definição precisa, porque envolve referências de percepção do mundo empírico incompatíveis, ao mesmo tempo é tão facilmente identificado no cotidiano, seja por meio direto seja por meio indireto. Decerto, a velha visão de que o conhecimento tradicional se resume às comunidades indígenas não é mais verdadeira, uma vez que o tradicional está inserido em um constante fluxo de transformação diretamente ligado a formas de se viver e de se interagir com o mundo externo. É por esse motivo que se deve, antes de aqui suscitar uma determinada problemática, compreender que o tradicional é muito mais do que se está acostumado, ele se envolve na esfera política, econômica e social, bem como, se separado do espaço geográfico em que está inserido, transforma-se em conhecimento estagnado, muito útil do ponto de vista capitalista, mas deteriorante do ponto de vista tradicional.

Do que nós descrevemos, um passo nessa direção seria afirmar que os povos tradicionais são grupos que criaram ou estão lutando para criar (através de meios práticos e simbólicos) uma identidade pública, que inclui várias, se não todas as seguintes características: uso de técnicas de baixo impacto ambiental; formas justas de organização social; instituições com poder impositivo legítimo; liderança local; e, por último, traços culturais seletivamente reafirmados e reforçados. (CARNEIRO DA CUNHA, ALMEIDA, 2000)

Quando Manuela Carneiro da Cunha e Mauro de Almeida estão trabalhando com essas características citadas, eles estão pensando para além de comunidades indígenas, levando em consideração os catadores de caranguejo e seringueiros, por exemplo. Contudo, os exemplos aumentam e tornam mais evidente esse conceito de conhecimento tradicional revisitado (ou *traditional people revisited*, como colocam os autores), indo desde a luta por reconhecimento

das quebraadeiras de babaçu no nordeste do Brasil, até os produtores de queijo serrano no sul do país⁹.

A questão é que inseridos no paradigma do Estado de Direito, as formas de efetivação da lei que deveria proteger o Conhecimento Tradicional não logram diferenciar-se dessa concepção de direito de propriedade intelectual que está inserida em uma lógica liberal e mercantilista, permanecendo incompatíveis com as aspirações de comunidades tradicionais. No entanto, se se retornar a ideia acima, aplicando-a ao contexto de discussão sobre o conhecimento, portanto retornar ao debate do TRIPS, da CDB e do Protocolo de Nagoya, perceber-se-á que não existem precedentes para uma partição das comunidades organizadas¹⁰, não existem preocupações com a questão identitária, predisposições de análise dos impactos gerados¹¹ etc. Existe, na verdade, uma falsa compreensão de que a proteção da biodiversidade deve ser inserida no âmbito das comunidades tradicionais, ampliando um dos mais valiosos discursos modernos. Esse tipo de preocupação é tão tautológico e simplório que evidencia a fragilidade das discussões sobre o conhecimento tradicional. Tautológico porque afirmar a necessidade de proteção da biodiversidade às comunidades tradicionais é reafirmar o próprio *modus operandi* tradicional, pois como Fernando Dantas nos dá indícios fazendo uso de uma exemplificação com comunidades indígenas:

A terra é para os povos indígenas, espaço de vida e liberdade. O espaço entendido enquanto lugar de realização da cultura. As sociedades humanas e, neste caso as sociedade indígenas, constroem seus conhecimentos a partir de cosmologias próprias elaboradas coletivamente com base nas experiências sociais, o que demonstra visões de mundo não compatíveis com o modelo individual ocidental (DANTAS, 2003.)

Partindo do ponto reflexivo de encontro do particular com o Direito, começam a serem traçadas algumas incompatibilidades: a primeira, como descrita acima, está relacionada ao modo como se é entendido o conhecimento tradicional e as populações tradicionais; a segunda, quais foram as soluções encontradas pelos legisladores para estabilizar¹² – já que o direito quando executado na sua universalidade, abstrata e irrefletida se torna mero instrumento regulador – as situações de acesso ao conhecimento tradicional.

Essas incompatibilidades podem ser vistas, como exemplo, no longo e desgastante processo de reconhecimento das populações indígenas no Brasil. Do ponto de vista da Propriedade Intelectual, o TRIPS, a partir de seu artigo 27.1 disponibiliza as matérias patenteáveis, desde que apresentem novidade, passo inventivo, aplicabilidade industrial e acaba por restringir essa cláusula geral permissiva em seu artigo 27.3.b¹³, onde estabelece as

⁹ Ver PORRO, Noemi; MENASCHE, Renata; NETO, Joaquim S. Babaçu livre e queijo serrano: história de resistência à legalização da violação a conhecimentos tradicionais. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, vol.20, nº 41, Jan./June, 2014.

¹⁰ Salvo nos casos da construção da CBD, na notória reunião ECO-92 realizada no Rio de Janeiro, que, mesmo assim, podem ser levantadas algumas discussões sobre o modo como se deram as participações.

¹¹ Ver algumas discussões levantadas por GOMES, Carla Amado (Coord.). *Direito e Biodiversidade*. Curitiba: Juruá, 2010. 230p.

¹² Interessante se torna atentar para como o Direito flui facilmente para o simples legalismo quando as tensões são apaziguadas por um acomodamento fora do espaço intermediário descrito nos referenciais teórico-metodológicos. Uma autora que descreve essa acomodação do Direito no legalismo é: SHKLAR, Judith N. **Direito, Política e Moral**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1967.

¹³ “Artigo 27:

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no

matérias não patenteáveis relativas às plantas e aos animais. Em momento algum fora mencionada práticas tradicionais ou conhecimento tradicional, revelando, a partir da procura por esses termos chaves, o esquecimento do tradicional na Propriedade Intelectual sob assuntos patenteáveis. Em contrapartida, grande alvoroço causou as definições trazida pela convenção da biodiversidade, chamando atenção de diversos acadêmicos, e sendo apontada como elemento chave para um elevação do conhecimento tradicional às categorias do Direito. Especialmente pelo fato de que a CBD apresenta três objetivos essenciais, a saber: *conservação da biodiversidade, utilização sustentável de seus componentes e a repartição de benefícios*. Essas três características guiaram todo a construção do aparato legislativo nacional, culminando na Lei 9.279/96 e na Medida Provisória 2.186-16/01. O primeiro olhar para a CBD aparenta completa satisfação, inclusive se olharmos para o Artigo 8(j):

Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas; (BRASIL. Decreto Legislativo n.2, 1994)

Todavia, quando percebemos os produtos internos desses tratados internacionais, a solução encontrada para o compartilhamento de benefícios do uso de um determinado conhecimento ou de uma prática tradicional é resumido a uma relação *contratual* e à repartição de benefícios *econômicos*. Esse dois elementos inseridos serão discutidos no estudo de caso realizado com o Breu-branco e a problemática envolvendo a empresa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda.

4. O Breu-branco e os caminhos do Direito

O Breu-branco é um espécie da família Burseraceae de grande difusão tropical e tradicionalmente usado em materiais e medicamentos. O Breu-branco é uma árvore que apresenta de 10 a 20 m de altura (LORENZI, MATOS, 2008) com várias espécies do gênero *Protium sp.*, de características e propriedade semelhantes, muito conhecida pelo fato dessas espécies exsudarem por meio de incisão no tronco da árvore um óleo-resina de aroma

parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a

produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.” BRASIL. Decreto n. 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Disponível em < <http://www.inpi.gov.br/images/stories/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 28 de jan. de 2015.

agradável e de cor esbranquiçada. (LORENZI, 2002). Essa substância exsudada endurece com o tempo devido ao contato com o ar, a partir da qual a denominação da parte pelo todo toma lugar caracterizando as espécies de diversas formas, tais como: Almécega, Breu-branco, Breu-branco verdadeiro, Almecegueiro, breu-almécega.

O presente trabalho se foca notadamente nas espécies *Protium sp.* que foi investigado como elemento principal das inferências realizadas. A escolha de se trabalhar com o gênero *Protium sp.* foi feita devido a suas semelhanças fisiológicas (LORENZI, MATOS, 2008), mas também devido ao contato com o Breu-branco que se obteve em uma viagem de pesquisa financiada pelo CNPq à Manaus, na qual além da visita institucional ao Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA), foi possível ter contato com os saberes tradicionais de Jaime Diakara, da Etinia Desana, que nos guiou em uma visita à Reserva Adolfo Ducke, onde se localiza o Museu da Amazônia (MUSA). A partir desse primeiro contato com o Breu-branco, e dos relatos proporcionados por Diakara, desenvolve-se o seguinte eixo de pesquisa: acesso ao conhecimento tradicional associado ao Breu-branco

O Breu-branco no cenário de cosméticos foi alvo de processos de bioprospecção por parte da empresa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. no início da década passada¹⁴. Obviamente, por apresentar odor agradável e sendo usado tradicionalmente¹⁵, o Breu-branco apresentava grande potencial comercial.

Levando em consideração as informações acima, deve-se demonstrar, para fins metodológicos expressos anteriormente, que as informações apresentadas abaixo foram obtidas a partir de uma análise referencial tomando como chave o gênero *Protium sp.* e a denominação comum Breu-branco. Assim, fazendo uso da palavra “Natura” como meio de observação no campo denominado “pesquisa”, disponibilizado na página referente ao CGEN¹⁶, no site Ministério do Meio Ambiente¹⁷, foram encontrados todos os documentos referentes aos pedidos da empresa junto ao órgão em questão. Contudo, tendo em vista que o fato se dá no início da década passada, foram filtrados os documentos que apresentavam datas anuais inferiores ao ano de 2005(contando este ano). A partir desse ponto, foi possível alcançar um número de documentos facilmente analisáveis, dos quais foram selecionados aqueles que apresentavam o gênero da planta objetivada nessa pesquisa: *Protium*. O número de documentos encontrados foram resumidos a dois, que estão disponíveis em Anexo I e Anexo II.

Deste modo, a Natura teve o primeiro contato com o Breu-branco no famoso mercado Ver-o-peso, localizado na cidade de Belém no estado do Pará, onde a resina é comercializada pelos extratores de comunidades tradicionais¹⁸. A partir daí, sob o título do projeto “Perfumes do Brasil”, a empresa faz a primeira requisição de acesso e remessa de componentes do patrimônio genético junto ao CGEN, que avaliou o pedido em 19 de julho 2004¹⁹ e deliberou

¹⁴ Ver como a empresa descreve em sua página os processos e as características do Breu-branco. Disponível em < <http://naturaekos.com.br/>>.

¹⁵ Como registra a literatura etnofarmacológica, o Breu-branco é usado como cicatrizantes e antiinflamatórios, enquanto que algumas tribos usam sua resina como descongestionante nasal, enquanto outras queimam a resina para aromatizar e para calafetar canoas (LORENZI, MATOS, 2008).

¹⁶ Acessível em < <http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/processos> >.

¹⁷ Acessível em < <http://www.mma.gov.br/>>.

¹⁸ Informações disponível em: < <http://naturaekos.com.br/biodiversidade/breu-branco/>>. Acesso em : 26 de jan. 2015.

¹⁹ Ver anexo I.

em publicação oficial em 24 de janeiro de 2005²⁰. Todo esse processo está legalmente adequado de acordo com o Artigo 13 da Medida Provisória 2.186-16 de 23 de agosto de 2001²¹. Interessante descrever que ao mesmo tempo ocorre também anuência ao Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios²² firmado pela empresa que firmou contrato com a Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru – COMARU –, localizada no Amapá e o Governo do Estado do Amapá.

A espécie para a qual a empresa conseguiu deliberação é a *Protium Pallidum* como demonstra anexo II, mas anteriormente fora pedido acesso e remessa de componentes do patrimônio genético, como mostra Anexo I, para o gênero *Protium sp.*, com fins de se realizar atividade de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico²³. Hoje, a empresa Natura conta com uma linha de produtos amazônicos, denominada Natura Ekos, sendo que o primeiro produto do projeto “Perfumes do Brasil” fora o Breu-branco.

Do ponto de vista legal, a empresa está adequadamente nos caminhos traçados pelo Direito. Seguiu o que a legislação determina, passou pelo crivo do órgão administrativo competente, teve aprovação da comunidade tradicional por meio da cooperativa e a repartição de benefícios está estabelecida em contrato. No entanto, se o conhecimento tradicional é produto de um compartilhamento solidário entre povos e o gênero *Protium sp.* tem abrangência em toda região amazônica, como pode o valor *justiça* estar inserido nesse caso concreto? Não teriam direitos outras comunidades tradicionais que também fazem uso do Breu-branco, levando em consideração, por exemplo, que a informação para desenvolver o trabalho apresentado fora obtida em Manaus?

A partir dessas indagações, os elementos *Bioprospecção*, *Contrato* e *Repartição de benefícios* funcionaram como variáveis causais principais, pois essas expressões estão identificadas nos documentos citados, na Medida Provisória 2.186-16/01 e na Convenção da Biodiversidade. O primeiro termo encontra sua definição no Artigo 7º, inciso VII da MP 2.186-16/01, que especifica “atividade exploratória que visa identificar componentes do patrimônio genético e informações sobre conhecimento tradicional associado, com potencial uso comercial” (BRASIL, 2001); o segundo termo está definido no inciso XIII do mesmo artigo: “instrumento jurídico multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de acesso e de remessa de componentes do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, bem como as condições para repartição de benefícios” (BRASIL, 2001). Por último, o compartilhamento de benefícios significa, de acordo com o Artigo 1º da CBD, “[...] repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos” (BRASIL. Decreto Legislativo n., 1994)

O que esses significantes fornecem são, tendo em vista a perspectiva teórico-metodológica da tensão entre amor e direito, um acomodar-se nas velhas categorias do

²⁰ Ver anexo II.

²¹ “Artigo 13: Compete ao presidente do conselho de Gestão firmar, em nome da União, Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios” (BRASIL. Medida provisória n. 2.186-16, 2001)

²² Ver anexo II.

²³ Como existe a opção “sigilo” no formulário para a solicitação de autorização de acesso e remessa a componente do patrimônio genético e/ou ao conhecimento tradicional associado e no formulário para solicitação de autorização especial de acesso e de remessa de componentes do patrimônio genético para finalidade de bioprospecção não foi possível averiguar a mudança constatada nos documentos em anexo. Esse formulário está disponível em < <http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/acesso-ao-patrimonio-genetico-e-aos-conhecimentos-tradicionais-associados/formularios>>.

Direito. Nesse contexto de reprodução do arcaico jurídico, acaba-se por impor uma lógica da dominação ocidental sobre povos tradicionais os quais são submetidos aos dogmas tradicionais do direito privado. O instituto do contrato, por exemplo, é uma típica categoria do direito *privado*, que foi absorvido, sem qualquer crítica, pelo sistema de propriedade intelectual. Mas como seguir o geral e o abstrato, desconsiderando as narrativas do particular, acarreta em uma interpretação cômoda, fechando o direito em si mesmo com os seus próprios significados e soluções, aplicar uma categoria do *privado* fruto de uma racionalidade instrumental europeia ocidental em uma comunidade tradicional que não compartilha desse mesmo *ethos* é afirmar uma interpretação cultural vertical²⁴, que solapa qualquer relação diferencial, igualando, no âmbito do Direito, sujeitos distintos a categorias iguais. Seguir, portanto, todas as determinações previstas nos diplomas tratados é, em outras palavras, tornar invisível, aos padrões da metáfora do caixa eletrônico, as comunidades tradicionais.

Ademais, o termo *Bioprospecção* não é nada mais do que uma nova forma de biopirataria, pois como afirma Vandana Shiva:

A bioprospecção é um termo inadequado e um processo inadequado. Deriva da prospecção de minerais e combustíveis fósseis. No entanto, ao contrário dos combustíveis fósseis, recursos vivos não são inúteis se não explorados por interesses comerciais globais para os mercados globais. (SHIVA, 2007, tradução nossa).

Além disso, a Medida Provisória finaliza a definição de bioprospecção “*com potencial uso comercial*” (BRASIL, 2001) que sem qualquer esforço investigativo mostra qual é o propósito de se ter acesso ao uso de um conhecimento tradicional. Acessar conhecimento tradicional, sob esse significado linguístico empregado, significa apropriar-se, pois para ter acesso, como prevê a legislação, deve-se fixar um *contrato* de acesso. O que resta desse entendimento legislativo reproduzido na aplicação das normas é uma única resposta para o propósito indicado pela CBD de compartilhamento de benefícios, isto é, compartilhamento econômico, uma resposta monetária.

Portanto, as inferências que são possíveis de se alcançar com relação ao estudo do Breu-branco estão necessariamente relacionadas em primeiro momento com a maneira que “seguir a lei” implica resultados satisfatórios, mas injustos, pois acarreta em uma visão redutora de complexidade com relação às comunidades tradicionais. Além do mais, toda essa visão que paira sobre a Propriedade Intelectual e o Conhecimento Tradicional Associado, tem se relevado demasiadamente colonizadora, especialmente com relação ao direito de patentes como já foi anteriormente apresentada em estudos do caso da *Phyllomedusa sp.*²⁵ Ainda que se considere um avanço por parte dos encontros da CBD reproduzidos na legislação interna, os desencontros proporcionados pela linguagem empregada por essa convenção compromete os significados do que se deve compreender por conhecimento tradicional.

Em segundo lugar, considerando a perspectiva normativa reestruturante proporcionada pelo amor, conduz-se à afirmação de que, para se tratar com clareza quais são os parâmetros de se relacionar com o conhecimento tradicional, o debate deve ser plural e incluir as

²⁴ Esse tipo de interpretação pode ser descrita nos primeiros escritos de Bauman, antes dele aderir ao paradigma pós-moderno em BAUMAN, Zygmunt. **Ensaio sobre o conceito de cultura**. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

²⁵ FERES, Marcos Vinício Chein; Moreira, João Vitor de Freitas. Direito como Identidade e as biopatentes: o caso da *Phyllomedusa sp.* In. Congresso Nacional do CONPEDI, 2014, João Pessoa. **Anais do XXIII Congresso Nacional do CONPEDI**. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1f9a72a09b50fed7>>. Acesso em: 26 de jan. 2015.

comunidades tradicionais²⁶. Não se tem, por ora, o desígnio de advogar a propósito da tese da natureza virgem e intocável facilmente atribuída àqueles que se opõem aos atuais moldes da Propriedade Intelectual. O que está se identificando aqui é ainda uma renegação das populações tradicionais no âmbito do Estado Democrático de Direito, e é contra isso que os dados e conclusões aqui evidenciados devem ser usados.

5. Considerações finais

Foi possível identificar como as comunidades tradicionais estão cercadas por equívocos e interesses que encontram somente o viés econômico como resposta. Esse elemento encontrado a partir das inferências realizadas poderá agora fornecer escopo para novas pesquisas que relacionam os assuntos tratados, funcionando como indicativo de incompatibilidade. A despeito disso, alguns encontram no protocolo de Nagoya outras respostas para problemática do compartilhamento de benefícios, como a capacitação de recursos humanos. Mas enquanto os caminhos para se chegar a essas novas respostas, isto é, enquanto o encontro do Direito com o particular continuar a oferecer respostas na mesma proporção universalistas, os significados, p. ex., de capacitação de recursos humanos permanecerão tão obscuros quanto a compreensão do tradicional.

Decerto, a Propriedade Intelectual sobre conhecimento do mundo natural precisa ser entendida fora de um contexto colônia para um pós-colonial politicamente historicizado. Fugindo a lógica da comoditização, onde a floresta é equiparada a um armazém contendo ativos fixos, valoráveis e potencialmente comerciáveis. Até porque, essa visão racionalizante do mundo somente leva a experiências negativas de indeferimento do reconhecimento social aos indivíduos que compartilham uma mesma comunidade.

Acima de todas as considerações exposta nesse trabalho, permanece uma força para se procurar a zona intermediária que possibilite equacionar meio ambiente, populações tradicionais e desenvolvimento.

Referências

BANKOWSKI, Zenon. **Vivendo plenamente a Lei**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.328p.

_____. Law, Love and Computers. **Edinburgh L. Ver.**, Eedimburgo, v. 1, n. 25, p. 25-32, 1996-1997.

_____. The value of truth: fact skepticism revisited. Legal Stud., Chicago, 1998.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 22 de jan. 2015

²⁶ É interessante como o fato de “seguir a lei” acarreta, novamente, e uma completa aberração jurídica. Isso, pois a Medida Provisória 2.186-16/01 que é uma das principais normas e que cria o Conselho de Gestão do patrimônio genético (CGEN) não prevê qualquer meio de participação das comunidades tradicionais, detentoras dos conhecimentos associados ao patrimônio genético.

_____. Decreto nº 2.519 de 16 de março de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm>. Acesso em: 22 de jan. de 2015

_____. Medida Provisória nº 2, de 23 de agosto de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm>. Acesso em : 26 de jan. de 2015

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. **As regras da inferência**. São Paulo: Direito GV, 2013.

GOMES, Carla Amado (Coord.). **Direito e Biodiversidade**. Curitiba: Juruá, 2010. 230p.

KUHN, Thomas S. **A Estrutura das Revoluções Científicas**. 7 ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 262.

LACOMINI, Vanessa. **Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. Curitiba: Juruá, 2009.

LORENZI, Harri. **Árvores brasileiras**: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. São Paulo: Instituto Plantarum, 2002, p. 384.

_____; MATOS, Francisco j. Abreu. **Plantas Medicinais no Brasil**: nativas e exóticas. São Paulo: Instituto Plantarum, 2008.

PORRO, Noemi; MENASCHE, Renata; NETO, Joaquim S. Babaçu livre e queijo serrano: história de resistência à legalização da violação a conhecimentos tradicionais. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, vol.20, nº 41, Jan./June , 2014.

TAYLOR, Charles. **As Fontes do Self**: A construção da identidade moderna. São Paulo: Loyola, 1997.

_____. Two Theories of Modernity. **The Hastings Center Report**, Vol. 25, No. 2 (Mar. - Apr., 1995), pp. 24-33.

SHIRAISHI NETO, J. ; DANTAS, Fernando A. C. .A 'Comoditização' do Conhecimento Tradicional: notas sobre o processo de regulamentação jurídica. **Revista Economia y Sociedad**, Costa Rica, v.13, n.33/34, p. 119-131, 2008.

SHIVA, Vandana. Bioprospecting as sophisticated biopiracy. **Chicago Journals**, Chicago, v. 15, n. 2 (Winter 2007), p. 307-313.

SHIVA, Vandana. Golden Rice and Neem: Biopatents and the Appropriation of Women's Environmental Knowledge. **Women's Studies Quarterly**, Vol. 29, No. 1/2, Earthwork: Women and Environments (Spring - Summer, 2001), pp. 12-23 Downloaded from<<http://www.jstor.org/stable/40004606>> Accessed: 26/08/2012, p. 22.

ANEXO I: Publicação do Diário oficial da União nº 236, da quinta-feira, 9 de dezembro de 2004



118

ISSN 1677-7069

Diário Oficial da União - Seção 3

Nº 236, quinta-feira, 9 de dezembro de 2004

Darlan Aparecido Roriz
Luiz Gustavo Marques de Oliveira
Josiel Luthiano Mota
Najlla Mara da Costa Couto
Valéria Garcia Guedes
Valter de Alcantara Campos
Carlos Roberto Neves Seles
Ricardo Luiz de Brito
Vanessa Aparecida Feltrinhi Chiari
Fabio Miranda da Rocha
Daniel Ricardo Lemos Linder
Francisca das Chagas Gomes de Oliveira
Deborah Araujo de Vasconcelos
Leticia Camara da Silveira
Priscila Py Teixeira
Luiz Antonio Campos
Estevo de Castro Melo
Leonardo Rangel Cunha Motta
Vivian Fernanda Guimarães Martins
André Pires Gontijo
Wellington Menezes Carolino
Marcus Vinicius Teixeira Mendonça
Fernanda Espindola Leal
Roberto Luiz da Silva Junior
Alisson Henrique S. Santos Furtado
Sabrina Lucas Assi
Rovana Serralha Teodoro
CLASSIFICAÇÃO II
Marcos Trigo de Chavarelli
Hugo Vasconcelos Saldanha
Rodrigo Eduardo De Mello Oliveira
Jefferson Costa De Vasconcelos
Gianpaulo Correia Lima Robba
Luis Eduardo Souza Franca
Rafael Gomes Da Silva
Bruno Martins De Oliveira
Daniel Mariano De Abreu
Amadeu Alves De Carvalho Junior
Carlos Henrique Machado Caldas
Otavio Luiz Ferreira Dos Santos
Ueslei Rodrigues Batista
Rodrigo De Sales Chagas
Francisco Rocha Sales
CLASSIFICAÇÃO III
Henrique Anotelo Cardoso Ramos
Jaciana Aparecida Rezende
Kleber Damiane Junior
Vladia Pavlovna Deroude
Marcos Maciel De Almeida
Rafael Agrello Dias
Maria Cecília Rode Nogueira
Maira Correa Moura
Marcel Yukio Nakata
Armando Augusto Ribeiro
Maria Cristina Sousa Karas
Mauro Dutra Amaral
Fabio Luiz De Oliveira Pedreira
Ubirajara Fidelis Da Silva
Josimar Das Neves Alves
Leonardo Julian Rodrigues Klosowski
Priscila Matta
Luiz Fernando Machado De Souza
Carolina Mattosinho De Carvalho Alvie
Hugo Americo Rubert Schaedler
Rodrigo Gustavo Da Costa Lima
Leonardo Viana
Fabíola Siqueira De Lacerda
Gibele Dutra De Franca
Gustavo Henrique De Araujo Eccard
Tatiana Rehder
Vera Lucia Ferreira De Azevedo
Breno Alves De Sousa Castro
Apocena De Oliveira Lopes
Romulo Bonelli Henrique De Faria
Claudio Fernandes Dias
Cristina Cuetano Bicalho
Candida Ivi Marcovich De Araujo
Gildevan Felix De Lima
Renato Rassinetti De Araujo
Taiguara Raíol Alencar
Rui Barbosa De Sousa Junior
Claudio Rocha Dos Santos Jacintho
Sergio Luiz Wanderley Teixeira
Daniella Buchmann Ungarelli
Rodrigo Octavio Pinheiro De Araujo
Juliana Feitosa Barbosa
Afonso Rocha Ferreira Junior
Tatiana Lopes De Oliveira
Uira De Melo
Francine Diniz Baptista
Vivian Beck Pombó
Paula Regina Galvani Bueno Martha
Marilu Milanez Alves
Anne Pascale De Oliveira Mota

CLASSIFICAÇÃO IV
Tema 1 - Recursos Hídricos
Jose Gentil
Mariana Gomes Philomeno
Bruno Gonzaga Agapito Da Veiga
Andre Negro De Moura
Ana Claudia Fernandes Medeiros Braga
Gustavo Meyer
Claudia Ferreira Lima
Joao Staub Neto
Karina Jorge Dino
Carlos Fernando Quartaroli
Tema 2 - Amazônia
Marcus Antonio Martins De Oliveira
Raissa Miriam Nascimento Guerra
Nilson Luiz Nogueira
Anselmo Cristiano De Oliveira
Alessandro Garcia Gomes
Celia Maria Do Socorro Chaves De Sousa
Carlos Anacleto Braga Teixeira
Larissa Ribeiro Barbosa
Isis Maria Cunha Lustosa
Giovana Guardia Kill Porteiro
Pericles Augusto Amador Sousa
Marcos Antonio Leite Da Silva
Cristian Bacelar Santos
Maria do Socorro Soares de Oliveira
Tema 4 - Biodiversidade e Floresta
Marcos Roberto Ferramosca Cardoso
Paulo Roberto Castella
Antonio Carlos Lofego
Andreia D Ayala Valva
Marcelo Lemos Da Fonseca Ramos
Fernanda Alvares Da Silva
Helio Jorge Da Cunha
Tema 5 - Qualidade Ambiental
Giovana Maria Tadakeski Arruda
Marcelo Peres Facas
Leda Fontelles Da Silva Tavares
Robinson Antonio Martins Oliveira
Silvana Bastos
Antonio De Gouveia Henriques Neto
Célia Alves Surita
Tema 6 - Políticas Públicas
Luciana Chueke Pureza
Jorge Gabriel Moises Filho
Nelson Luiz Wendel
Marly Santos Da Silva
Alexandre Ferrazoli Camargo
Ylara Almeida Pinto
Erika Mangili Andre
Tema 7 - Educação Ambiental
José Octavio Saul de Oliveira Jatene
CLASSIFICAÇÃO V
Tema 2 - Amazônia
Marcelo Ribeiro Tunes
Wigold Bertoldo Schaffer
Daniela Jorge De Paula
Antonio Jose Maia Guimarães
Tema 3 - Desenvolvimento Sustentável
José Roberto da Silva Lunas
Tema 4 - Biodiversidade e Floresta
Mauro Oliveira Pires
Tema 5 - Políticas Públicas
Jose Eudes De Moraes Oliveira
Ana Carla Leite De Almeida
Helder Naves Torres

1 - Os candidatos que se declararam portadores de deficiência serão convocados, conforme o Decreto n.º 3298/99, proporcionalmente ao número de vagas previsto neste edital.
2 - Todos os candidatos aprovados e classificados deverão apresentar/comprovar:
a) Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;
b) Carteira de Identidade;
c) CPF;
d) Título de Eleitor, estar quite com as obrigações eleitorais;
e) Certificado Militar, estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) Escolaridade requerida conforme nível de Classificação;
g) Carteira do Conselho Regional;
h) Certidão de nascimento dos dependentes;
i) Idade mínima de 18 anos completos na data da admissão;
j) Não ser servidor ou aposentado da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas;
k) Não ter sido contratado nos últimos vinte e quatro meses nos termos da Lei nº 8.745/1993 e alterações;
l) Não participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo participação nos conselhos de administração fiscal de empresa ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação de capital social, nem exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, colista ou comandatário, nos termos do inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112/1990;

m). Apresentar para comprovação de aptidão física e psicológica os exames a seguir:
a - Hemograma Completo;
b - Glicose;
c - Lipidograma Completo;
d - Triglicérides;
e - Sorologia para LUES - VDRL;
f - Parasitológico;
g - EAS;
h - P.P.D.;
i - Raio X do Tórax;
n) Comprovante de endereço;
o) PIS/PASEP;
p) Curriculum Vitae;
q) 1 (uma) foto 3 x 4;
r) Dados bancários (Banco, Agência, nº da conta corrente).
3 - O Ministério do Meio Ambiente poderá convocar os demais candidatos durante o período de vigência do processo seletivo.
4 - O candidato que não comparecer nos prazos e horários estipulados passará automaticamente para o final da lista de aprovados, podendo ou não ser convocado, conforme definições expressas no item 12.6 do Edital nº 1/2003- MMA, de 28 de agosto de 2003.

CLAUDIO LANGONE
Secretário-Executivo

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens nº 026/2004, como Concedente Doador a União, representada pelo Ministério do Meio Ambiente, CNPJ nº 37.115.375/0001-07 e Cessionário/Donatário a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos/SEMA/PR: CNPJ nº 68.621.671/0001-03. PROCESSO: 02000.002629/2004-51, de Doações de Bens. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Doação de Bens, identificados na relação assinada pelo atual Secretário da respectiva SEMA/PR, anexada ao processo retromencionado, bens estes adquiridos com recursos do Convênio Projeto 1996C/000149-SBF/PROBIO/MMA/CNPq/MCT. VIGÊNCIA: O presente Termo entrará em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial. DATA DE ASSINATURA: Brasília, 07 de dezembro de 2004. PELO MMA: GERSON GALVÃO, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração (base legal - Portaria nº 137, de 13 de maio de 2003 - Secretaria Executiva/MMA, publicada no DOU de 14 de maio de 2003, bem como o Decreto nº 99.658/90, e alteração).

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 02501.000687/2003-19; Espécie: Declaração de Inexigibilidade de Licitação; Reconheço a inexigibilidade de licitação para a contratação da Associação de Normas Técnicas - ABNT, com vistas à elaboração de normas para os diversos sistemas de medição de vazão e volume nas captações de água bruta e nos lançamentos de efluentes, bem como para processos de uso racional da água na agricultura irrigada, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e no valor estimado de R\$ 168.600,00. Data de assinatura: 08/12/2004. Jerson Kelman - Diretor-Presidente da ANA.

CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO

Extratos das Solicitações de Autorização de Acesso e Remessa de amostra de Componentes do Patrimônio Genético e de Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado, conforme previsto pela Medida Provisória 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, em seu artigo 11, alíneas "a" e "b" pelo Decreto 3.945, de 28 de setembro de 2002, em seu artigo 8º.

Nº do processo	02000.001608/2004-19
Interessado	Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda.
Data de autuação pelo CGEN	19-07-2004
Assunto	ACESSO E REMESSA DE COMPONENTES DO PATRIMÔNIO GENÉTICO com finalidade de BIOPROSPECÇÃO e DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO para realizar o projeto "Perfume do Brasil".
Objetivo	Pesquisar e desenvolver um aromático natural inovador para utilização na perfumaria fina.
Material biológico envolvido	Resina de Protium sp
Localização da área de coleta	Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Itapirapuá - Estado do Amapá.
Remessa	IPF Essências e Fragrâncias Ltda.
Nº do processo	02001.006318/2004-51
Interessado	EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Arroz e Feijão
Data de autuação pelo CGEN	24/11/2004

Anexo II:



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

DELIBERAÇÃO Nº 94, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005

O CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO, no uso das competências que lhe foram conferidas pela Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e pelo Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 13, inciso III, do seu Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Aprovar a solicitação da empresa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda., para acessar o patrimônio genético da espécie breu branco (*Protium pallidum*) proveniente da Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável Iratapuru, no Estado do Amapá.

Art. 2º Por meio desta Deliberação, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético confere anuência ao Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios firmado entre a empresa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda., o Governo do Estado do Amapá, representado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/AP, e a Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru, para que surta efeitos jurídicos, de acordo com o disposto no art. 29 da Medida Provisória nº 2186-16, de 23 de agosto de 2001.

Parágrafo único. O Contrato a que se refere o caput deste artigo é aquele firmado em 22 de junho de 2004, e respectivo Termo Aditivo, firmado em 1º de dezembro

de 2004, para acesso ao patrimônio genético da espécie breu branco (*Protium pallidum*), no âmbito do projeto intitulado “Perfume do Brasil”.

Art. 3º As informações contidas no Processo nº 02000.001608/2004-19, embora não transcritas, são consideradas partes integrantes desta Deliberação.

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

**MARINA
SILVA**

**Ministra de Estado do Meio
Ambiente**

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.03.2005

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

**AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS E AS PRÁTICAS ABUSIVAS EM
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL: UMA
ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**RESTRICTIVE CLAUSES AND ABUSIVE PRACTICES IN TECHNOLOGY
TRANSFER AGREEMENTS IN BRAZIL: AN ANALYSIS UNDER THE
PERSPECTIVE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY.**

LUCA SCHIRRU

Advogado especializado em Direito da Propriedade Intelectual. Pós-Graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestrando em Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento (PPED-IE) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito, Artes e Políticas Culturais (NEDAC).

RESUMO

A aquisição externa de tecnologias através da celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia pode se demonstrar como uma importante fonte de inovação, permitindo não só ao adquirente da tecnologia como também à parte detentora da mesma se valer dos benefícios inerentes a essa prática. Entretanto, em contratações de caráter heterogêneo, é verificada a presença de cláusulas restritivas e práticas de caráter abusivo, o que requer uma maior atenção do Estado no momento da análise e averbação dos Contratos envolvendo a transferência de tecnologias. Por tal razão, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as normas relacionadas à regulação das cláusulas restritivas em Contratos de Tecnologia no Brasil, englobando a Legislação atinente à Propriedade Industrial, os Atos Normativos emitidos pelo INPI e disposições do Acordo TRIPS. Além disso, serão analisados alguns julgados sobre o tema em instância administrativa e judicial. Por fim, será proposta uma reflexão a respeito dos benefícios de uma maior ou menor intervenção do Estado na análise e averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia.

Palavras-Chave: Contratos De Transferência De Tecnologia. Propriedade Intelectual

ABSTRACT

External acquisition of technology through the celebration of Technology Transfer Agreements can be an important source of innovation, allowing both the transferor and the acquirer of technology to enjoy the benefits inherent to this practice. However, in some agreements of heterogeneous character, it has been verified the presence of restrictive clauses and practices of abusive character, which requires the attention of the State at the moment of its analysis and recordation. For such reason, the present study aims to present the rules related to the Regulation of restrictive clauses in technology transfer agreements in Brazil, encompassing the Industrial Property Law, Normative Acts issued by the INPI and the rules and conditions contained in TRIPS Agreement. Also, some administrative and judicial decisions on the subject matter will be analyzed. Finally, it will be proposed a reflection on the benefits of a greater or smaller State intervention in the analysis and recordation of Technology Transfer Agreements .

Key Words: Technology Transfer Agreements, Intellectual Property

I. INTRODUÇÃO

Em um estudo de 2012 sobre a evolução da Transferência Internacional de Tecnologias nos últimos 50 anos, Padmashree Gehl Sampath e Pedro Roffe (2012, p.5) destacam alguns aspectos relevantes a respeito da transferência de tecnologia, quais sejam: (i) a tecnologia e o acesso à tecnologia são de grande relevância para o *catching up* tecnológico; (ii) a mudança tecnológica que poderá ser proporcionada pela transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento não necessariamente envolve inovações disruptivas ou inovações de fronteira, mas sim mudanças na estrutura de produção que poderão refletir em maiores níveis de produtividade; (iii) não obstante a existência de um grande montante de tecnologias disponível em domínio público, não necessariamente o acesso a tais tecnologias e a transformação dessas informações em processos de acumulação de conhecimento e inovação será algo automático ou que não demande capacidade tecnológica prévia.

O presente artigo tem como objetivo debater a importância de uma importante ferramenta para a aquisição de conhecimentos tecnológicos externos e que podem se demonstrar como importantes fontes de inovação e absorção de conhecimentos tecnológicos, os Contratos de Transferência de Tecnologias.

Tal fonte de inovação pode se revelar como uma oportunidade de absorção de conhecimentos tecnológicos, melhor posicionamento no mercado e desenvolvimento do setor produtivo local. Entretanto, as contratações envolvendo transferência de tecnologia, principalmente quando envolvem partes com substancial desequilíbrio tecnológico ou econômico, podem conter cláusulas restritivas e práticas abusivas, que deverão ser coibidas para permitir que ambas as partes possam auferir as vantagens das Transferências de Tecnologias de maneira equilibrada.

Haja vista a extensão de modalidades contratuais sob a nomenclatura de “Transferência de Tecnologia”, o presente trabalho se restringirá àqueles que envolvem o licenciamento de patentes e o fornecimento de *know-how*, essenciais para a absorção de conhecimentos, desenvolvimento de uma capacidade tecnológica local e a introdução de inovações tecnológicas no mercado a partir de empresas e instituições de ciência e tecnologia nacionais.

Em vista da complexidade e vastidão do tema, o presente trabalho se concentrará na análise do panorama atual da transferência de tecnologia no Brasil sob a perspectiva da Propriedade Industrial. Dessa maneira, mesmo que trazidas durante o presente estudo perspectivas de cunho concorrencial, consumerista ou estritamente civilista, não serão abordadas de maneira aprofundada neste trabalho, sendo recomendável o estudo em apartado para uma maior reflexão sobre tais questões de igual complexidade e importância.

Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivos específicos apresentar as principais normas de Propriedade Industrial no Brasil que tratam da regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia com o objetivo de coibir práticas abusivas às empresas nacionais e prejudiciais à absorção de conhecimentos e consequente desenvolvimento do setor produtivo local.

II. METODOLOGIA

Para a persecução dos objetivos propostos no presente trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, complementada por uma análise documental da Legislação sobre Propriedade Intelectual no País, o Acordo TRIPS e Atos Normativos da Autarquia responsável pela análise e averbação dos Contratos de Transferência de Tecnologia no País, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Além disso, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial no Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e nos Tribunais Federais para a verificação do posicionamento jurisprudencial sobre temas envolvendo a transferência de tecnologias e que são relacionados ao presente trabalho, principalmente a respeito da atuação desses órgãos perante cláusulas restritivas e abusivas nessa modalidade contratual.

O presente trabalho será dividido em cinco partes: (i) na primeira parte serão apresentados conceitos e aspectos gerais inerentes à Transferência de Tecnologia; (ii) realizadas as considerações iniciais serão apresentadas iniciativas e normas internacionais referentes à coibição das práticas abusivas e cláusulas restritivas em

Contratos de Transferência de Tecnologia; (iii) a terceira parte do trabalho se dedicará à análise dos principais atos normativos do INPI referentes ao exame de Contratos envolvendo transferência de tecnologias, a saber: o Ato Normativo nº 15/75 e o Ato Normativo nº 120/93, bem como a Instrução Normativa mais recente e em vigor: a IN 16/2013. Ainda, durante a análise dos Atos Normativos emitidos pelo INPI, serão analisados também os “entendimentos internos” desse Instituto, que possuem relação direta com os Atos supramencionados; (iv) o estudo seguirá com a apresentação de alguns julgados do CADE e judiciais sobre o tratamento dado aos Contratos de Transferência de Tecnologia pelo INPI e pelo CADE no que se refere às cláusulas restritivas e práticas abusivas e; (v) por fim, o presente estudo apresentará algumas reflexões a respeito dos efeitos de uma maior ou menor intervenção do INPI nas cláusulas constantes dos Contratos de Transferência de Tecnologia firmados entre empresas nacionais e estrangeiras.

III. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: ASPECTOS GERAIS

3.1. TECNOLOGIA

Ao discorrer sobre a transferência de tecnologia, mister se faz a compreensão do que está sendo transferido, do que vem a ser a tecnologia. De acordo com Leonardos (2001, p.67), sob a perspectiva da economia, a tecnologia seria um “conjunto de informações, escritas ou não, que se prestam a um fim empresarial.”.

Sobre a constituição de uma tecnologia a partir de informações, Franco (2010, p.21) destaca que a informação possui natureza de bem público, o que, por sua vez, traria à esse bem características de não-rivalidade e não-exclusão e que a facilidade de disseminação da tecnologia – e levando-se em conta que o custo principal envolvido é o da criação da informação e não o da sua transmissão – juntamente com o maior acesso por um maior número de pessoas poderia diminuir seu valor econômico, diminuindo a sua vantagem competitiva relacionada. Conclui Franco (2010, p.21) que “o valor econômico da informação é inversamente proporcional à quantidade de pessoas que a conhecem.”.

Nesse ponto, vale estabelecer uma distinção conceitual entre o termo *tecnologia* e o termo *técnica*, levando em conta que ambos conceitos estão diretamente relacionados. De acordo com Paulo Bastos Tigre (2013, p. 74): “A tecnologia pode ser

definida como conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações deste conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais.”

Ratificando a noção de tecnologia como conhecimento sobre técnicas, valemos dos comentários de Denis Borges Barbosa (2003, p.7) sobre os Contratos de Tecnologias não patenteadas:

“Frequentemente o que se compra não é uma técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da experiência adquirida no uso da técnica em escala industrial. Estes dados, muito vinculados à atividade empresarial, tendem a ser secretos, na proporção que são íntimos da empresa, derivados da própria estruturação desta para o seu mercado específico. Em última análise, tais dados descrevem a própria estrutura da empresa, tal como está direcionado à produção do bem que importa ao comércio de tecnologia.”

Dessa forma, para ilustrar a relação entre os conceitos acima apresentados, basta pensar em um Contrato de *know-how*, que “tem por objeto a cessão da posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais” (BARBOSA, 2003, p.41).

3.2. A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: CONCEITO, MODALIDADES E BENEFÍCIOS

3.2.1. Conceito

Antes de adentrar propriamente na apresentação análise das cláusulas restritivas e práticas abusivas constantes dos Contratos de Transferência de Tecnologias, cumpre trazer alguns conceitos fundamentais sobre o tema da Transferência de Tecnologia, para melhor localização do objeto do presente trabalho.

Para tanto, utiliza-se aqui o estudo de João Marcelo de Lima Assafim (2013, p.25), onde o referido autor aponta que a transferência de tecnologia consiste em um fenômeno constituído das operações de aquisição e de disponibilidade, estando presentes a figura de um Controlador da Tecnologia, ou seja, a parte que detém a tecnologia e está disposta a licenciá-la ou cedê-la para o Dependente de uma tecnologia, que, por sua vez, não possui acesso a tal tecnologia e que tem a necessidade de adquiri-la.

3.2.2. Benefícios

Ainda discorrendo sobre a Transferência de Tecnologia, Assafim (2013, p.25) traz uma relação de benefícios para ambas as partes da relação, como segue:

“Para o receptor ou adquirente, se destacam como principais benefícios: a) adquirir tecnologia que lhe permita uma melhor posição de competitividade no mercado; b) atrair, para si, uma clientela gerada pela própria tecnologia adquirida; c) complementar seus próprios programas de desenvolvimento. Para o concedente, os benefícios da transferência podem ser, entre outros: a) receber direitos (royalties) pela tecnologia transferida; b) utilizar-se de melhoramentos feitos pelo adquirente; c) entrar em mercados sem correr riscos; d) obter rentabilidade por uma tecnologia já não explorada, etc.”

Nessa mesma esteira, Gabriel Francisco Leonardos (2001, p. 120) destaca quatro fatores que se revelam como verdadeiros benefícios da aquisição externa de tecnologias, quais sejam: (i) o preço, que, ao contrário do desenvolvimento interno da tecnologia, pode ser fixado e, portanto, diminuiria de maneira substancial os riscos do adquirente da tecnologia; (ii) o tempo, através de uma maior velocidade na absorção de uma tecnologia adquirida em comparação com uma tecnologia desenvolvida internamente, que pode levar de poucos meses até anos de desenvolvimento e aprimoramento para utilização; (iii) a certeza dos resultados esperados, ou seja, o fato de que tal tecnologia tem sua eficácia comprovada e que dificilmente se revelará como um fracasso, frustrando os investimentos realizados, e, por fim; (iv) a possibilidade de substituir a tecnologia em um menor tempo, haja vista a desnecessidade de amortizar eventuais custos com o desenvolvimento interno de tecnologias.

Importa para o presente trabalho a análise dos benefícios para o receptor da tecnologia, posição geralmente ocupada por uma empresa nacional, haja vista que grande parte dos Contratos de Transferência de Tecnologia averbados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial consistem em contratos de importação de tecnologias do exterior (SCHIRRU, 2015).

Dessa forma, a análise dos mecanismos existentes para coibir eventuais abusos por parte das empresas detentoras de tecnologias será necessária para a reflexão se as empresas nacionais – ou adquirentes de tecnologias – estão se valendo dos benefícios advindos da transferência de tecnologias previamente mencionados.

3.2.3. Modalidades

Por fim, e para uma melhor localização do objeto do presente trabalho dentre as modalidades de transferência de tecnologias existentes, cumpre apresentar a taxonomia

proposta por Assafim (2013) para as contratações envolvendo transferência de tecnologia.

Segundo o autor em referência, as transferências de tecnologia podem ser classificadas como nacionais ou internacionais de acordo com a localidade dos agentes envolvidos nesse negócio jurídico. A distinção entre tais modalidades é relevante principalmente por conta da verificação da lei aplicável ao contrato (ASSAFIM, 2013).

De acordo com a capacidade tecnológica, as transferências de tecnologia podem ser classificadas como homogêneas, quando as partes envolvidas possuem capacidade tecnológica equiparável, enquanto as transferências de tecnologia heterogêneas envolvem partes onde uma delas possui capacidade tecnológica substancialmente inferior à da outra parte (ASSAFIM, 2013, p.26). Geralmente, as transferências heterogêneas são caracterizadas pela presença de um país desenvolvido e um país em desenvolvimento, o que, segundo Ferraro; Conselvan (2009, p.69) pode gerar efeitos distintos, a saber:

“Isto porque a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos pode gerar novas tecnologias, constituindo um fator de produção de tecnologia nova. Já a transferência para países subdesenvolvidos aparece somente como um fator de produção de bens e serviços, uma vez que não se reproduz. Funciona mais como um insumo, do que propriamente transferência, posto que normalmente não há assimilação, aperfeiçoamento ou adaptação...”

De acordo com a atribuição de cada parte, as transferências podem ser bilaterais ou unilaterais (ASSAFIM, 2013, p. 27). Serão bilaterais quando ambas as partes transferem e adquirem tecnologia e serão unilaterais quando apenas uma das partes irá transferir tecnologia e a outra adquirir (ASSAFIM, 2013, p.27).

Por fim, e no que se refere à natureza das partes envolvidas, a transferência poderá ser pública, privada ou mista (ASSAFIM, 2013, p.27). Conforme a própria nomenclatura prenuncia, será pública a transferência de tecnologia envolvendo partes de Direito Público, mista quando apenas uma das partes for pessoa de Direito Público e privada quando ambas as partes são entes de Direito Privado (ASSAFIM, 2013, p.27).

Dentro da taxonomia apresentada por Assafim (2013), o presente trabalho se prestará a analisar as cláusulas que regem as transferências de tecnologia internacionais, heterogêneas e unilaterais.

A opção pela análise das transferências internacionais tem como fundamento os dados do INPI sobre a averbação dos Contratos de Tecnologia, onde se pôde notar que grande parte dos Contratos envolvia a importação de tecnologias do exterior (SCHIRRU, 2015). Já a opção pelas transferências heterogêneas se deu pelo fato de as transferências realizadas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento são caracterizadas como heterogêneas pela discrepância do nível de capacidade tecnológica entre as partes (ASSAFIM, 2013), como ocorre nas contratações entre empresas nacionais e estrangeiras.

Por fim, as transferências ora analisadas geralmente são de caráter unilateral, pois se prestam a realizar a transferência das tecnologias de uma empresa multinacional/estrangeira para uma empresa nacional.

IV. CLÁUSULAS RESTRITIVAS E PRÁTICAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

4.1. O TRATAMENTO CONCEDIDO ÀS CLÁUSULAS RESTRITIVAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL

O presente item se dedicará ao estudo de iniciativas de âmbito internacional que foram e ainda são utilizadas como referência para a análise e reflexão a respeito da validade de uma determinada cláusula em um Contrato de Transferência de Tecnologia sob a perspectiva concorrencial e do interesse público.

Em vista do fato de não constituir como objetivo do presente trabalho a abordagem aprofundada do panorama internacional no que se refere à repressão às práticas abusivas em contratações envolvendo transferência de tecnologia, o presente item se limitará a trazer, de maneira sintética, alguns comentários sobre o Código de Conduta Internacional em Transferência de Tecnologia negociado na UNCTAD, bem como analisar a questão nodal do presente trabalho sob a ótica do Acordo TRIPS.

Para viabilizar a discussão desses dois pontos de maneira clara e objetiva, os mesmos serão tratados de maneira individual nos itens abaixo:

4.1.1. O CÓDIGO DE CONDUTA INTERNACIONAL

No âmbito internacional, a Transferência de Tecnologia começou a receber maior importância em 1961, a partir de um requerimento de países em desenvolvimento

para que as Nações Unidas promovessem estudos de forma a verificar o papel dos acordos internacionais na promoção da proteção da Propriedade Intelectual em países em desenvolvimento (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 6).

Após estudos sobre o papel dos tratados internacionais frente às necessidades dos países em desenvolvimento de acesso a tecnologias, era cada vez mais latente a necessidade de um trabalho específico sobre a Transferência de Tecnologias (SAMPATH, ROFFE, 2012, p. 24-25). Esse trabalho seria um conjunto de normas e princípios indispensável para lidar com os *gaps* tecnológicos de maneira transnacional e assim possibilitar um melhor tratamento da questão da transferência de tecnologias (SAMPATH, ROFFE, 2012, p.25).

As negociações do Código de Conduta tiveram início em 1976, mantiveram-se por cerca de 10 anos e hoje considera-se que tais negociações falharam (SAMPATH, ROFFE, 2012), não havendo, portanto, uma versão final do Código onde todos os participantes, tanto os países em desenvolvimento (Grupo dos 77) quanto os países desenvolvidos (Grupo B), tivessem acordado (LEONARDOS, 2001, p. 112).

De acordo com Franco (2010, p.44), o entendimento do Grupo dos 77 era de que o Código de Conduta tivesse natureza obrigatória enquanto o Grupo B entendia que o Código de Conduta fosse “um conjunto de pautas de observância voluntária”. A autora destaca ainda que a posição que predominou nas negociações foi a de que o Código de Conduta não teria força vinculante, mas seria um conjunto de diretrizes a serem seguidas em contratações internacionalmente celebradas para a transferência de tecnologias (FRANCO, 2010, p. 44).

Segundo Barbosa (2013, p.4):

“O ponto nodal deste código era o conjunto de práticas restritivas a serem condenadas em tais transações, e exatamente este ponto importou num dissenso irreconciliável entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento”.

Prossegue o referido autor, dissecando algumas das principais divergências que levaram ao dissenso que inviabilizou o Código de Conduta, quais sejam: (i) o fundamento utilizado para a condenação das práticas, ou seja, enquanto os países em desenvolvimento entendiam que seria restritiva uma prática que afetasse não só a

concorrência, mas também a absorção de tecnologia para o seu setor produtivo, os países desenvolvidos entendiam que só seriam consideradas como restritivas as práticas que afetassem a concorrência; (ii) o poder de controle das sociedades, ou seja, as relações de transferência de tecnologias entre matriz e subsidiária onde, enquanto para os países desenvolvidos a inclusão de determinados termos não teria qualquer problema, haja vista a ausência de dano à concorrência, para os países em desenvolvimento seria altamente repudiado, por conta da possibilidade de prejudicar a economia nacional ou ir de encontro com o interesse social; (iii) O conceito de razoabilidade, que era distinto para os países em desenvolvimento e para os países desenvolvidos (BARBOSA, 2013, pp. 4-5).

Não obstante o fato de que o Código nunca teve uma versão final, o mesmo continua sendo utilizado como referência não só em discussões sobre transferência de tecnologias tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional (BARBOSA, 2003; 2005; SAMPATH, ROFFE, 2012).

Ainda, como bem aponta Leonardos (2001, p. 112):

“Todos os esforços dos países em desenvolvimento em prol do estabelecimento de regras para a transferência de tecnologia se inseriam no contexto da proposição de uma ‘Nova Ordem Econômica Internacional’ (‘NOEI’), proposta pelos países em desenvolvimento a partir do final da década de 1960.”

A última minuta do Código data de 1985 e o seu propósito era o de “estabelecer princípios e regras para transações comerciais justas e equitativas, livres de restrições indevidas e com o objetivo de reforçar as capacidades locais nos países recipientes”¹ (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.28)

4.1.2. O ACORDO TRIPS E AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS E PRÁTICAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Em seu trabalho “Technology Transfer is a Dead God”², Denis Borges Barbosa traz a concepção de Edith Penrose a respeito da necessidade do sistema patentário ser internacional para ser efetivo, caso contrário, os países que concedessem proteção

¹ Tradução livre do trecho “Its sole purpose was to set up principles and rules on fair and equitable commercial transactions, free of undue restrictions and with the aim of reinforcing local capabilities in recipient countries.” (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.28)

² Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/49.htm>

patentária a um determinado produto ou processo estariam em desvantagem perante aqueles que não concedem proteção pelo mecanismo de exclusiva e que, portanto, poderiam trabalhar com preços menores e uma maior flexibilidade do mercado interno.

Além disso, prossegue o referido autor ao destacar que, com o advento das novas tecnologias da informação e comunicação e com o fenômeno da globalização, o mundo se viu em direção a uma uniformidade legal. No ramo da Propriedade Intelectual recebe atenção a celebração do Acordo TRIPS, que prevê padrões mínimos de proteção para bens contendo Propriedade Intelectual.

O autor finaliza sua análise destacando que as legislações nacionais estão sendo alteradas de maneira a beneficiar os detentores dos direitos de Propriedade Intelectual, em uma tendência privada ditada pelos interesses dos países industrializados.

Dessa maneira, cumpre agora destacar os dispositivos do Acordo TRIPS direcionados à coibir práticas abusivas e cláusulas restritivas em Contratos de Transferência de Tecnologia. A partir de tal análise será possível propor uma reflexão a partir do papel do referido acordo no tema ora proposto. Para tanto, dividiu-se o presente item em duas etapas: a primeira, onde serão analisados os principais artigos relacionados ao escopo do presente estudo e uma segunda etapa onde serão debatidos alguns dos impactos do TRIPS.

4.1.2.1. O art. 40 do TRIPS

O artigo 7º do TRIPS prevê o seguinte:

“A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.”.

Dessa forma, o presente item terá como objetivo analisar as disposições do TRIPS referentes à transferência internacional de tecnologias, com o objetivo de verificar qual é o papel desse Acordo na promoção da transferência de tecnologias e inovação tecnologia em âmbito internacional. Franco (2010, p. 49) destaca ainda que a interpretação do art. 7º do TRIPS deve ser realizada em conjunto com o art. 8º, permitindo um entendimento sob o qual “os países-membros possuem, por uma questão

de princípio, discrição considerável para impor sua política de concorrência e medidas relacionadas à transferência de tecnologia, desde que o nível geral de proteção à propriedade intelectual internamente esteja em harmonia com o do TRIPS” (FRANCO, 2010, p. 49).

No que se refere ao controle das cláusulas restritivas e práticas abusivas em contratos internacionais envolvendo transferência de tecnologia, merece destaque o art. 40 do Acordo TRIPS, integrante da seção relativa ao Controle de Práticas de Concorrência Desleal, como segue:

ARTIGO 40

1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.
2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.
3. Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante.
4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas ações judiciais em outro Membro, relativas a alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas na mesmas condições previstas no parágrafo 3.

Antes de adentrar na análise dos itens constantes do art. 40 do Acordo TRIPS, cumpre destacar a natureza jurídica de tal norma, como bem assevera Barbosa (2005, p. 7):

“A norma do art. 40.2 permite, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas. Mais ainda, ela não se aplica automaticamente no direito interno dos países.

Assim, embora TRIPS empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.

Os que têm aplicação imediata e direta são as disposições de direito público externo relativas às consultas entre estados, que também integram o art. 40”

Realizadas as considerações introdutórias, cumpre agora analisar os itens constantes do art. 40 do Acordo TRIPS, sob a perspectiva de verificar a influência desse Acordo na interpretação e regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia.

O item 1 deixa claro o entendimento de que as práticas ou condições que podem impedir a transferência e a disseminação de tecnologia são aquelas que restringem a concorrência. Como já foi mencionado ao tratar do Código de Conduta Internacional, existe um dissenso entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento no que se refere ao tipo de cláusulas que podem afetar a transferência de tecnologias. A posição do TRIPS, nesse item específico, parece privilegiar o entendimento dos países desenvolvidos, que consideram prejudiciais apenas às cláusulas que afetem a concorrência, sem maiores preocupações com a absorção de conhecimentos tecnológicos e o desenvolvimento do setor produtivo local.

Ainda em referência ao item 1, Barbosa (2005) aponta para a existência de uma abertura no que se refere a essa questão, permitindo, assim, uma extensão superior àquela referente às questões concorrenciais por parte dos Países Membros interessados. Tal abertura tem como fundamento o art. 8º do TRIPS, como segue:

ARTIGO 8

Princípios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e

tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Dessa forma, estaria resguardada a repressão às cláusulas que fossem de encontro com o interesse público e com o desenvolvimento sócio-econômico do País, desde que não fossem incompatíveis com os demais termos do Acordo TRIPS.

O artigo 8º do TRIPS em muito se assemelha ao disposto no inciso XXIX da Constituição Federal de 1988 que, por sua vez, estabelece, nos dizeres de Barbosa (1996, p.7): “seus objetivos como um triângulo, necessários e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos.” e continua o referido autor (1996, p.7):

“Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Arts. 218 e 219 da Carta, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia é a concessão de propriedade dos resultados – voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.”

Portanto, não obstante o item 1 do Art. 40 de TRIPS conter previsão favorável aos países desenvolvidos, a interpretação de tal dispositivo em consonância com outras normas, notadamente o art. 8º do mesmo Acordo, pode ser vista como uma extensão do escopo do que possa ser considerado como abusivo ou restritivo pelos Países Membros.

O item 2 do Art. 40, já caracterizada como norma que não é passível de aplicação direta no regime interno de cada País membro (BARBOSA, 2005), traz consigo a ratificação da perspectiva concorrencial para aferição do que pode ser caracterizado ou não como cláusula restritiva ou prática abusiva.

Na parte final do artigo, é apresentado um rol exemplificativo de cláusulas que se constituem como práticas abusivas passíveis de causar efeitos adversos sobre a concorrência, a saber: (i) condições de cessão exclusiva; (ii) condições que impeçam impugnações da validade e (iii) pacotes de licenças coercitivas.

Assim, conforme bem apontado por Barbosa (2005), para a avaliação das cláusulas restritivas deverá ser utilizada a regra da razão, que consiste no seguinte:

“é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que, em face de situações econômicas concretas, transformar o tipo abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per si, independentemente das situações concretas.” (BARBOSA, 2005, p.10).

4.1.2.2. Principais impactos do TRIPS

Em um contexto onde a Propriedade Intelectual vinha ganhando cada vez mais espaço nas relações internacionais de comércio e sob a promessa de que o Acordo TRIPS permitiria um aumento nos investimentos, inovações e transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento, foi assinado o Acordo TRIPS visando o estabelecimento de padrões mínimos de proteção para bens passíveis da tutela da Propriedade Intelectual (ROFFE, SAMPATH, 2012, p.36).

Entretanto, como bem apontam Roffe e Sampath (2012, p.36), com o tempo começaram a surgir divergências não só na interpretação, como também na implementação nas regras do Acordo TRIPS. A partir dos debates e análises a respeito das divergências verificadas, os autores supra destacam três efeitos relacionados ao TRIPS que foram objeto de consenso, quais sejam: (i) a limitação ao *catching up* por parte dos países em desenvolvimento, que, através da supressão da possibilidade de realizar a engenharia reversa, tiveram as oportunidades de aprender e inovar de maneira incremental reduzida; (ii) a sujeição dos países em desenvolvimento a termos mais estritos relacionados à proteção da Propriedade Intelectual em seu sistema interno e; (iii) o crescimento do valor da Propriedade Intelectual para fins de litígio (ROFFE, SAMPATH, 2012, pp. 37-38).

Mesmo onde o TRIPS concedia uma certa flexibilidade, alguns membros deixaram tais flexibilidades de lado através da celebração de PTAs (*preferential trade agreements*) e adotaram regimes de proteção *TRIPS-Plus* (ROFFE, SAMPATH, 2012, pp. 39).

Os PTAs são acordos comerciais que tem como principal objetivo expandir a liberalização no comércio de produtos e serviços, bem como permitir melhores

condições de acesso ao mercado (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 41). Entretanto, tais acordos também possuem cláusulas sobre Propriedade Intelectual que, por sua vez, constituem em obrigações que ultrapassam os padrões mínimos de proteção previstos no TRIPS (ROFFE, SAMPATH, 2012, p. 41).

V. O TRATAMENTO CONCEDIDO ÀS CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS NO BRASIL

No presente item, serão apresentadas as disposições normativas relacionadas à repressão às cláusulas restritivas nos Contratos de Transferência de Tecnologia no Brasil. Para tanto serão analisadas as Legislações de Propriedade Industrial desde o Código de Propriedade Industrial de 1945 e os Atos Normativos do INPI de maior destaque para a temática aqui proposta.

Dessa forma, o item V será dividido em duas partes, quais sejam: (i) a primeira parte onde serão apresentadas as disposições legais referentes à Propriedade Industrial no Brasil, notadamente o CPI de 45 e 71 e a LPI de 96 e; (ii) a segunda parte contendo os Atos Normativos do INPI que buscaram regular os Contratos de Transferência de Tecnologia desde a sua criação.

5.1. A LEGISLAÇÃO NACIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL E AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

O presente item se presta a analisar a Legislação de Propriedade Industrial no País com o objetivo de identificar disposições relativas ao tratamento dado aos Contratos que importem em Transferência de Tecnologias. Dessa forma, serão analisadas as Leis de Propriedade Industrial de 1945, 1971 e a atual Lei de Propriedade Industrial de 1996.

A atual Lei de Propriedade Industrial versa sobre os Contratos de Transferência de Tecnologia apenas em seu Título VI, no art. 211, como segue:

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Conforme se pode observar, a Lei não faz qualquer menção expressa à repressão às cláusulas restritivas ou sequer traz um rol de hipóteses ou diretrizes básicas para regular o comércio de tecnologias protegidas pelo Direito da Propriedade Industrial.

Por outro lado, o Código de Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971) trazia consigo disposições expressas sobre cláusulas que não seriam permitidas em contratos de transferência de tecnologia, conforme já se pode perceber do seu art. 29, como segue:

Art. 29. A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem como referência ao número e ao título do pedido ou da patente.

§ 1º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

§ 2º A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação.

§ 3º Nos termos e para os efeitos deste Código, pertencerão ao licenciado os direitos sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos no produto ou no processo.

A partir do disposto do art. 29, estariam proibidas, portanto, cláusulas que: (i) estabelecessem remuneração em desacordo com a legislação vigente e as normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais; (ii) impusessem restrições à comercialização e exportação do produto objeto da licença; (iii) impusessem restrições à importação de insumos necessários à fabricação do produto objeto da licença e (iv) estipulassem que os aperfeiçoamentos desenvolvidos pelo licenciado fossem imediatamente repassados para o Licenciante.

A CPI/71 não se restringe ao art. 29 ao versar sobre cláusulas restritivas, merecendo atenção também o art. 90 que trata do contrato de licença de marcas, como segue:

Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que conterà o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a obrigação de

o titular exercer contrôlê efetivo sôbre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.

1º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

2º A concessão não poderá impor restrições à industrialização ou à comercialização, inclusive à exportação.

3º O contrato de exploração, bem como suas renovações ou prorrogações só produzirão efeito em relação a terceiros depois de julgados conforme e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Retrocedendo até o CPI de 1945, Barbosa (2002) aponta para o fato de que nesse momento o exame do Contrato no momento da Averbação era meramente formal e o efeito da averbação era garantir eficácia absoluta ao Contrato, não só entre as partes contratantes, mas também perante terceiros.

Tal afirmativa é verificada quando da leitura do art. 51 do CPI/45, que prevê que a concessão da licença de exploração de patentes deverá ser realizada mediante ato revestido das formalidades legais. Ainda, a Lei determina que deverão constar, com clareza, as restrições relativas à exploração do invento.

O efeito da constituição da eficácia após a averbação do Contrato perante o INPI pode ser verificado quando da leitura dos art. 52 e 147 § 1º do Decreto Lei nº 7.903/45, como segue:

Art. 52. O ato concessivo da licença para a exploração do invento privilegiado **só produzirá efeito, em relação a terceiros, depois de anotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial**, onde, para êsse fim, o interessado deverá apresentar o título habil que ali ficará arquivado.

Art. 147. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração.

§ 1º O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde ficarão arquivados os documentos.

5.2. OS ATOS NORMATIVOS E OS “ENTENDIMENTOS INTERNOS” DO INPI

5.2.1. O ATO NORMATIVO N. 15/75

Com a criação do INPI em 1970 e a preocupação em resguardar a parte brasileira nas contratações envolvendo transferência de tecnologias, foi observada uma forte intervenção por parte do Estado nas referidas contratações e, em meio a esse panorama nacionalista e de estímulo ao desenvolvimento de tecnologia nacional, foi criado o Ato Normativo nº 15/75 (IDS, 2014, p. 508).

Sobre o Ato Normativo nº 15/75, aponta Barbosa (2002, p.6):

“O Ato Normativo INPI no. 15, de 3 de setembro de 1975, foi por mais de 16 anos o principal instrumento legislativo da intervenção do Estado brasileiro no fluxo internacional de tecnologia. Regulamentando o procedimento interno do INPI, ele na verdade indicava o conjunto de normas legais que regiam o comércio de tecnologia, ao mesmo tempo explicitando certos procedimentos que, ao abrigo do poder discricionário do Estado fixado no Art. 2º., parágrafo único, da Lei 5.648/70, vinham já sendo aplicados pelo Instituto desde sua fundação.”

Dentre as cláusulas consideradas restritivas pelo Ato Normativo nº 15/75 estão aquelas que estabeleçam “a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou obtidos no país com relação à tecnologia transferida” (BARBOSA, 2003, p.132), cláusulas que obriguem ou condicionem “a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;” (BARBOSA, 2003, p.132), bem como aquelas que “impeçam a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas” (BARBOSA, 2003, p. 138).

Não obstante o fato de que o Ato em comento não está mais em vigor, o seu conteúdo continua sendo utilizado como base para a análise de determinadas cláusulas pelos examinadores do INPI, constituindo, assim, o “entendimento interno” desse Instituto sobre determinadas matérias (CONSELVAN, 2007, p. 2450).

5.2.2. Ato Normativo Nº 120/93

Mesmo não sendo o Ato imediatamente posterior ao Ato Normativo nº 15/75, o presente trabalho optou por trazer à luz da análise aqui proposta tal documento por conta da sua relevância e das alterações substanciais que o mesmo tinha como objetivo introduzir.

Para discorrer sobre o referido ato e os seus impactos sobre a análise dos Contratos de Transferência de Tecnologia por parte do INPI, cumpre transcrever o seu art. 4º, como segue:

“No processo de averbação de que trata este Ato Normativo, o INPI limitará sua análise à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas para cumprimento dos dispositivos dos arts. 30 e 90 (e seus parágrafos) do Código de Propriedade Industrial, bem como à informação quanto aos limites aplicáveis – de acordo com a legislação fiscal e cambial vigente - de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de imposto de renda, e de remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais.

§1º Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos nos atos ou contratos que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no caput deste artigo, inclusive aquele que se refiram a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas.

§2º Não poderá, destarte, o INPI, recusar averbação com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação “anti-trust” ou relativa abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto aos aspectos legais pertinentes.” (apud BARBOSA, 2002, p.7)

O art. 4º e seus parágrafos do Ato Normativo nº 120/93 ilustram de maneira clara o objetivo desse Ato: diminuir a intervenção do INPI na análise dos Contratos de Transferência de Tecnologia.

Não bastasse o texto de seu *caput*, que deixa claro os três pontos que serão analisados pelo INPI, quais sejam: (i) a situação das marcas e patentes licenciadas para cumprimento dos dispositivos dos arts. 30 e 90 (e seus parágrafos) do CPI/71; (ii) verificação sobre os limites aplicáveis de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de impostos de renda e (iii) questões relacionadas à remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais, os parágrafos seguintes ratificam que o INPI não deverá analisar qualquer outra questão, seja de cunho concorrencial, consumerista ou de conteúdo contratual.

Curioso notar, entretanto, que o próprio texto do Ato Normativo nº 120/93 é contraditório em sua essência, isso porque em seu *caput* ele afirma que o INPI deverá analisar os contratos de forma a cumprir com os arts. 30 e 90 (e seus parágrafos) do CPI/71 e logo em seguida, em seu §1º, afirma que não serão objetos de análise as

cláusulas relativas a tipos e condições de transferência de tecnologia, limitações de uso, dentre outras.

Cumprе lembrar que o art. 90 do CPI/71 previa que o Contrato de Exploração de marca, expressão ou sinal de propaganda deverá conter não só o número de pedido ou do registro, mas também: condições de remuneração, obrigação do titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços. Em complemento à essa disposição, o § 2º do mesmo artigo prevê que a concessão não poderá impor restrições à industrialização, comercialização ou exportação.

Portanto, qual seria, afinal, a atribuição do INPI sob o Ato Normativo nº 120/93 ao se deparar com um contrato de exploração de marcas repleto de limitações de uso e condições de remuneração que não fossem claras o bastante?

Some-se a esse fato a crítica feita por Barbosa (2002, pp. 7-8) à tal mudança de postura do INPI sem qualquer mudança legislativa que a fundamentasse, como segue:

“A ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão público não são uma faculdade, mas um poder dever. Não pode escolher o INPI o que deve fazer. Não lhe é possível deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de novidade absoluta. Não lhe é possível passar a conceder marcas olfativas, na antecipação de uma lei futura e incerta. Nem é optar por não mais examinar os Contratos de Tecnologia.”

Continua o referido autor (2002, p. 8):

“Aí está a ilegalidade, que feriu mortalmente o ato administrativo inquinado. Para os interessados na desregulamentação da economia, foi certamente simpática a abolição de controles; como o será, para os interessados no jogo livre, a omissão da ação policial, mas para um coisa e outra ser lícita, é necessária a autorização legal.”

Mesmo os Atos Normativos nº 15/75 e 120/93 não estarem mais em vigor, os mesmo continuam sendo utilizados como fundamentação para que os examinadores da Diretoria responsável pela análise dos Contratos de Transferência expeçam seus despachos de deferimento, indeferimento ou formulem exigências (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p.85).

Para tanto, cumpre agora, e antes de adentrar no panorama atual no que se refere aos Atos Normativos vigentes do INPI, apresentar alguns dos “entendimentos” internos do INPI, bem como as cláusulas consideradas por esse Instituto como Restritivas ou abusivas.

5.2.3. Cláusulas Restritivas E Práticas Abusivas Sob O “Entendimento Interno” Do INPI

Antes de apresentar as cláusulas consideradas restritivas sob o “entendimento interno do INPI”, cumpre apresentar uma breve taxonomia das cláusulas constantes dos Contratos de Transferência de Tecnologia. Para tanto, utiliza-se, mais uma vez, do estudo de Ferraro e Conselvan (2009, p. 71), que apresentam a taxonomia desenvolvida por Prado (1997).

Sob tal classificação, as cláusulas contratuais em Contratos de Transferência de Tecnologia poderiam ser classificadas como: (i) centrais, (ii) complementares e (iii) usuais (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71). As cláusulas centrais seriam as cláusulas relacionadas de maneira direta com o objeto do contrato, qual seja, a transferência de tecnologia, e teria como exemplos as cláusulas de território, objeto, melhoramentos etc (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

As cláusulas complementares, por sua vez, são aquelas que figuram nas Contratações envolvendo transferência de tecnologias, mas que não possuem relação direta com o objeto do mesmo (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71). Seriam as cláusulas de exclusividade, confidencialidade e remuneração, por exemplo (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

Por fim, as cláusulas usuais são aquelas características dos Contratos internacionais de maneira geral, como é o caso das cláusulas de foro, lei aplicável, duração do contrato, etc (FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 71).

A apresentação da classificação proposta por Prado (1997) e abordada nos estudos de Ferraro e Conselvan (2009) foi relevante para ilustrar que o entendimento do INPI sobre cláusulas restritivas e práticas abusivas não se restringe apenas às cláusulas diretamente relacionadas à tecnologia transferida e à sua exploração pelo adquirente da tecnologia, mas também cláusulas genéricas presentes em Contratos internacionais.

Para tanto, será apresentada abaixo uma listagem de cláusulas e entendimentos internos do INPI com base nos estudos de IDS (2014), bem como os fundamentos utilizados pelo INPI no momento de justificar suas decisões:

ENTENDIMENTO DO INPI	FUNDAMENTO
O termo inicial da averbação é a data do protocolo do Contrato perante o INPI e não a data que consta do Contrato como prazo inicial (IDS, 2014)	<i>O ato praticado pelo INPI seria regido pela Lei geral de Registros Públicos. Art. 127 e 130 da Lei n. 6.015/73 (IDS, 2014)</i>
Contratos de Transferência de Tecnologia envolvendo empresas com vínculo societário e controle direto ou indireto do capital da empresa nacional só podem prever percentuais de <i>royalties</i> para remuneração dentro dos limites contidos na Portaria nº 436/58 (IDS, 2014)	<i>Portaria nº 436/58, com seu teor extrapolado pelo INPI, haja vista que tal norma prevê o limite de dedutibilidade fiscal (IDS, 2014). Ainda, não existiria qualquer proibição legal para a remessa de percentuais acima dos previstos na referida portaria (IDS, 2014).</i>
Os contratos de Transferência de tecnologia são passíveis de averbação por, no máximo, cinco anos, podendo ser prorrogados por igual período mediante a demonstração das vantagens e a necessidade da prorrogação do prazo contratual (IDS, 2014).	<i>§3º do art. 12 da Lei n. 4131/62 (IDS, 2014)</i>
Limitação do período de cláusulas de confidencialidade a, no máximo, dezenove anos após a divulgação da informação (IDS, 2014).	<i>O fundamento é que o prazo de confidencialidade em um contrato não deve ultrapassar o período de vigência de uma patente, mesmo que isso vá de encontro com o preceito do inciso XI do art. 195 da Lei nº 9.279/96 (IDS, 2014).</i>
Rejeição de cláusulas que prevejam o retorno da tecnologia após o fim do Contrato ou que proíbam a parte adquirente de utiliza-la após o fim do Contrato (IDS, 2014).	<i>O INPI entende que não existe “licença” de know-how, mas sim uma transferência. A fundamentação legal está na faculdade dada pelo TRIPS, que não exige que informações confidenciais sejam tratadas como direito de</i>

Além das cláusulas acima, o INPI não permite a remuneração por diversos direitos de Propriedade Intelectual referentes a um objeto (IDS, 2014); requer justificativas para permitir limitações à exportação pela empresa nacional (IDS, 2014), bem como exige que “o valor de peças, produtos, equipamentos e componentes importados seja deduzido do preço líquido de venda para cálculo dos royalties devidos” (IDS, 2014, p. 513), dentre outros.

5.2.3.1. A cessação de uso após o fim do Contrato de Transferência de Tecnologia

Uma das cláusulas mais citadas na doutrina e jurisprudência é a cláusula através da qual o recipiente da tecnologia não pode mais fazer uso daqueles conhecimentos findo o prazo contratual.

No que se refere especificamente a questão da cessação do uso da tecnologia após o fim do Contrato, destaca-se aqui o estudo de Barbosa (2013) onde são apresentadas as hipóteses sob as quais a cessação de uso de uma determinada tecnologia seria permitido sob o direito brasileiro.

Destaca Barbosa (2013) que a cessação de uso de uma determinada tecnologia após o fim do contrato não se presume e deve ser objeto de disposição expressa no Contrato. Ainda, tal cessação não deve ocorrer em toda e qualquer hipóteses, haja vista que uma tecnologia em domínio público poderia ser livremente acessada e utilizada por qualquer indivíduo da sociedade e a estipulação livre dessas cláusulas caracterizaria o contrato como uma licença de *know how* e não uma cessão/transferência de conhecimentos (BARBOSA, 2013).

Por outro lado, haverá a presunção de cessação de uso após o fim do contrato em determinadas hipóteses muito bem delineadas, conforme bem aponta Barbosa (2013, p.20) em seu estudo:

Assim, não haverá – em direito brasileiro – presunção de uma clausula tácita de cessação de uso da tecnologia repassada num contrato dessa natureza, salvo e exclusivamente:

- Quando se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do

contratante principal ou quando, por empreitada, um centro de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia;

- Nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou 'locação' da tecnologia.
- Nos casos de resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da rescisão no caso de falência, concordata ou extinção do recipiente.

Dessa maneira, entende Barbosa (2013), e o presente estudo acompanha tal entendimento, que a cessação de uso de tecnologia após o fim de um contrato de transferência de tecnologia não pode ser considerada como uma disposição tácita e que, se fosse considerada, poderia se constituir em um fator prejudicial à concorrência e ao desenvolvimento econômico e tecnológico nacional.

Além do fundamento legal em TRIPS mencionado acima, cumpre destacar que a proibição de cláusula que impeça o uso e circulação de uma determinada tecnologia não patenteada após o fim do contrato de transferência de tecnologia segue os parâmetros do Ato Normativo nº 15/75 do INPI que, mesmo revogado, continua servido de fundamento para as decisões dessa Autarquia sobre o tema (BARBOSA, 2013).

5.2.4. A Instrução Normativa em vigor: A IN Nº 16/2013

A última instrução normativa do INPI versando sobre o papel do INPI na análise e averbação dos Contratos de Transferência de Tecnologias e Franquia foi a Instrução Normativa nº 16/2013³, que buscou, com base na LPI/96 e legislação complementar, “normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e de licença compulsória de patente”.

Como legislações complementares à LPI, são citadas as seguintes:

- “Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962;
- Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre imposto de renda;
- Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987;
- Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991;
- Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994,
- Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994

³ http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_162013

- Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº 1.355, da mesma data,
- Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 e
- Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999 e
- Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003.”⁴

Continua a referida instrução normativa, propondo uma taxonomia dos Contratos envolvendo direitos de Propriedade Industrial de acordo com o seu objeto, como segue: (i) Contratos de Licença de Direitos de Propriedade Industrial (Contratos envolvendo a exploração de patentes, desenhos industriais e uso de marcas); (ii) Contratos de Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos (Contratos de Fornecimento de Tecnologia e Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica); (iii) Contratos de Franquia; (iv) Contratos de Licença Compulsória para Exploração de Patentes e; (v) Contratos de Cessão de Direitos de Propriedade Industrial (quando o titular do direito for domiciliado no exterior).

Nesse ponto, cumpre destacar o entendimento de Barbosa (2003, p.7), que divide os Contratos em quatro tipos, quais sejam: “contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.)”; “contratos de segredo industrial e similares (inclusive franchising)”; “contratos de projeto de engenharia” e; “contratos de serviços em geral”.

Não obstante ter sido verificada uma redução do intervencionismo do INPI no conteúdo dos Contratos, observa-se que essa Instrução Normativa prevê alguns requisitos, formais e de conteúdo, necessários para permitir a averbação do Contrato perante a mencionada Autarquia.

No art. 3º estão listados os pontos essenciais que deverão constar de um Contrato a ser apresentado ao INPI, quais sejam: cláusula específica sobre o objeto, a remuneração e o prazo contratual. Em seguida, o art. 4º prevê os documentos que deverão ser apresentados junto do formulário de Requerimento de Averbação de Contratos e Faturas. Nesse art. 4º merece atenção o disposto no item c): Carta Explicativa justificando a contratação.

Não obstante estar previsto dentre um rol de documentos, o que poderia ser visto como um requerimento formal, esse item ultrapassa a mera formalidade, caracterizando-se como um exercício das atribuições do INPI dispostas no art. 2º da Lei nº 5.648/70, ou

⁴ http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/instrucao_normativa_n_162013

seja, de executar normas de Propriedade Industrial em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Observa-se que no preâmbulo dessa Instrução Normativa, e na forma da Lei nº 5.648/70 que cria o INPI, consta o pressuposto de que a finalidade principal do INPI é “executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica”. Portanto, não averbará o INPI qualquer contrato que não atenda à uma função econômica, social, jurídica e técnica, sendo necessária, assim, a apresentação das justificativas para a contratação.

Por fim, a instrução normativa nº 16/2013 revoga expressamente o Ato Normativo imediatamente anterior, o Ato Normativo nº 135/97 sobre disposições acerca da averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia.

5.3. CLÁUSULAS RESTRITIVAS SOB O CADE

Para estudar o tema proposto no presente trabalho sob uma perspectiva prática, cumpre trazer alguns julgados do CADE, bem como julgados judiciais sobre o tema de Contratos de Tecnologia e a legitimidade de determinadas cláusulas que, seja sob uma perspectiva econômica, seja sob uma perspectiva contratual ou de propriedade intelectual, sejam consideradas restritivas ou abusivas.

Uma das oportunidades através das quais o CADE analisou a questão do uso posterior de tecnologia após o fim do Contrato foi no Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, que envolveu as empresas Coopers do Brasil Ltda. e Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. A operação era referente à transferência da Divisão Veterinária da segunda empresa para a primeira empresa através da venda de Ativos, bem como a celebração de um contrato através do qual a Schering-Plough se comprometeria a fabricar e embalar os produtos a serem distribuídos pela Cooper no Brasil.

Ocorre que, de acordo com o relatório⁵ do Conselheiro Relator Fernando de Oliveira Marques:

o contrato de Compra de Ativos estabelece que, por um período de 10 anos, a vendedora não poderá operar negócio que concorra com o negócio de saúde animal, objeto da operação. Nesse sentido – tendo

⁵ Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000002321473.pdf

em vista que o período usualmente considerado como razoável pelo CADE é de 5 anos –, solicitou-se a manifestação sobre o período de não concorrência definido no referido contrato. As Requerentes esclareceram que as características do setor farmacêutico, inclusive o animal, justificam a manutenção do período de não concorrência em 10 anos. Nesse sentido, argumenta-se, principalmente, que se trata de um setor cujos investimentos são de longo prazo, pois aposta-se na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

Dessa maneira, o que era discutido era a possibilidade de se operar em negócio do mesmo ramo mercadológico por um período de dez anos, o que acarretaria, necessariamente, no uso de conhecimentos e tecnologias absorvidos durante a operação.

Sobre as cláusulas de não-concorrência, merece transcrição o entendimento do CADE, bem exposto em voto⁶ do Conselheiro Relator Fernando de Oliveira Marques:

É flagrante na jurisprudência do CADE que **a cláusula de não concorrência é tida como uma prática comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito anticoncorrencial**. Também é evidente que o CADE vem estabelecendo em **5 anos o período que, a priori, é considerável razoável**, sem deixar de reconhecer casos que demandam um período de não concorrência mais alongado.

Em relação ao caso em tela, cumpre esclarecer que além do período de não concorrência, consta do contrato cláusula de confidencialidade segundo a qual, por um período de 10 anos, a vendedora deverá garantir que informações confidenciais relativas ao negócio de saúde animal não sejam usadas em benefício da vendedora ou de qualquer pessoa. **As restrições quanto ao uso dessas informações não se aplicarão quando, por exemplo, as informações forem ou se tornarem de domínio público** (desde que não por falha da vendedora ou de qualquer de seus vendedores, conselheiros, empregados, representantes ou afiliados).

Dessa forma, é possível perceber que a cláusula de confidencialidade impede que a vendedora utilizasse do conhecimento/informações transferidos por meio da presente operação. Impossibilita, portanto, que os interesses da compradora sejam lesados pela atuação da compradora. Assim, a vendedora, por 10 anos, não poderá atuar no mercado utilizando-se dessas informações o que, necessariamente, comprometeria o investimento da compradora que pagou por tais informações. Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora de atuar no setor por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saúde animal que, segundo as Requerentes, poderiam justificar a manutenção do alongado período já são tratadas, sobremaneira, pela cláusula de confidencialidade que tem duração de 10 anos. (grifos do autor)

Por fim, decidiu-se o seguinte:

De tal maneira, determino a redução do período de não concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso tido pela jurisprudência do

⁶ Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000007911291.pdf

CADE² como razoável para a vigência dessa espécie de cláusula. Não obstante, ressalto, fica mantida a cláusula (7.01, (f)) que estabelece em 10 anos o período em que a vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações confidenciais.

Ainda sobre o tratamento do CADE sobre as cláusulas de não-concorrência, e por conseguinte, sobre a possibilidade de se manter em um determinado mercado após o fim de um contrato de transferência de tecnologia, o presente estudo destaca também o entendimento compreendido no Ato de Concentração nº 08012.001409/2001-13, no qual foram partes Metalúrgica Leogap S/A. e Probat Projektgesellschaft GMB.

Sobre o tratamento a essas cláusulas, o voto⁷ do Conselheiro Relator Roberto Pfeiffer foi claro ao expor o entendimento do CADE no que se refere à aplicabilidade, extensão temporal e objetivo de uma cláusula de não concorrência em um contrato de transferência de tecnologia, senão vejamos:

A cláusula de não concorrência é uma restrição acessória imposta ao cedente no âmbito da operação de concentração. Tal cláusula serve para garantir a transferência para o adquirente do valor integral dos ativos cedidos, compreendendo os bens corpóreos e outros ativos incorpóreos, como a carteira de clientes angariada pelo cedente ou o know-how que este desenvolveu.

Assim, a cláusula de não concorrência deve ser acessória de um negócio principal, não podendo ser uma avença autônoma.(...) Neste contexto, a cláusula de não concorrência deve ser diretamente relacionada com a viabilidade do negócio avençado. **Sua finalidade deve ser a de conferir ao comprador as condições necessárias para que ele usufrua integralmente dos benefícios diretos e indiretos da aquisição** (AC nº 109/96, Relator Conselheiro Renault de Freitas Castro). **Assim, essa cláusula somente pode ser aceita quando a sua fundamentação for evitar que o investimento efetivado pelo comprador possa correr o risco de ser perdido caso a vendedora imediatamente passe a concorrer com ele.** Portanto, deve possuir uma razão relacionada com as características do mercado relevante abrangido e seu alcance deve ser restrito a tal fundamentação. (...) Destaco, inicialmente, que as cláusulas de não concorrência devem possuir uma duração limitada, não podendo ser fixada por período indeterminado de tempo. Neste contexto, o Plenário do CADE fixou, inicialmente, como período máximo de tempo o prazo de cinco anos (AC nº 109/96, Relator Conselheiro Renault de Freitas Castro). Porém, mais recentemente, adotou o CADE a interpretação de que podem ser admitidos períodos mais extensos, desde que as características do mercado relevante, o montante dos investimentos, o perfil de longo prazo dos planos estratégicos e a tradição de relações mais duradouras entre clientes e fornecedores assim o permitam (AC nº 77/97, Relator Conselheiro Marcelo Calliari). (grifos do autor).

⁷ Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000142231037.pdf

Importante ressaltar que o presente trabalho não tem por objetivo debater extensivamente a questão sob a perspectiva econômica, como já foi mencionado acima. O que se buscou foi trazer uma perspectiva prática à questão, mediante a exposição de como determinadas normas são aplicadas nos casos concretos.

5.4. CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS SOB O JUDICIÁRIO

É bem verdade que houve momentos onde o INPI poderia intervir na celebração de contratos de transferência de tecnologias com maior discricionariedade, como se pode observar do julgamento do Recurso Extraordinário nº 95382 pelo Relator Oscar Correa, baseado ainda no CPI de 71, a intervenção do INPI no exame e controle dos atos se dava em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País, como segue:

INPI - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. LEIS 5.648/70 E 5.772/71. AVERBAÇÃO DE CONTRATO NO INPI. ALCANCE DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL NO EXAME E CONTROLE DOS ATOS E CONTRATOS. **DISCRICIONARIEDADE DE EXAME, QUE NÃO OBSTA AO RECURSO AO JUDICIARIO, MAS SE EXERCE AMPLAMENTE, EM DEFESA DO INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PAIS. "IN CASU" - EXIGENCIAS DENTRO DOS LIMITES REGULARES DE ATUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.**

Conforme já foi observado ao decorrer do presente trabalho, a atuação do INPI no que se refere à averbação de Contratos de Tecnologia e a sua parcela de discricionariedade no exame das cláusulas e condições contratuais sofreu diversas alterações de acordo não só com os atos normativos internos e a legislação de propriedade industrial em vigor, mas também de acordo com o momento econômico do País.

Sob as novas instruções normativas e, baseando-se em julgados recentes – do final do ano de 2008 – o presente item busca explicitar que, mesmo que o Ato Normativo atual do INPI não preveja uma intervenção substancial dessa Autarquia no exame dos Contratos de Transferência de Tecnologias, a mesma ainda intervém no sentido de reprimir determinados termos e condições contratuais que podem ser considerados abusivos ou restritivos.

Sobre a intervenção no exame de Contratos de Transferência de Tecnologias, merece destaque o Voto da Desembargadora Liliane Roriz no julgamento da Apelação em Mandado de Segurança nº 69898⁸, constante do Processo nº 200651015041578 que tramitou sob o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a seguir:

No Brasil, a intervenção estatal nos contratos de transferência de tecnologia é regulada em um conjunto disperso de normas, de natureza tributária, cambial e de intervenção direta no domínio econômico. Essa última, a meu ver, envolve não só o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas também outros órgãos, como o INPI. Com efeito, a atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, a meu ver, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970.

Sobre a justificativa para a intervenção do Estado no domínio econômico, destaca a Des. Liliane Roriz ainda em seu voto:

Afinal, como já visto no início deste voto, um dos fatores que justifica a intervenção do Estado no domínio econômico são as razões tendentes à proteção do particular nacional, sendo, no caso ora em análise, evidente o desequilíbrio de forças entre as partes, imposto, por óbvio, pela ora apelante, ante seu alto grau de controle da tecnologia em questão, por força do monopólio garantido pela patente, e de seu imenso poderio econômico transnacional, afetando diretamente a negociação contratual.

Ainda, no julgamento da Apelação em Mandado de Segurança nº 69898, a Desembargadora Federal Liliane Roriz deixa claro o entendimento de que o INPI, pode dar efetivação às normas de propriedade industrial, inclusive no sentido de reprimir cláusulas consideradas abusivas, conforme segue abaixo.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO INPI. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. ROYALTY. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO. (...) 2. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

⁸ Disponível em: <http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2302615/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-69898-rj-20065101504157-8/inteiro-teor-100798864>

(...) **Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas**, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. (grifos do autor).

Em outro voto da mesma Desembargadora Federal, dessa vez sobre a Apelação em Mandado de Segurança nº 70935, constante do processo nº 200651015116700, que também pertence ao TRF2, foi fundamentado mais um entendimento interno do INPI, dessa vez sobre a impossibilidade de onerosidade simultânea por dois direitos de propriedade intelectual distintos, como segue:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. (...) **Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas**, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. 3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as conseqüentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, **a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia**. 4. Apelação desprovida. (grifos do autor)

Portanto, conforme se pode observar dos votos acima, existe o entendimento de que o INPI, mesmo não prevendo em seus Atos Normativos mais recentes, poderia agir de maneira a reprimir cláusulas abusivas em contratos de transferência de tecnologia nos quais atue com a sua averbação.

VI. EFEITOS DA INTERVENÇÃO DO INPI NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Conforme desenvolvido nos itens anteriores, a atuação do INPI na análise dos Contratos de Transferência de Tecnologia sofreu alterações de acordo com a mudança legislativa, o momento econômico do País e a superveniência de novos Atos Normativos internos dessa Autarquia, revogando regras anteriormente vigentes.

Entretanto, a intervenção do INPI gera efeitos benéficos e outros não tão benéficos sob a perspectiva econômica e do desenvolvimento. Em seu estudo sobre os impactos econômicos da intervenção do INPI nos Contratos de Transferência de Tecnologia, Reis (2013, p.327) destaca os benefícios e os possíveis efeitos negativos da intervenção no INPI nessa modalidade de contratação, como segue:

“De acordo com os casos analisados, essa intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: (i) a obrigatoriedade de o INPI figurar como parte em todas as ações revisionais de contratos registrados perante o mesmo; (ii) a intervenção sem a devida competência técnica, gerando mais consequências às partes do que benefícios; (iii) insegurança jurídica, e (iv) redução do investimento estrangeiro. Por outro lado, a não intervenção poderia gerar os seguintes resultados/consequências: (i) desequilíbrio entre as partes, e (ii) dependência do Estado receptor da tecnologia”

Conclui a autora que a intervenção do INPI traria mais prejuízos do que benefícios ao ser comparada com a não intervenção, inclusive justificando que o desequilíbrio entre as partes poderia ser objeto de análise em uma eventual ação revisional (REIS, 2013, p. 329).

Cumprir destacar que parte da proposta do artigo de Reis (2013) era verificar da intervenção do INPI através de uma perspectiva da Análise Econômica do Direito, originada na escola clássica e que “busca verificar as consequências da aplicação de institutos jurídicos para aumentar a eficiência e a maximizar riquezas” (REIS, 2013, p.315).

Nesse caso, o conceito de maximização de riquezas deve ser objeto de uma reflexão sob o prisma do preceito constitucional do art. 5º XXIX que prevê que a proteção à propriedade industrial deverá levar em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Dessa forma, e conforme já debatido acima, o Brasil não tem como interesse único afastar as cláusulas que impliquem em condutas anticoncorrenciais, mas também aquelas que venham de encontro com o desenvolvimento produtivo local.

Portanto, a maximização de riquezas pode estar relacionada ao desenvolvimento do setor produtivo local, com a absorção dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento de tecnologias próprias e a quebra com o paradigma de país importador e dependente de tecnologias, como bem alerta Conselvan (2007, p. 2453):

“O crescimento do número de averbações de contratos de assistência técnica e do dinheiro remetido ao exterior é indicativo de que não está havendo assimilação de tecnologia pelas empresas nacionais, ou seja, efetiva transferência de tecnologia.”

Em contraponto ao estudo de Reis (2013), Conselvan (2007) e Conselvan e Ferraro (2009), entendem que a intervenção do INPI na regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia pode se demonstrar mais benéfica do que a não intervenção.

Conselvan (2007, p.2444) destaca a importância da regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia para os países em desenvolvimento principalmente por conta da desigualdade entre as partes do Contrato, podendo gerar assim, a presença de cláusulas restritivas e práticas abusivas, como: “exclusividade de transações, retrocessão, fixação de preços, restrição e exportação (cláusulas de restrições territoriais), restrição e publicidade, restrição às adaptações, restrições após a expiração do acordo, cláusulas de não contestação” (CONSELVAN, 2007, p. 2444).

Além disso, traz a autora supramencionada os entendimentos dos arts. 8º e 40.2 do TRIPS, para justificar a regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologia, visando promover o interesse público e o desenvolvimento sócio-econômico (CONSELVAN, 2007, p. 2445), o que está, por sua vez, em consonância com o preceito Constitucional contido no art. 5º, XXIX.

Dessa forma, a autora (CONSELVAN, 2007, p. 2446-2447) lista como algumas das motivações para a intervenção Estatal na transferência de tecnologias por parte do Estado receptor: (i) a preocupação com a dependência tecnológica; (ii) a preocupação com a remessa de valores para o exterior, “o equilíbrio da balança de pagamentos, controle do fluxo monetário, investimento estrangeiro e dependência econômica” (CONSELVAN, 2007, p. 2446); (iii) a defesa do particular nacional; (iv) questões de natureza militar; (v) questões de natureza ambiental e (vi) concorrencial.

Conselvan (2007, p. 2451-2452) destaca a redução da intervenção do INPI nas Contratações envolvendo Transferência de Tecnologias e aponta para o fato de que entre 1990 e 2001, os Contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica se destacaram como a principal modalidade de Contratos averbada no INPI, bem como houve um crescimento do montante remetido ao exterior.

A característica de importador de tecnologia se manteve na década seguinte, conforme verificado em um trabalho anterior:

“No período entre 2000 e 2012, de acordo com dados do Banco Central do Brasil, devidamente organizados pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a modalidade contratual responsável pelo maior volume de remessas ao exterior por transferência de tecnologia foi o Fornecimento de Tecnologia, que engloba a transmissão de know-how e conhecimentos não patenteáveis, seguido pelos Serviços de Assistência Técnica. Tais dados corroboram os dados anteriormente transmitidos de que a maior parte dos Contratos de Tecnologia averbados perante o INPI tem como objetivo a importação de tecnologias, notadamente para empresas envolvidas nas atividades de Fabricação de Produtos Químicos e Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, merecendo destaque também os setores de Metalúrgica Básica e Fabricação de Coque, Refino de Petróleo.” (SCHIRRU, 2015)

Com base nos argumentos apresentados em seu estudo, Conselvan (2007, p. 2451) entende que a ausência de regulação efetiva interna sobre as contratações envolvendo Transferência de Tecnologias privilegia os interesses dos países em desenvolvimento em detrimento dos interesses dos países em desenvolvimento, que continuam submetidos ao subdesenvolvimento e à dominação tecnológica e econômica.

VII. CONCLUSÃO

A aquisição externa de tecnologias através da celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia pode se demonstrar como uma importante fonte de inovação, permitindo não só ao adquirente da tecnologia como também à parte detentora da mesma de se valer dos benefícios inerentes a essa prática. Para a parte adquirente, por exemplo, a transferência de tecnologias poderia implicar em um melhor posicionamento no mercado e atração de uma clientela gerada pela tecnologia adquirida (ASSAFIM, 2013), bem como a possibilidade de substituição de tecnologia sem a

necessidade de amortizar custos do desenvolvimento interno (LEONARDOS, 2001), reduzindo, assim, o *path dependence* enfrentado pelas empresas.

Entretanto, em contratações de caráter heterogêneo, onde as partes possuem capacidades tecnológicas distintas - situação que ocorre nas contratações envolvendo partes de países desenvolvidos e países em desenvolvimento (ASSAFIM, 2013) – é verificada a presença de cláusulas restritivas e práticas de caráter abusivo, o que requer uma maior atenção do Estado no momento da análise e averbação dos Contratos envolvendo a transferência de tecnologias. Caso contrário as empresas nacionais não estariam usufruindo dos benefícios oferecidos por essa importante fonte de inovação.

Por tal razão, o presente trabalho se prestou a apresentar as normas relacionadas à regulação das cláusulas restritivas em Contratos de Tecnologia no Brasil, englobando a Legislação atinente à Propriedade Industrial, os Atos Normativos emitidos pelo INPI e disposições do Acordo TRIPS, que possui relação direta com a legislação nacional sobre o tema e estabeleceu padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual em seus Países-Membros, como é o caso do Brasil.

No que se refere à legislação de Propriedade Industrial, foram analisados os Códigos de 1945 e 1971, bem como a Lei de Propriedade Industrial de 1996. Através dessa análise foi observado que, enquanto em 1945 a averbação de um Contrato estava sujeita à uma análise meramente formal e os efeitos da averbação eram o de conferir eficácia absoluta a essa contratação, nos diplomas legais seguintes foi observada uma mudança nos efeitos da averbação de um Contrato de Transferência de Tecnologia, passando a eficácia a ser apenas perante terceiros. Além disso, foi verificado que a Lei de Propriedade Industrial de 1996, ao contrário da lei que a antecedeu, não se manifestou de maneira expressa a respeito do que poderiam ser classificadas como cláusulas restritivas ou práticas abusivas em Contratos de Transferência de Tecnologias.

Foram abordados também três Atos Normativos de suma relevância para a presente análise: o Ato Normativo nº 15/75 que foi caracterizado por uma maior intervenção do INPI nas Contratações envolvendo transferência de tecnologia; o Ato Normativo nº 120/93 representando uma mudança significativa no papel do INPI perante tais contratos e reduzindo a sua intervenção apenas para a verificação de formalidades e questões relacionadas à remessa de royalties e; a Instrução Normativa nº 16/2013, atual norma que regula a análise e averbação dos Contratos de Transferência

de Tecnologia perante o INPI. Ainda, foram analisados alguns casos judiciais e julgados pelo CADE com o objetivo de analisar o tratamento às cláusulas restritivas e práticas abusivas em contratos de transferência de tecnologias, bem como o papel de órgãos como o CADE e o INPI nesse processo.

A análise da evolução das Leis de Propriedade Industrial e dos Atos Normativos emitidos pelo INPI permitiu a observação de quatro fases distintas na regulação da transferência de tecnologia no Brasil e o nível de intervenção do INPI nessas contratações. Para tanto, utiliza-se aqui dos dados apresentados em CONSELVAN (2007, p. 2447):

“Historicamente, distinguem-se quatro fases na regulação das transferências de tecnologia: 1) até 1958, a responsabilidade era só dos contratantes; 2) de 1958 até 1970, o Estado intervinha para controlar as remessas para o exterior; 3) de 1970, principalmente de 75, até 1988, cresce o controle da negociação; 4) a partir de 1988, com a CF e as Leis 8.884/94 (Concorrência) e 9.279/96 (Propriedade Industrial), houve mudança no perfil da regulação (BERKEMEIER, apud CORRÊA, 2005, p. 158).”

A última parte do trabalho se dedicou ao estudo dos possíveis efeitos de uma maior ou menor intervenção do INPI na análise e regulação dos Contratos de Transferência de Tecnologias. Os estudos analisados não demonstraram unicidade no momento de se concluir pela maior ou menor intervenção do INPI. Por um lado, Reis (2013) entende que uma maior intervenção do INPI seria prejudicial e sugere o estabelecimento de uma norma que permita uma regulação mais clara e objetiva do INPI nos Contratos de Transferência de Tecnologia, diminuindo, assim, a insegurança jurídica.

De outro lado, Conselvan (2007) destaca que, mesmo com a redução da intervenção do INPI nos últimos anos, os dados do INPI entre 1990 e 2001 demonstraram a prevalência de Contratos averbados sob a modalidade de Prestação de Serviços de Assistência Técnica, bem como um crescimento no montante de royalties remetidos ao exterior. Tais dados apresentados por Conselvan (2007) e complementados com os estudos de Schirru (2015) podem indicar uma posição importadora de tecnologia do País, onde a transferência de tecnologia não estaria cumprindo o seu papel principal, que é permitir a absorção da tecnologia transferida e não a mera compra.

Cumprе ressaltar que o presente trabalho não busca se posicionar de maneira definitiva a respeito de uma maior ou menor intervenção do Estado nas contratações envolvendo transferência de tecnologias, haja vista que para tal posicionamento seriam necessários estudos não apenas sob a perspectiva da Propriedade Intelectual, mas também sob o ponto de vista da concorrência, do direito dos consumidores e principalmente sob uma análise de acordo com os parâmetros e conceitos da economia da inovação.

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. A Contratação de Tecnologia Após o Governo Collor. In: **Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Direito do Desenvolvimento Industrial, vol. I**. Ed. Lumen Juris, 1996. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/economia.html>

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos de licença e de tecnologia – a intervenção do INPI**. 2002. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27602-27612-1-PB.pdf>.

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos em Propriedade Intelectual**. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufri/contratos_propriedade_intelectual.pdf. 2003

BARBOSA, Denis Borges. **Da licença de know how em direito brasileiro**. Maio de 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca_knowhow_direito_brasileiro.pdf

BARBOSA, Denis Borges. **Jurisprudência sobre PI do CADE**. 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/picade.doc>

BARBOSA, Denis Borges. **Práticas e Cláusulas Restritivas nos contratos de propriedade intelectual nos países da América do Sul**. 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/praticas.pdf>

BARBOSA, Denis Borges. **Technology contracts in Brasil: The Patent Office screening rôle**. Maio de 2012. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2151435>

BARBOSA, Denis Borges. **Technology Transfer is a dead god**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/49.htm>.

BRASIL. **Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994**. Diário Oficial. Brasília, 1994., Seção I, Suplemento ao N.248-A. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 20 jan 2015

BRASIL. **Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945**. Diário Oficial. Brasília, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm. Acesso em 19 jan 2015

BRASIL. **Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970**. Diário Oficial, Brasília, 1970. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm. Acesso em 19 jan 2015

BRASIL. **Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971**. Diário Oficial. Brasília, 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm. Acesso em 04 jan 2015

BRASIL. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996**. Diário Oficial, Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 04 jan 2015

CONSELVAN, Jussara Seixas. A Intervenção do Estado nos Contratos de Transferência de Tecnologia. **CONPEDI**, 2007. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/jussara_seixas_conselvan.pdf

FERRARO, Valkiria Aparecida Lopes; CONSELVAN, Jussara Seixas. Os Contratos de Transferência de Tecnologia e os Limites à Autonomia Privada. **Scientia Iuris**, Londrina, v.13, p. 65-87. 2009. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/4092>

FRANCO, Karin Klemp. **A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e do direito concorrencial**. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do Título de Doutor em Direito. São Paulo. 2010. 242p.

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade industrial**. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 584p.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da Transferência de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 311p.

PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia, Patente e Know-How**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

REIS, Nathália dos. Contratos de Transferência de Tecnologia: Impactos Econômicos da Intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **PIDCC**, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p. 310 a 331. Out/2013. Disponível em: www.pidcc.com.br

SAMPATH, P.G.; ROFFE, P. **Unpacking the International Technology Transfer Debate: Fifty Years and Beyond**. ICTSD Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property; Discussion Paper; International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland. 2012. Disponível em: www.ictsd.org

SCHIRRU, Luca. **A Aquisição de Conhecimentos mediante a celebração de acordos de transferência de tecnologia como atividade inovativa: Uma análise da PINTEC**. **PIDCC**, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 A 215. Fev/2015. Disponível em: <http://pidcc.com.br/en/component/content/article/2-uncategorised/169-a-aquisicao-de->

conhecimentos-mediante-a-celebracao-de-acordos-de-transferencia-de-tecnologia-
como-atividade-inovativa-uma-analise-da-pintec

TIGRE, Paulo B. **Gestão da Inovação: A economia da tecnologia no Brasil.** 2ª
Edição. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2014. 296 p.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

O REGIME INTERNACIONAL SOBRE OS ASPECTOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO DA OMC: IMPACTOS NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
DESENVOLVIMENTO.

THE REGIME INTERNATIONAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RELATED TO TRADE
WTO: IMPACTS IN BRAZILIAN LEGISLATION TECHNOLOGICAL INNOVATION AND
DEVELOPMENT.

Mayra Thais Silva Andrade¹

Resumo:

O presente trabalho pretende investigar, de maneira pontual, o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, e sobre quais seriam as suas principais repercussões na legislação brasileira, em especial sobre a política de inovação tecnológica. Objetiva-se verificar qual é o tipo de regulamentação que foi produzida a partir de duas visões que permearam as arenas multilaterais: de um lado as potências centrais, que reivindicavam normas rígidas de proteção às criações intelectuais contra a pirataria e em favor do livre mercado e, ao oposto, as potências intermediárias na busca por normas flexíveis que excluíssem setores considerados como estratégicos para a exportação e buscando cooperação técnica, científica e de transferência de tecnologia. Para a metodologia será utilizado o procedimento exploratório, a partir da análise do Acordo TRIPS, das principais normas brasileiras sobre a propriedade intelectual e da Política de Desenvolvimento Produtivo do Brasil, além da análise da bibliografia especializada em Direito Internacional Público e Relações Internacionais. Conclui-se que as práticas de TRIPS-*plus* foram um dos principais desdobramentos do referido acordo que prejudicaram ou postergaram a possibilidade de cumprimento dos objetivos de integração do sistema multilateral de comércio. E no Brasil destacam-se o manifesto pela reforma da legislação referente à propriedade intelectual e a criação da Política de Inovação, que regulamenta as atividades de cooperação em ensino, pesquisa e mercado desempenhados na parceria entre Estado-Universidade-Empresa (Indústria). O tema proposto

¹ Doutoranda e Mestre em Direito Público Internacional pela PUC Minas. Especialista em Estudos Diplomáticos pelo Centro de Direito Internacional. Professora da Universidade Estácio de Sá em Belo Horizonte. Advogada. Email: mayrathais@gmail.com.

está na pauta do dia como um atrativo às novas pesquisas sobre o diálogo entre Políticas Públicas, Direito, Desenvolvimento e Tecnologia.

Palavras-chave: Acordo TRIPS; Políticas Públicas para a Inovação; Desenvolvimento; Tecnologia.

Abstract:

This paper intends to investigate the TRIPS agreement of the World Trade Organization, and what are its main repercussions on Brazilian law, especially on the technological innovation policy. The objective is check for the type of regulation that was produced from two views that permeated the multilateral arenas: on one side the central powers, claiming strict standards for protection of intellectual creations against piracy and in favor of free market, and the opposite, the middle power in search of flexible rules that exclude sectors considered as strategic for export and seeking technical, scientific and technology transfer cooperation. The methodology is exploratory procedure, based on the analysis of the TRIPS Agreement, the main Brazilian norms about intellectual property and Productive Development Policy in Brazil, and an analysis of relevant literature in Public International Law and International Relations. It is concluded that the practices of TRIPS-plus were one of the main results of the agreement that harmed or delayed the possibility of compliance the objectives of integration of the multilateral trading system. And in Brazil we highlight the Manifest for reform of the law relating to intellectual property and the creation of the Innovation Policy, which regulates the activities of cooperation in teaching, research and market performed in partnership between State-University-Industry. The proposed theme is on the agenda as an attractive to new research on the dialogue between Public Policy, Law, Development and Technology.

Keywords: TRIPS Agreement; Public Policy for Innovation; Development; Technology.

1 Introdução

O processo de criação e circulação de mercadorias e serviços utiliza-se de aparato material e, principalmente, intelectual. Estados utilizam das atividades relacionadas às criações intelectuais como uma das fontes de renda, tendo em vista que as inovações de valor agregado disponibilizadas podem elevar os níveis econômicos e propiciar avanços sociais.

Pelo estreitamento das relações entre os atores internacionais fez-se necessário a presença de um regime internacional, o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) de 1995, juntamente à Organização Mundial de Comércio (OMC), sobre as atividades de pesquisa, invenção e criação de obras com a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, relacionadas ao comércio multilateral. Contudo, sua criação e implicações se embasam no ambiente de interesses contrários entre os países detentores de tecnologia inovadora (como os centrais, EUA, e Suíça) e os que importam essa tecnologia (como os intermediários, Brasil e África do Sul).

Nos anos 2000, o Brasil e a Argentina encabeçaram a manifestação “Amigos do Desenvolvimento” na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (órgão especializado da Organização das Nações Unidas) exigindo maior cooperação entre as instituições e os Estados em ações de políticas públicas voltadas à transferência de tecnologia para capacitar o processo de industrialização tecnológica com produção inovadora a fim de que houvesse a possibilidade de concorrência comercial e melhoria nas condições socioculturais dos Estados que possuem déficit tecnológico.

A adoção do TRIPS pela legislação nacional brasileira trouxe reflexos para além dos arranjos normativos como na interpretação das leis de propriedade industrial e dos direitos autorais e na instituição de políticas públicas com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da pesquisa científica e inovação para melhorar as condições da infraestrutura e da produção, através do fomento governamental e sua aproximação junto às indústrias/empresas e Universidades para capacitar os cidadãos e ofertar bens e serviços qualificados à sociedade.

2 O regime internacional de propriedade intelectual – uma construção sob a tensão entre os Estados centrais e os intermediários

O Direito de Propriedade Intelectual é um instituto jurídico que contém garantias e obrigações aos sujeitos numa relação de criação e/ou produção, divulgação e transferência de bens corpóreos ou incorpóreos originados das manifestações do conhecimento humano, seja nas áreas artísticas, literárias, científicas, industriais ou outras formas de atividades do intelecto. Aos criadores é dado o título de exclusividade temporário (ex. patente para as

invenções) que protegerá sua obra contra reproduções sem autorização, fraudes e concorrência desleal. Em contrapartida, o Estado exige a disponibilização pública da obra e da técnica utilizada para sua confecção após o término do prazo de gozo exclusivo.

Desde a década de 70 os países centrais e os intermediários mantêm um dos debates mais controversos sobre um regime de propriedade intelectual no âmbito das Organizações Internacionais. Salienta-se que para fazer valer seus interesses e influência no cenário internacional os Estados (principalmente os intermediários) recorrem muitas vezes às instituições multilaterais de negociações em que poderão empregar seus discursos para pressionar certos países ou regiões acerca dos variados temas como comércio, meio ambiente e desenvolvimento.

Neste sentido, Lopes, Casarões e Gama², argumentam que as arenas multilaterais trazem bons relacionamentos e interações entre os Estados de modo que os emergentes ficam menos propensos às intervenções das potências ocidentais. E o contínuo engajamento dos Estados emergentes nas instituições multilaterais faz com que apliquem certo medo em seus Estados vizinhos e permite que tenham a oportunidade de associar posteriormente, o que implica no fortalecimento das instituições regionais pressionadas para enquadramentos normativos mais robustos.

Durante a Rodada Uruguai de negociações conduzidas no âmbito do GATT³, o principal debate e o foco da tensão entre os países industrializados e os em desenvolvimento pode ser resumido da seguinte maneira: os países que possuem trajetória tecnológica defendem maior rigidez na regulamentação de ativos intangíveis (bens ou direitos incorpóreos), enquanto os países que ainda não possuem tal tradição de investir em inovação tendem a instituir legislações mais flexíveis. Isto porque os países desenvolvidos se interessavam pela privatização dos bens do conhecimento tecnológico, proteção maior aos autores e inventores para estimular investimentos e transferência de tecnologia, enquanto os países em desenvolvimento repudiavam a rigidez normativa por considerar como um entrave à livre concorrência e expansão do processo de industrialização interno.

² LOPES, Dawisson Helvécio Belém; RAMOS, Leonardo César Souza. Existe uma ordem econômica internacional? A problematização de uma premissa. Revista de Economia Política, vol 29, nº 2 (114), abril-junho, 2009, p. 267-284.

³ Na sigla em inglês para o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, ambiente para as negociações multilaterais de comércio e outras áreas relacionadas, criado em 1947. Em 1995 foi substituído pela Organização Mundial do Comércio (OMC) destinada a ser o fórum multilateral para negociações e solução de controvérsias entre seus membros.

Lambert⁴ afirma que não se pode conceber tal sistema de propriedade intelectual como um fechamento de um território econômico a qualquer penetração de produtos de fora, mas sim se deve proteger um pacote de tecnologia móvel que seja capaz de se deslocar num mundo aberto e até mesmo exposto à pirataria.

Critica-se a postura dos países centrais, no sentido de que a imitação de tecnologias (considerada por esses países como pirataria ou falsificação) não poderia ser considerada ilegal, pois, à época não havia normas internacionais contra um uso deturpado de criações intelectual sem autorização e, contudo a inserção da propriedade intelectual no direito internacional econômico é importante, mas não como um limite ao comércio e sim agregando valores como o bem-estar social, a saúde, a cultura ou a arte⁵.

Em 1994 ao fim da Rodada Uruguai que durou quase nove anos de negociações, criou-se o TRIPS com setenta e três artigos divididos em sete partes temáticas. Seus objetivos são estabelecer padrões mínimos sobre a existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio considerando as diferenças existentes em cada legislação nacional e reconhecendo a necessidade de flexibilizar a implementação interna do TRIPS nos Estados de menor desenvolvimento.

Esse estabeleceu os padrões mínimos a serem adotados pelas legislações nacionais de todos os Estados membros da OMC sobre a proteção das invenções e obras intelectuais através de títulos registrados (como patentes, marcas, direitos autorais) que concedem exclusividade de exploração, distribuição e comércio, bem como a obrigação de se promover políticas de transferência de tecnologias entre esses Estados. Dentre suas medidas determinou-se para os direitos autorais a duração de 50 anos no mínimo contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra. Para o registro de marcas, o prazo de sete anos renováveis infinitamente. Para as patentes tem-se o prazo de exclusividade de 20 anos que, no caso brasileiro, pode ser renovado diversas vezes por ações judiciais. Como sanção contra atos lesivos aos direitos de PI será cabível indenização ao titular, destruição do objeto (contrafeitos, por exemplo) ou outras medidas compensatórias.

⁴ LAMBERT, Jean Marie. Curso de direito internacional público: A regência Neoliberal. Vol. III. Goiânia: Kelps, 2002.

⁵ CORREA, Carlos M. Aperfeiçoando a Eficiência Econômica e a Equidade pela criação de Leis de Propriedade Intelectual. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 35-71.

Criou-se um órgão de fiscalização e consultas o Conselho para o TRIPS, mas as controvérsias podem ser submetidas ao procedimento de solução de controvérsias da OMC, sendo este recurso o mais utilizado pelos Estados.

O artigo 71(2) do TRIPS permitiu a elevação em níveis mais altos de proteção da PI⁶ o que não causou aprovação de todos os acordantes, em especial os Estados em vias de desenvolvimento, que estão à frente do movimento pela flexibilização do TRIPS para que se atente aos padrões mínimos e não expandir a proteção elevando a rigidez.

Tal situação pode ser considerada como o início do movimento nomeado como TRIPS-*plus* em que através de negociações posteriores ao Acordo, bilateralmente ou regionalmente, alguns dos membros da OMC defenderam medidas mais rígidas e expansão dos direitos de PI em detrimento de qualquer flexibilização ou consideração de desníveis acerca do desenvolvimento da outra parte negociante, em tratado de investimentos, acordos de livre comércio e de parceria econômica. Neste sentido, tal movimento internacional chancela o poder monopolístico e proteção extrema de interesses corporativos, como as empresas transnacionais votadas para os bens tecnológicos e de informação⁷.

Uma questão que foi crucial para os Estados em desenvolvimento no que tange aos Tratados TRIPS-*plus* foi além da matéria de produtos, maquinário, engenharia e informática, pois se estendeu às patentes farmacêuticas, o que dificultou o acesso a medicamentos pela criação de um cenário de monopólio mercadológico para os titulares dos registros. Neste sentido, tem-se o que “os Acordos TRIPS-*plus* subjulgam e eliminam as flexibilidades existentes no TRIPS e desrespeitam as diretrizes da OMC reduzindo o alcance de uma ordem econômica de se chegar a uma justiça social”⁸ (PLAZA; SANTOS, 2011, p. 184-185).

Segue tal entendimento, Shanker (2005) sobre os acordos bilaterais ou regionais que trazem conteúdo capaz de pressionar negativamente os Estados em desenvolvimento que se veem obrigados a abrir mão de prerrogativas sobre a transmissão de seus produtos/serviços para atuarem numa dinâmica de comércio traçada principalmente pelas estratégias dos Estados desenvolvidos, encabeçados pelos EUA.

⁶ BRASIL. Itamaraty. Acordo TRIPS (1995). Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/>>. Acesso em: 03 out. 2014.

⁷ POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição do Equilíbrio e Expansão do Domínio Público. 535f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo – Departamento de Direito Internacional e Comparado, São Paulo, 2010.

⁸ PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila; SANTOS, Nivaldo dos. Patentes de Segundo Uso Farmacêutico *versus* Inovação: questões polêmicas. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 169-194.

Avaliou-se que as práticas de *TRIPS-plus* foram as principais implicações do referido acordo que prejudicaram ou postergaram a possibilidade de cumprimento dos objetivos de integração do sistema multilateral de comércio. Em outro sentido as alterações normativas determinadas pelo TRIPS com relação aos prazos e a concessão de direitos exclusivos às criações que antes não eram dadas pela maioria dos países reduziu a capacidade de influência dos países em desenvolvimento nas negociações internacionais o que reflete nos processos de expansão da cultura, economia e nos desafios para combater as disparidades sociais que os assolam.

Uma iniciativa para fazer frente aos Tratados aos moldes *TRIPS-plus* foi encabeçada por Brasil e da Argentina através da manifestação “Amigos do Desenvolvimento”⁹, para promover o equilíbrio entre a transferência de tecnologia e inovação entre os membros do TRIPS. Os padrões normativos mais amplos foram defendidos, bem como a promoção do uso das flexibilidades do próprio TRIPS para harmonizar as relações políticas, econômicas e sociais dos Estados, sem se restringir a livre-concorrência.

A facilitação de procedimentos para destinar fomentos aos países em desenvolvimento também foi objeto desta manifestação para que os Estados estabelecessem um plano efetivo de transferência de recursos, informações e conhecimento e não somente apoio técnico. Pois, para o crescimento de um país tem-se que os esforços desprendidos não se limitam ao âmbito da legislação sobre Propriedade Intelectual, mas sim na infraestrutura, cooperação empresarial, investimentos na indústria, educação, saúde, bem-estar, cultura e promoção dos direitos humanos.

Tal movimento foi debatido no âmbito da OMC principalmente durante a Rodada de Negociações em Doha tendo como um dos resultados a formalização do compromisso entre a Propriedade Intelectual e o Desenvolvimento, ressaltando os aspectos do dever dos Estados em proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal cujas invenções relacionadas a esses poderão ser consideradas como não-patenteáveis.

Por conseguinte, em novembro de 2001 foi elaborada a Declaração de Doha sobre o TRIPS e Saúde Pública para que se disponibilizem medicamentos através de mecanismos como a licença compulsória, através da qual um Estado concede tal licença para exportar

⁹ Outros Estados que apoiaram esta demanda foram: Bolívia, Cuba, Egito, Equador, Irã, Peru, Quênia, República Dominicana, Serra Leoa, Tanzânia, Venezuela e Uruguai.

fármacos a outro que não possui aparato técnico-industrial para produzir o produto ou medicamento. Isto seria feito para erradicar epidemias e doenças que afetam a maioria dos países em desenvolvimento provocando estado de urgência. Explorou-se, assim, a interpretação flexível do TRIPS em seu artigo 31, b que concedia fundamentos para tal possibilidade¹⁰.

Shanker¹¹ afirma que, apesar de utilizar de interpretação flexível do TRIPS na elaboração da Declaração de Doha sobre o TRIPS e Saúde Pública, os direitos de monopólio do titular se fortaleceu ao ser estendido às exportações de produtos patenteados e transferiu-se a responsabilidade sobre o desvio de tais produtos aos governos supervisionados pelo Conselho TRIPS e organismos de pesquisa e fabricação de fármacos. Assim, o referido autor explica que ainda houve pontos controversos nas negociações de Doha que acabaram por reforçar a exclusão total do mercado dos países em desenvolvimento e expõe sua desaprovação ao TRIPS:

Desde o início, o Acordo TRIPS nada tinha a ver com inovações ou avanços científicos, especialmente dos países em desenvolvimento, mas foi um tratado assinado por meio de coerção e chantagem, com a finalidade de controle, domínio, segmentação e exclusão de mercado. Foi indiscutivelmente bem-sucedido a esse respeito. Nenhuma mercadoria fabricada nos países em desenvolvimento consegue entrar no mercado dos países desenvolvidos, a menos que seja comercializada ou fabricada por multinacionais, em oficinas de exploração de trabalho escravo, ou seja, registrada com a marca da multinacional¹².

A proposta da Agenda para o Desenvolvimento apresentada em setembro de 2004, para a OMPI através da iniciativa dos “Amigos do desenvolvimento” para que suas reivindicações fossem cumpridas com políticas de proteção à PI junto ao fomento do conhecimento tecnológico e científico e transferência efetiva de tecnologia para os países deficitários desses recursos. Propôs-se uma atuação ativa dos governos para avaliação dos impactos gerados pela internalização das normas sobre a PI e incentivou-se a participação da sociedade civil nas negociações da OMPI sobre a matéria.

¹⁰ SHANKER, Daya. O parágrafo 6 da Rodada Doha, o Acordo TRIPS e os Países em Desenvolvimento. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 233-273.

¹¹ SHANKER, Daya. O parágrafo 6 da Rodada Doha, o Acordo TRIPS e os Países em Desenvolvimento. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 233-273.

¹² SHANKER, Daya. O parágrafo 6 da Rodada Doha, o Acordo TRIPS e os Países em Desenvolvimento. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 254.

Um dos principais resultados foi o estabelecimento das Metas Estratégicas de Desenvolvimento de médio prazo, lançadas a cada 04 anos para reequilibrar as trocas de tecnologia no mundo. Criou-se um Comitê sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual (CDPI) em 2007 na OMPI para fiscalizar as ações de cumprimento da Agenda junto às políticas públicas dos Estados Membros. A meta atual é de 2010/2015 que possui como pauta principal: Desenvolvimento equilibrado do quadro normativo da PI; Facilitar o uso da PI nos interesses do desenvolvimento; Coordenação e desenvolvimento de infraestrutura global de PI; Relacionar a PI aos problemas mundiais de políticas públicas; Comunicação eficaz entre a OMPI, seus Estados Membros e todas as partes interessadas e; Estrutura eficiente de apoio administrativo e financeiro para facilitar a execução dos programas da OMPI¹³.

Fabício Polido reconhece o movimento de expansão dos direitos de propriedade sobre as criações e apropriação do conhecimento após a vigência do TRIPS, contudo, afirma que os direitos de PI podem ser revisitados de acordo com os princípios e objetivos sistêmicos para o funcionamento eficiente do comércio internacional junto ao desenvolvimento dos países, pois, segundo o autor:

Membros da OMPI e OMC ainda contam com ampla margem de liberdade para adoção de flexibilidades, que podem ser estabelecidas em seus ordenamentos domésticos para fortalecimento dos acessos aos bens da tecnologia e informação, baseadas no equilíbrio intrínseco da disciplina da propriedade intelectual, mecanismos de preservação e expansão do domínio público e exceções e limitações¹⁴.

Coaduna-se com a afirmação citada acima, o que defende Nizete Araújo sobre a necessidade dos Estados explorarem os aspectos flexíveis do sistema da PI para suas legislações internas bem como para estabelecer políticas de inclusão tecnológica, industrial e incentivos para pesquisas científicas que possam promover o crescimento local e a formação de uma cultura de inovação:

Os Estados devem buscar o aprimoramento de sua legislação e a disseminação da cultura da Propriedade Intelectual, utilizando-se dos recursos que a mesma oferece, para o desenvolvimento da indústria local, para a criação de empregos, para a

¹³ Conferir mais sobre a Agenda do desenvolvimento da OMPI em: <<http://www.wipo.int/ip-development/en/>>.

¹⁴ POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição do Equilíbrio e Expansão do Domínio Público. 535f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo – Departamento de Direito Internacional e Comparado, São Paulo, 2010, p. 17.

geração de divisas para o Estado, de modo a reconhecer a criatividade e inventividade de seus nacionais. Um início possível deve partir da utilização das flexibilidades do Acordo TRIPS, do investimento na formação de recursos humanos e no desenvolvimento de pesquisas, cujos resultados protegidos pela legislação da Propriedade Intelectual, como no caso de patentes, sejam capazes de criar riquezas, de aumentar a autoestima e de modificar os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) ¹⁵.

É inegável a transformação trazida pelo TRIPS no âmbito das relações internacionais e internas dos Estados, tendo em vista os seus reflexos consideráveis transmitidos ao sistema normativo, político, econômico e social, na matéria de produção das obras, invenções e transferência das tecnologias. E há uma necessidade de adequação normativa interna do TRIPS, junto aos demais Acordos assumidos pelos Estados membros quando da constituição da OMC, o que demanda uma infraestrutura, capacitação e estratégias que dispendem muitos recursos materiais e intelectuais dos Estados.

Assim, tem-se como fundamental a cooperação multilateral para viabilizar a integração de cada vez mais atores na dinâmica comercial e política internacional, caso contrário, se manterão e agravarão as situações díspares que de um lado se encontram os detentores de tecnologia e recursos inovadores e de outro os dependentes da importação daqueles produtos/serviços.

2.1 A questão da transferência de tecnologia no TRIPS

Países que não possuem um histórico marcado por políticas de investimentos e fomento em inovação e pesquisas podem vir a se tornar importadores de tecnologias dos países que já possuem parque industrial consolidado e, questionamos se isso pode prejudicar as chances dos países importadores a ter maiores influências na dinâmica das relações internacionais. As atividades do intelecto têm recebido fomento e despertado interesse pelas tecnologias que podem ser criadas e favorecer o desenvolvimento não só da comunidade envolvida como também ter reflexos internacionais, na medida em que a transferência do conhecimento científico e do *know-how* industrial passou a ser referência para as intervenções internacionais para o desenvolvimento ¹⁶.

¹⁵ ARAÚJO, Nizete Lacerda. Multilateralismo e Propriedade Intelectual: Inserção ativa do Brasil no cenário internacional. 122f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Programa de Pós Graduação em Direito, Belo Horizonte, 2010, p. 111.

¹⁶ BARBANTI JUNIOR, Olympio. Desenvolvimento e Relações Internacionais. In: CAMPOS, Taiane Las Casas (Org.). Desenvolvimento e Relações Internacionais. Belo Horizonte: PUC Minas, 2005.

A tecnologia passou a ser um elemento de influência nas relações internacionais e se traduzir como elemento de poder quem detiver o controle sobre uma tecnologia. Pertinente se faz a explicação de Denis Barbosa:

Este poder [do controle sobre uma tecnologia] está claro, não significa necessariamente dominância; tem poder quem adquire o nível mínimo de conhecimento e experiência para entrar no mercado, tem-no, muito mais, quem consegue obter uma tecnologia que possa arredar seus competidores, ou que seja capaz de criar seu próprio mercado¹⁷.

Os objetivos de incentivar as políticas nacionais de desenvolvimento e tecnologia estão expressos no TRIPS em seu artigo 7º de modo a representar a importância da relação direta entre as atividades de pesquisa e inovação que agregam valor aos bens e serviços oferecidos pelos países e, assim, conferir a oportunidade de disputa no mercado no comércio dos bens do conhecimento. Percebe-se no referido artigo os aspectos da internacionalização da função social da propriedade intelectual ao tratar da transferência de tecnologia para o benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento, o bem-estar social e econômico e o equilíbrio entre obrigações e garantias sobre a PI.

No texto do Acordo há uma tentativa de equilibrar os interesses entre a inovação e transmissão de tecnologia junto à proteção dos direitos do titular do registro, ratifica com essa afirmação a análise de Denis Barbosa:

As partes se comprometem a buscar benefícios recíprocos, bem-estar social e econômico e, sobretudo, o equilíbrio de direitos e obrigações. O reconhecimento e a observância dos direitos de propriedade intelectual dependem de valores sociais relevantes e, em particular, do equilíbrio entre os usuários de conhecimento tecnológico. Como observou Carlos Correa, o Acordo TRIPS, portanto, não consagra um paradigma 'absolutista' da propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do titular. Pelo contrário, baseia-se no equilíbrio entre a promoção da inovação e da difusão e transferência de tecnologia¹⁸.

ROVER, Aires J. O. Direito Intelectual e seus Paradoxos. In: ADOLFO, Luís Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos (Orgs.). Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá. 2006.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. TRIPs e as cláusulas abusivas em contratos de tecnologia e de Propriedade Industrial. Busclegis - Universidade Federal de Santa Catarina. E-gov, 2011, p. 02. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/trips-e-cl%C3%A1usulas-abusivas-em-contratos-de-tecnologia-e-de-propriedade-industrial>>. Acesso em: 13 set. 2014.

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. TRIPs e a Experiência Brasileira. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Org. Marcelo Dias Varella. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 147.

O TRIPS cita a prática da cooperação internacional para que os Estados Membros protejam as criações intelectuais contra os atos de concorrência desleal e os que prejudiquem os procedimentos de transferência de tecnologia, assim, o artigo 40 (01 e 02) explicitou que os Estados Membros da OMC reconhecem que algumas práticas ou condições presentes nas transações envolvendo PI e tecnologia podem prejudicar o comércio, a transferência e a disseminação de tecnologia, portanto, aqueles poderão atuar (de modo compatível com todo o TRIPS) para impedir abuso do direito de PI ou nos contratos de licença ou outros que afetem adversamente a concorrência no mercado relevante¹⁹.

Os três exemplos trazidos pelo TRIPS sobre essas práticas lesivas presentes nas transações seriam: condições de cessão exclusiva, que obrigam o licenciado à transferir exclusivamente ao titular da patente, melhorias feitas na tecnologia licenciada; condições que impeçam impugnações da validade do registro da propriedade industrial e; pacotes de licenças coercitivos, ou venda casada, que consiste na obrigação do licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias, ou materiais, que não seja de seu interesse²⁰.

Contudo, as situações sobre a transferência e a disseminação da tecnologia não constaram como objetos dessa proteção, portanto, caso haja algum efeito negativo sobre aquelas situações não se considerará como uma prática condenável, se isso não afetar a concorrência no mercado relevante – sendo o significado desse mercado aberto às interpretações²¹.

Ressalta-se que o processo de transferência de tecnologia não implica em uma simples franquia, mas sim a absorção de conhecimentos, diferentemente de uma transmissão de uma licença de PI dada para se produzir e/ou vender o bem registrado em outro espaço organizacional²².

As partes estabelecem as cláusulas centrais que compõem o objeto do contrato, como a definição do tipo de tecnologia; os melhoramentos; as garantias de resultado; o território de atuação do adquirente, etc. As cláusulas complementares que trazem particularidades como a remuneração e a confidencialidade. E as cláusulas usuais que contém os termos iniciais e os

¹⁹ BRASIL. Itamaraty. Acordo TRIPS (1995). Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/>>. Acesso em: 03 out. 2014.

²⁰ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

²¹ CORREA, Carlos M. Acuerdo TRIPs: Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 1996.

²² CARVALHO, Nuno Pires de. O Ambiente Internacional para a Transferência de Tecnologia em Prol do Desenvolvimento Socioeconômico. VII FORTEC. Belo Horizonte, 15 a 17 de abril de 2013. Disponível em: <<http://www.fortec-br.org/7fortec/images/nunocarvalho.pdf>>. Acesso em 17 set. 2014.

termos finais; validade; duração; renovação e; a legislação eleita pelas partes para regular o contrato²³.

As especificidades não delimitadas pelos ordenamentos jurídicos concedem às partes certa autonomia para apresentar mais detalhes ao contrato que se pretende firmar, cabendo a cada uma delas observar as normas cogentes de ordem pública que norteiam tais negociações. Pois tais contratos “devem ser entendidos como um instrumento de integração social e econômica de vital importância”²⁴.

Ocorre que a maioria dos contratos de transferência de tecnologia que sejam elaborados na seara mercadológica não se observa o equilíbrio nas condições para o seu cumprimento, assim, a parte hipossuficiente acaba por ceder maiores vantagens à outra parte que detém a tecnologia, muito em razão da ânsia em adquirir o conhecimento e/ou a técnica que necessita²⁵.

Para uma transferência de tecnologia adequada os Estados contratantes devem estar nivelados geograficamente numa zona ecológica semelhante, visto que determinada tecnologia pode ser mais eficiente em tipos de condição geográfica (tropical, temperada, etc.) semelhantes. Isto porque questões de saúde, agricultura, materiais de construção, fontes de energia e infraestrutura são afetadas por tal fator e interfere na difusão de tecnologia²⁶.

Sem amparo estrutural e funcional do Estado perante as atividades relacionadas à transferência de tecnologia dificilmente os países em desenvolvimento terão êxitos suficientes para superar a dependência dos recursos tecnológicos dos países desenvolvidos e reduzem-se, assim, suas estratégias de barganha nas negociações perante as relações internacionais praticadas. Isto se torna um agravante para os Estados que detém poucos recursos já que,

A dependência tecnológica gera consequentemente a dependência econômica e social, principalmente, quando a tecnologia que o Estado menos desenvolvido ou empresa receptora necessita é geradora de bem-estar social e responsável pelo sucesso da produção principal da empresa. Um país não será totalmente

²³ PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia, Patente e *Know-How*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

²⁴ FLORES, César. Contratos internacionais de transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 103.

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

²⁶ SACHS, Jeffrey. O divisor global de inovação. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org. e Co-autor). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 21-31.

independente na esfera internacional enquanto, por exemplo, estiver diante de uma negociação em que a outra parte é o maior exportador de tecnologia para seu país²⁷.

Deste modo, o debate passa a considerar as situações de desigualdade no cenário internacional, o que tem levado a formulação de reivindicações que visam reduzir as assimetrias e promover uma ordem mais igual e justa, em relação aos avanços tecnológicos.

Relacionando-se os elementos que compõem o regime de propriedade industrial cabe considerar o incentivo às Pesquisas e Desenvolvimento (P&D) através de políticas de fomento para a inclusão das Universidades na dinâmica do mercado em parcerias com as empresas são fatores que contribuem para a expansão da economia nacional e torná-la competitiva nas suas relações internacionais a fim de superar seus problemas internos. O regime de propriedade intelectual deve auxiliar no trabalho de promoção das atividades científicas que poderão resultar em inovações, direitos e obrigações sobre os registros. Neste sentido, afirma Nizete Araújo:

Estimular o processo de invenção e agregar essas novas soluções tecnológicas aos processos e produtos industriais é questão de sobrevivência às exigências do mercado, onde a inovação tecnológica exerce papel de motor da atividade econômica. (...) Quanto mais consistente apresentar-se o sistema legal sobre Propriedade Intelectual, mais atração exercerá nos investidores em pesquisas e desenvolvimento de produtos e processos inovadores²⁸.

Para Schumpeter a inovação é o elemento chave para o desenvolvimento econômico pela mudança estrutural que gera, enquanto a invenção cria um novo artefato que pode ter relevância econômica ou não, mas caso introduza uma nova forma de produzir bens será considerada inovação, assim, as invenções devem ser impulsionadas para tornarem-se relevantes e úteis socialmente²⁹.

Insta salientar que as políticas de inovação muita das vezes são passíveis de serem atreladas às demais políticas de governo, pois as tendências econômicas geram significativos reflexos nas medidas sociais e vice-versa. Assim analisam Silva e Melo, o caso brasileiro:

Com as desigualdades sociais e regionais do Brasil, a expressão 'qualidade de vida' adquire, ademais, significado especial, distinto daquele dos países desenvolvidos. As questões da pobreza, urbana e rural, da convivência em habitats urbanos de baixo

²⁷ ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. Proteção da Propriedade Intelectual pelo TRIPS e transferência de tecnologia. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. (Orgs.) Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 164.

²⁸ ARAÚJO, Nizete Lacerda. Harmonização de legislação e medidas de implementação: Um estudo sobre a propriedade industrial no Mercosul. 108f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Programa de Pós Graduação em Direito, Belo Horizonte, 2003, p. 34-35.

²⁹ SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo-SP: Editora Nova Cultural LTDA., 1997.

nível de sociabilidade e alto nível de violência, entre muitas outras, complementam as discussões contemporâneas sobre qualidade de vida nos países ricos. Desse modo, a questão do impacto do desenvolvimento científico e tecnológico sobre o cidadão brasileiro e seu ambiente, sua saúde, alimentação, mesmo sobre a vida cotidiana no trabalho e no lazer, torna-se inseparável de qualquer proposta para um sistema nacional de inovação que possa contar com o apoio continuado da sociedade³⁰.

Na próxima seção serão analisadas as transformações promovidas pelo impacto do Acordo TRIPS no âmbito da legislação nacional brasileira e as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das atividades intelectuais de pesquisa, tecnologia e inovação.

3 Os principais impactos do TRIPS na legislação brasileira de propriedade industrial e dos direitos autorais

Para a formação da regulamentação da propriedade intelectual e sua concessão, observam-se dois aspectos cruciais: técnica e política. A técnica diz respeito aos compromissos internacionais pelos tratados assumidos por um governo. A política consiste no respeito à função social da propriedade através das atividades dos gestores públicos sobre quais serão os setores estimulados pelas patentes e quais serão os setores estimulados pela não concessão de direitos de propriedade intelectual³¹.

Conforme as disposições do TRIPS nenhum país estaria obrigado a aplicar o Acordo, alterando suas legislações nacionais, antes de 1º de janeiro de 1996 (parágrafo 1 do artigo 65); os países em desenvolvimento teriam o prazo postergado para mais 04 anos (parágrafo 2 do artigo 65) e; os países em desenvolvimento que não tivessem proteção patentária em produtos ou setores determinados no TRIPS poderiam adiar por 05 anos (parágrafo 3 do artigo 65)³².

Ressalta-se que no processo de adesão ao TRIPS o Brasil não utilizou da prerrogativa de extensão do prazo para seu cumprimento obrigatório. Tendo em vista que sua nova lei de

³⁰ SILVA, Cylon Gonçalves da; MELO, Lúcia Carvalho Pinto. Ciência, tecnologia e inovação: desafio para a sociedade brasileira. Livro verde. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia/Academia Brasileira de Ciências, 2001, p. 08.

³¹ CORREA, Carlos M. Aperfeiçoando a Eficiência Econômica e a Equidade pela criação de Leis de Propriedade Intelectual. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 35-71.

³² BRASIL. Itamaraty. Acordo TRIPS (1995). Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/>>. Acesso em: 03 out. 2014.

propriedade industrial, Lei nº 9.279/96, entrou em vigor em maio de 1997 e a Lei nº 9.610/98, sobre os direitos autorais, em junho de 1998, ambas com as alterações previstas no TRIPS.

Em meio às pressões externas e em regime de urgência de tramitação no âmbito do poder legislativo, foi promulgada a atual Lei nº 9.279/96 Lei de propriedade industrial (LPI), com alterações na Lei nº 10.196/2001, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, revogando o código de 1971.

Muito se criticou sobre a adoção dos termos do TRIPS na nova legislação brasileira, inclusive por ter se apresentado com reajustamentos do TRIPS-*plus*. A título de exemplo têm-se algumas questões controversias como a reversão do ônus da prova e a adoção da *pipeline*.

Há a reversão do ônus da prova (artigo 34 do TRIPS), segundo a qual cabe ao réu de uma ação judicial comprovar que não violou a patente de processo objeto do litígio. Isto é um procedimento nos casos das patentes de processo em que um produto novo é obtido por terceiro que deverá provar que seu processo de obtenção é autêntico e não copiado do autor da ação judicial, titular da patente, caso seja impossível para esse provar a violação. Entretanto, o artigo 42, parágrafo 2º da LPI, possui disposições mais severas que o TRIPS ao admitir tal procedimento seja para qualquer produto (novo ou antigo) mesmo que o autor não esgote a busca probatória e ao não garantir os segredos de empresa do réu, expondo-o sem moderação, ferindo, assim, o devido processo legal³³.

A *pipeline* significa a possibilidade de registro de patentes aos bens intelectuais que antes integravam o domínio público, que não eram sujeitos à legislação de proteção com registro no Brasil, mas sim em outros países. A legislação brasileira permitiu a *pipeline* no artigo 232 da LPI, mesmo que o TRIPS não tenha imposto tal disposição, que é discutível constitucionalmente. No mesmo sentido o TRIPS não determinou a possibilidade de prorrogação de patentes por declaração judicial para além do prazo de limitação constitucional, como ocorre no Brasil. E a legislação brasileira não adota a ocorrência de lesões ao meio ambiente como medida de recusa ao registro de patente, enquanto o TRIPS prevê tal proteção ao meio ambiente³⁴.

Tratou-se na LPI sobre a circulação e transferência de tecnologias de uma forma módica, pois, apesar de seu aspecto de suma importância para relações negociais do país,

³³ BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e a Experiência Brasileira. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Org. Marcelo Dias Varella. São Paulo: Lex Editora, 2005.

³⁴ BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e a Experiência Brasileira. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Org. Marcelo Dias Varella. São Paulo: Lex Editora, 2005.

apenas foi considerado no artigo 211 no qual se reduziu a capacidade de atuação do INPI³⁵ ao limitá-lo à prática de registros dos contratos e titularidade sobre o bem inventivo.

Contudo, em 1997 foi instituído o Ato Normativo nº 135 do INPI que considerou que o órgão deverá atuar não somente com base na Lei de propriedade industrial, mas também conforme as legislações complementares pertinentes à propriedade intelectual e transferência de tecnologia, vigentes no país³⁶. Ressalta-se que o INPI não possui competência para julgar, decidir ou alterar unilateralmente as cláusulas contratuais que possam lesar a ordem econômica, assim o INPI deve-se limitar a prestar informações às partes sobre quais seriam as cláusulas que violam a legislação de defesa da concorrência³⁷.

Ressalta-se a competência de outro órgão do INPI, a Diretoria de Articulação e Informação Tecnológica (DART) que atua para criar, manter e aperfeiçoar meios para promover a maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual e disseminar a missão do INPI junto à sociedade brasileira e articular parcerias junto às Universidades, aos institutos de pesquisas, e demais agências e atores dedicados à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação³⁸.

A Lei dos direitos autorais (LDA) em vigor no Brasil é a Lei nº 9.610/98 (com alterações na Lei nº 12.853/2013). Trata-se das obrigações e garantias que envolvem os aspectos morais e patrimoniais referentes aos autores (individuais ou coletivos) no âmbito das artes, literatura, jornalismo, informática e ciências naturais. Impede-se, assim a reprodução, utilização e distribuição sem a autorização do titular da proteção.

Assim, restou-se garantido o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, qual seja (durante toda a vida do autor e 70 anos após seu falecimento, respeitando-se os direitos dos seus sucessores); a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; o direito de fiscalização do aproveitamento

³⁵ O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foi criado pela Lei 5.648/70. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

³⁶ BRASIL. INPI. Ato Normativo nº 135 do INPI de 15 de abril de 1997. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato135.pdf>>. Acesso em: 24 set. 2014.

³⁷ VIEGAS, Juliana L. B. Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007.

³⁸ BRASIL. Decreto nº 5.147/2004. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5147.htm>. Acesso em: 24 set. 2014.

econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas³⁹.

A obra cairá em domínio público após expirar o prazo de proteção anteriormente reconhecido; caso o autor falecido não tenha deixado sucessores e; seja obra de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Assim, não se terá mais proteção sobre os direitos patrimoniais o que significa que qualquer sujeito poderá fazer o uso da maneira que lhe convier, mesmo para fins econômicos, sem pedir autorização a terceiros, mas a integridade física da obra deverá ser respeitada, sendo o Estado o responsável por geri-la e preservá-la⁴⁰.

Contudo, questiona-se o prolongamento do prazo desses direitos, pois, a sua duração extensa e as inúmeras possibilidades de cessão de direitos, exploração por corporações e transmissão por sucessão faz com que dificilmente as obras caiam em domínio público, dificultando a disseminação deste conhecimento ao alcance de toda a sociedade⁴¹.

Deve haver um equilíbrio entre a condição de monopólio autoral e a possibilidade de utilização legítima das obras pela coletividade, para que se promova a criatividade, a inovação e o desenvolvimento da atividade econômica do país. Assim, mostra-se claro o seguinte esclarecimento:

O resultado de uma lei rica em limitações aos direitos autorais é a criação de um ambiente de intensa colaboração, inovação e difusão do conhecimento, baseados em graus maiores de liberdade na utilização de obras autorais, o que repercute diretamente em resultados economicamente favoráveis ao país⁴².

Há um movimento atual em prol da difusão da produção literária, científica, jornalística e artística através da promoção da livre circulação de cultura humana e do saber. Forma-se uma rede de compartilhamento dos aperfeiçoamentos e das modificações faz com que todos sejam sujeitos da construção da obra e, os ora licenciados podem vir a tornarem-se licenciantes nesse fluxo colaborativo. Outro exemplo de alternativa sobre a flexibilização dos direitos autorais foi a criação do *Creative Commons* uma espécie de licença que garante os

³⁹ BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 05 set. 2014.

⁴⁰ LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; BRANCO, Sérgio *et al.* Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011.

⁴¹ ORTELLADO, Pablo. Por que somos contra a Propriedade Intelectual? Centro de Mídia Independente, 2002. Disponível em:

<<http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/06/29908.shtml>>. Acesso em 24 set. 2014.

⁴² LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; BRANCO, Sérgio *et al.* Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011, p. 54.

direitos dos autores ao mesmo tempo em que o próprio autor escolhe sobre quais usos permitirá para disponibilização coletiva, como autorizar o compartilhamento, contudo, sem a utilização para fins de comércio⁴³.

Autores afirmam que as propostas de revisão da LDA brasileira foram omissas sobre o tema das limitações e das exceções para usos mais justos das novas tecnologias e da internet, como na situação de abuso do detentor dos direitos obstaculizando o licenciamento da obra. Excluíram-se as possíveis exceções para fins educacionais, que garantiriam, por exemplo, reprodução de obras indisponíveis no mercado brasileiro e intercâmbio virtual de obras entre bibliotecas. “Todas essas medidas seriam de importância vital para diminuir os custos de acesso aos recursos educacionais”⁴⁴.

O Brasil passa por um momento em que se deve (re)pensar seu regime de propriedade intelectual e seus sistemas de regulações e procedimentos, pois, as negociações globais necessitam de mecanismos adequados à nova realidade, mais objetiva, pragmática, célere, sustentável e garantidora de direitos e obrigações por partes dos atores envolvidos, nos procedimentos de criação, licença e transferência dos bens inovadores.

4. Políticas públicas para a ciência, tecnologia e inovação – A cooperação entre Estado-Universidade-Indústria e a Lei de Inovação brasileira

Após o Brasil aderir ao principal regime internacional sobre a propriedade intelectual, TRIPS que, através dos seus limites mínimos impostos, influenciaram as normas relativas à propriedade industrial e os direitos autorais, não significou que a indústria interna certamente se desenvolveria ou que o país ganhasse visibilidade internacional, pois, conforme afirmam Marcelo Varela, Ana Latiau e Rafael Schleicher, a maioria dos países em desenvolvimento lucra menos no mercado estrangeiro adotando os limites do TRIPS. Só se aceitou tal Acordo

⁴³ ORTELLADO, Pablo. Por que somos contra a Propriedade Intelectual? Centro de Mídia Independente, 2002. Disponível em:

<<http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/06/29908.shtml>>. Acesso em 24 set. 2014.

⁴⁴ LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; BRANCO, Sérgio *et al.* Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011, p. 52.

em razão do conjunto de acordos propostos pela OMC terem sido avaliados como favoráveis ao Brasil para que se tornasse membro dessa organização internacional⁴⁵.

Neste sentido, se fez necessário que o próprio país considerasse quais seriam os seus interesses para adotarem políticas de expansão do seguimento de pesquisas, inovação e conscientização sobre as normas de PI. Isto para reverter o baixo quadro de registros de propriedade intelectual, principalmente no seguimento industrial como as patentes e, assim, atrair investimentos externos, bem como expandir as suas exportações com inovações, dentre outros.

Em 2004 foi criada a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) pelo Governo Federal, com diretrizes para uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior para incentivar a inovação, competitividade internacional e gerar mais renda. Isto através de parcerias entre o poder público e as agências de fomento, empresas nacionais (apoio a pequenas e médias empresas) e demais entidades voltadas para atividades de ciência e tecnologia. Planejou-se aumento de crédito para atividades inovativas nas empresas, aumento de bolsas de pesquisas, incentivos fiscais, maior acessibilidade ao INPI e fortalecimento do sistema de propriedade intelectual, também como estímulos à melhoria da relação publico-privado.

Foi promulgada da Lei de Inovação nº 10.973/2004, que estabelece medidas de incentivo à inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, para promover capacitação e o alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país. Através de parcerias entre o governo e as agências de fomento, empresas nacionais (apoio a pequenas e médias empresas) e demais entidades voltadas para atividades de ciência e tecnologia. Planejou-se aumento de crédito para atividades inovativas nas empresas, aumento de bolsas de pesquisas, incentivos fiscais, etc.

Isto com base na teoria da Hélice Tripla – Estado, Universidade e Indústria (Empresa) – de Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, segundo a qual, a relação entre as atividades do Estado (fomentar), Universidade (pesquisar e oferecer *know-how* específico, estrutura física e capital humano) e Indústria (inovar no mercado) formam uma cooperação em que os três interagem por vias dinâmicas, pois tanto o conhecimento pode vir da indústria para a universidade quanto o movimento ocorre de modo inverso. Tais agentes podem influenciar as principais etapas do processo de inovação tecnológica, desde a formação das pesquisas – com

⁴⁵ VARELLA, Marcelo Dias; LATIAU, Ana Flávia Barros-P; SCHLEICHER, Rafael T. Desenvolvimento Tecnológico, Pesquisa Pública e Propriedade Intelectual. Análise da Miríade de Normas Institucionais. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.) Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 327-359.

capacidade de acompanhar a transformação social e cultural ao seu redor – até a sua inserção no mercado buscando vantagens competitivas⁴⁶.

É cediço que todo o processo de produção de mercadorias e serviços utiliza-se de aparato físico, material e, principalmente, intelectual, ou seja, necessário se faz um trabalho com fundamento na tripla hélice: Universidade, Estado e Indústria. O diálogo entre os referidos atores no processo de transmissão do conhecimento para à sociedade é crucial para que as novas ideias sejam implementadas no mercado com resultados positivos, pois geram produtos com valor agregado ou reduzem custos de produtos já existentes. Pensar a criação de produtos é a etapa inicial da feitura de produtos e serviços a serem disponibilizados para a sociedade em geral.

Para a expansão interna de um país, através da transferência dos ativos oriundos do conhecimento, o Governo deve atuar de modo a capacitar seus cidadãos oferecendo oportunidades educacionais e técnicas para aproximar de maneira eficiente a produção intelectual e o mercado, para este difundi-la. As principais atividades do Estado envolvem desde os procedimentos de pedido de registros de obras e invenções como o licenciamento de patentes, até a feitura dos contratos nacionais e internacionais que se destinam à prospecção e disseminação dos produtos/serviços. Portanto, a base normativa que orienta as relações e negociações entre os sujeitos junto à realização de políticas voltadas à educação e pesquisas inovadoras são fatores capazes de impulsionar ou retardar o desenvolvimento tecnológico de um governo e sua sociedade.

Um sistema sobre a PI deve ser claro e notável, pois, sua implementação terá custos e refletirá nas transações de modo a aumentar ou reduzir a segurança jurídica sobre a referida matéria e, no que tange aos procedimentos de adquirir, ceder ou cancelar os registros, tal sistema pode interferir nas atividades de produção intelectual estimulando-as ou barrando-as conforme as burocracias dificultem as relações de parcerias e prestação de serviços. Portanto, a legislação deve acompanhar as discussões sobre este tema que faz parte de uma nova realidade que é a do mercado do conhecimento e da inovação tecnológica⁴⁷.

⁴⁶ ETZKOWITZ, H.; LEYDSDORFF, L. Universities in the global knowledge economy: a triple helix of academic-industry-government relations. London: Cassel, pp.184, 1997.

⁴⁷ CHAGAS, Ediney Neto. Os aspectos do direito perante a propriedade intelectual e a inovação tecnológica no Brasil. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 319-338.

Por outro lado, questionamentos que se fazem sobre a atuação conjunta entre Governo, Indústria e Universidade referem-se às dificuldades encontradas no âmbito público e privado, como a diferença do tempo para a realização das pesquisas, a dinâmica do mercado e o tempo para a instituição das políticas de fomento; as despesas para a obtenção do registro ou da licença para uso e exploração; a falta de viabilidade econômica do objeto da patente; a rigidez das regras internas das Universidades; pouca estrutura para a interação entre os pesquisadores acadêmicos e os agentes de mercado; riscos econômicos excessivos e escassez de fontes de financiamento⁴⁸.

Nesta dinâmica de parcerias discute-se também sobre a distribuição dos ganhos, direitos e obrigações sobre quem produz a invenção no caso de haver vínculo com alguma instituição de pesquisa.

Três hipóteses são previstas na LPI dos artigos 88 aos 91. Primeira, caso o inventor seja contratado para atividade de inovação caberá ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurado ao empregado a justa remuneração. Segunda, caso os esforços e recursos forem apenas do inventor, caberá apenas a esse a patente. Terceira, caso haja esforços e a contribuição entre empregadores e trabalhadores a patente será dividida entre esses⁴⁹.

Pela Lei de inovação, artigo 3º, a União os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, instituição científica e tecnológica (ICT) e organizações de direito privado sem fins lucrativos, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores⁵⁰.

A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação. A União e suas entidades autorizadas poderão participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processos inovadores, conforme está exposto no artigo 5º da Lei de Inovação. E segundo o artigo 13 da referida Lei, ao inventor é assegurada a participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT,

⁴⁸ SUGUIEDA, Márcio, Heidi. O ténue equilíbrio da propriedade intelectual no Brasil. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 57-78.

⁴⁹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 05 set. 2014.

⁵⁰ BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 15 jul. 2014.

resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração da sua criação protegida e vinculada ao instituto de pesquisa⁵¹.

Em suma, as pesquisas realizadas no âmbito das Universidades ou das empresas financiadoras os direitos e obrigações derivados da patente são destinados àquelas entidades que farão o registro, assim, podem ou não repartir os benefícios com os seus pesquisadores, conforme seus regimentos internos ou regulamentos.

Isto tem gerado discussão do ponto de vista financeiro, já que não há qualquer contraprestação específica ao empregado e caso este saia da empresa em que trabalhava com o objeto da patente, por exemplo, terá que abandonar a pesquisa para não incorrer em ato de concorrência desleal pela legislação de PI brasileira. Ressalta-se que a autoria sobre a invenção não se aliena, assim, a menção ou a citação ao inventor deverá ser feita sempre, pois seus direitos morais são resguardados. Críticas são feitas sobre o funcionamento da dinâmica entre os agentes que pretendem inovar, as políticas públicas sobre a matéria e o conhecimento da sociedade sobre a legislação da PI:

(...) há uma miríade de normas divergentes entre as instituições de pesquisa e as agências financiadoras. A falta de clareza vem da falta de uma política pública nacional para o estímulo à pesquisa no Brasil, com a obtenção de produtos patenteáveis. (...) Os pesquisadores das universidades em geral não têm conhecimento sobre o que é propriedade industrial, como fazem para obter direitos ou pelo menos o que têm que fazer ou não fazer para não perder direitos. (...) parte importante dos trabalhos científicos que poderiam gerar processos de produção e produtos úteis à sociedade, gerando conhecimentos patenteáveis são simplesmente guardados nas prateleiras das bibliotecas⁵².

O inventor independente também é contemplado por disposições da Lei de Inovação, em seu artigo 22, através de auxílios para a elaboração de um projeto por aquele patentado. Assim poderá recorrer às ICT para a elaboração, desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização. Após análise do Núcleo de Inovação Tecnológica da ICT pretendida, poderá ser feito o contrato e os trabalhos serão acompanhados pelo inventor que após o lançamento

⁵¹ BRASIL. Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 15 jul. 2014.

⁵² VARELLA, Marcelo Dias; LATIAU, Ana Flávia Barros-P; SCHLEICHER, Rafael T. Desenvolvimento Tecnológico, Pesquisa Pública e Propriedade Intelectual. Análise da Miríade de Normas Institucionais. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.) Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 358.

da inovação no mercado, deverá compartilhar os ganhos econômicos obtidos com a ICT que o adotou⁵³.

Outra norma originada da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) é a Lei do Bem nº 11.196/2005 que estabelece instrumentos para o apoio à inovação nas empresas através de incentivos fiscais nos artigos 17 a 26, além de instituir o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP), o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação (REPES) e o Programa de Inclusão Digital.

O propósito é reduzir os custos com a inovação e incentivar as empresas a investir em pesquisas e produção desses bens para o mercado interno e à exportação. Tais instrumentos normativos podem ser considerados um atrativo célere e eficiente, pois não é necessário passar pela aprovação de edital ou requerer autorização, basta o lançamento direto dos custos com P&D nas contas, conforme regulamentação da Receita Federal.

Criou-se, através da Lei do Bem o Programa de Inclusão Digital para estimular a aquisição e venda de computadores, telefones com acesso à internet e outros equipamento e máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis. Numa proposta de democratizar o acesso às tecnologias digitais para a população, micro e pequenas empresas.

Foi instituída uma Comissão Técnica Interministerial (CTI) entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Fazenda, da Educação, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Portaria nº 934 de 17/12/2008, para identificar e propor medidas de interesse comum que contribuam para a execução e aperfeiçoamento da Lei de Inovação e da Lei do Bem. A CTI deve acompanhar essas leis de modo a orientar os órgãos e as entidades sobre sua aplicação, além de propor iniciativas que pudessem aperfeiçoar essa política de inovação no Brasil.

Para que o desenvolvimento do processo de inovação tivesse amparo a longo prazo o governo federal criou a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) em 2008 de modo a impulsionar a produção inovadora, tendo como meta aumentar os pedidos de patentes nacionais, atuando junto ao INPI para conscientizar a sociedade com informações tecnológicas originadas dos bancos de patentes que trazem oportunidades estratégicas como: saber quais as tecnologias que estão em domínio público; saber quais as tecnologias patenteadas em outros países, mas não depositadas no Brasil; utilizar as informações do banco

⁵³ BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em: 15 jul. 2014.

para a realização de pesquisas, monitoramento da concorrência e identificação de rotas tecnológicas; promover estudos de prospecção tecnológica, ou seja, identificar as oportunidade e necessidades para P&D⁵⁴.

Insta salientar que tais atividades de políticas públicas sobre educação e empreendimentos não podem ser realizadas deliberadamente sem qualquer acompanhamento e, alguns dos desafios encontrados estão presentes nas ações de coordenação de atividades administrativas; a paralisia e impasses administrativos; a fiscalização do Tribunal de contas da União sobre análise dos contratos firmados e do controle dos dispêndios públicos; dentre outros empecilhos⁵⁵.

Noutro sentido os recursos humanos também devem se fazer presentes e atuantes para dar instrumentalidade prática a esta legislação e seus mecanismos de fomento às pesquisas e produção de inovação tecnológica. Assim, os agentes do direito, como advogados, juízes, técnicos, legisladores devem estar aptos a trabalharem com as matérias referentes à propriedade intelectual, P&D num diálogo entre os especialistas das áreas de engenharias, biológicas e demais que realizam os estudos práticos, além da aproximação com os empresários.

A proposta de incentivar as criações do intelecto oferecendo condições ensino, pesquisas, produção e disseminação do conhecimento foi apresentada pelo governo brasileiro como alternativa à sua condição de industrialização tardia e disparidades sociais que assolam ao país caracterizando-o como um Estado em desenvolvimento perante o sistema internacional que possui como Estados centrais os que produzem e exportam tecnologia inovadora nos ramos fármacos, multimídia, automobilístico, de informação, entre outros.

Desta forma o marco regulatório da inovação no Brasil deve continuar sendo alvo de pesquisas e análises dos pontos positivos e negativos para que se possa qualificá-lo à medida que é implantado. Assim, aquele não será apenas um modismo e poderá ultrapassar governos

⁵⁴ PINHEIRO-MACHADO, Rita de Cássia. Educação para a inovação. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.) Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 303-318.

⁵⁵ FRANCO, Karin Klemp. Inovação Tecnológica: Marcos Regulatórios e Transferência de Tecnologia. Seminário de Propriedade Intelectual e Empreendedorismo Tecnológico. 30 de novembro de 2011. Disponível em: <<http://www.ufpi.br/subsiteFiles/nintec/arquivos/files/Inova%C3%A7%C3%A3o%20tecnol%C3%B3gica%20-%20marcos%20regulat%C3%B3rio%20e%20transfer%C3%Aancia%20de%20tecnologia.pdf>>. Acesso em: 03 jul. 2014.

para que se alcance “a transformação do conhecimento científico e tecnológico em novos produtos e processos que beneficiem toda a sociedade”⁵⁶.

Ressalta-se que a demanda por colaborações científicas no meio social é grande em razão dos diversos problemas existentes no mundo que necessitam de soluções advindas dos saberes empíricos e experimentais. Assim, não há lógica para que a produção intelectual habite apenas as esferas acadêmicas, pois o conhecimento que não acessa a sociedade é passível de tornar-se inoperante e obsoleto caso não haja oportunidade de relacionamento junto à realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A noção da função social da propriedade intelectual é no sentido de equilibrar ou trazer os aspectos de desenvolvimento para o instituto do monopólio *instrumental* aparente da propriedade intelectual. Isto porque a criação deve ser colocada à disposição da comunidade pela finalidade social em razão da capacidade de proporcionar o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país.

Ocorre que as disparidades existentes entre as condições de infraestrutura tecnológica, pesquisa, inovação e concorrência no mercado global deixa a mostra o cenário de detenção do monopólio dos países centrais que exportam tecnologia e os países intermediários cujas economias emergentes importam mais tecnologias (novas e por vezes ultrapassadas).

A necessidade de adequação interna do TRIPS, junto aos demais Acordos assumidos pelos Estados membros quando da constituição da OMC, demanda uma infraestrutura, capacitação e estratégias que dispendem muitos recursos materiais e intelectuais que grande parte dos Estados não possui. Neste sentido, a determinação de padrões mínimos do referido acordo é vista por muitos autores como padrões máximos capazes de inviabilizar a promoção da independência dos Estados.

A proteção intelectual deve estar em harmonia e equilíbrio em seus dois aspectos, pois, enquanto por um lado tem-se o estímulo à criação, inovação, pesquisas decorrentes das atividades inventivas, através da exclusividade ao para titular fruir, transmitir a propriedade ou explorar sua obra, conforme limites e garantias apresentadas na regulamentação deste sistema; por outro lado deve-se ater à transmissão do conhecimento com a divulgação das

⁵⁶ CHAGAS, Ediney Neto. Os aspectos do direito perante a propriedade intelectual e a inovação tecnológica no Brasil. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 326.

ideias e estudos realizados, bem como a transferência de tecnologia dos centros mais avançados para proporcionar o desenvolvimento intelectual, econômico, político e social dos Estados ou regiões envolvidas. Portanto, tal dinâmica pode gerar benefícios caso a percepção não penda apenas para um dos dois aspectos.

Os atores nas arenas multilaterais, regionais e bilaterais devem dar importância ao diálogo sobre os interesses entre a propriedade intelectual e seus reflexos no comércio sobre o problema da falta de incentivos ao ensino, às pesquisas e a pouca ou nenhuma tradição dos governos periféricos em se conduzir à indústria de inovação tecnológica, não apenas pelo lucro imediato ou mediato, bem como pela transmissão do *know-how* capaz de ser utilizado, reutilizado, adaptado e aperfeiçoado através dos trabalhos e atividades intelectuais.

Os reflexos da atuação jurídica nos procedimentos de inovação brasileira repercutem não somente no comércio e na economia (interna e externa) bem como é capaz de favorecer o aumento no nível dos empregos gerados em função das invenções aqui criadas e que após os procedimentos legais e formais alcançam o dinamismo dos mercados. É preciso destacar que ainda hoje, no Brasil, se pagam royalties por inovações que já estão em domínio público e que por isto não haveria que se falar em pagamento de royalties. Tal situação nos leva ao questionamento sobre a fiscalização, gestão e observação dos regimes internacionais de propriedade intelectual em razão dos direitos e obrigações ali presentes e devem ser seguidos tanto por parte dos inventores quanto por parte dos exploradores das novas tecnologias sejam eles de entes privados, públicos, nacionais e internacionais.

Há atualmente discussões sobre possibilidade de revisão da legislação sobre propriedade intelectual brasileira para que o país saia da posição de importador de tecnologias e consiga promover uma política tecnológica inclusiva que abranja não somente os seguimentos de empresas e indústrias mas também as pesquisas acadêmico-científicas, a disseminação do conhecimento científico e cultural para que se cumpra a função social da propriedade intelectual.

Referências

ARAÚJO, Nizete Lacerda. Harmonização de legislação e medidas de implementação: Um estudo sobre a propriedade industrial no Mercosul. 108f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Programa de Pós Graduação em Direito, Belo Horizonte, 2003, p. 34-35.

ARAÚJO, Nizete Lacerda. Multilateralismo e Propriedade Intelectual: Inserção ativa do Brasil no cenário internacional. 122f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Programa de Pós Graduação em Direito, Belo Horizonte, 2010, p. 111.

BARBANTI JUNIOR, Olympio. Desenvolvimento e Relações Internacionais. In: CAMPOS, Taiane Las Casas (Org.). Desenvolvimento e Relações Internacionais. Belo Horizonte: PUC Minas, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e a Experiência Brasileira. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Org. Marcelo Dias Varella. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 147.

BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e a Experiência Brasileira. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Org. Marcelo Dias Varella. São Paulo: Lex Editora, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e a Experiência Brasileira. In: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Org. Marcelo Dias Varella. São Paulo: Lex Editora, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e as cláusulas abusivas em contratos de tecnologia e de Propriedade Industrial. Buscalegis - Universidade Federal de Santa Catarina. E-gov, 2011, p. 02. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/trips-e-cl%C3%A1usulas-abusivas-em-contratos-de-tecnologia-e-de-propriedade-industrial>>. Acesso em: 13 set. 2014.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BRASIL. Decreto nº 5.147/2004. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5147.htm>. Acesso em: 24 set. 2014.

BRASIL. INPI. Ato Normativo nº 135 do INPI de 15 de abril de 1997. Disponível em:<<http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato135.pdf>>. Acesso em: 24 set. 2014.

BRASIL. Itamaraty. Acordo TRIPS (1995). Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/>>. Acesso em: 03 out. 2014.

BRASIL. Itamaraty. Acordo TRIPS (1995). Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos-direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/>>. Acesso em: 03 out. 2014.

BRASIL. Itamaraty. Acordo TRIPS (1995). Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/tecnologicos/cgc/solucao-de-controversias/mais-informacoes/texto-dos-acordos-da-omc-portugues/1.3-anexo-1c-acordo-sobre-aspectos-dos>>

direitos-de-propriedade-intelectual-relacionados-ao-comercio-trips/>. Acesso em: 03 out. 2014.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 05 set. 2014.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 05 set. 2014.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 15 jul. 2014.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 15 jul. 2014.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 15 jul. 2014.

CARVALHO, Nuno Pires de. O Ambiente Internacional para a Transferência de Tecnologia em Prol do Desenvolvimento Socioeconômico. VII FORTEC. Belo Horizonte, 15 a 17 de abril de 2013. Disponível em: <<http://www.fortec-br.org/7fortec/images/nunocarvalho.pdf>>. Acesso em 17 set. 2014.

CHAGAS, Ediney Neto. Os aspectos do direito perante a propriedade intelectual e a inovação tecnológica no Brasil. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 319-338.

CHAGAS, Ediney Neto. Os aspectos do direito perante a propriedade intelectual e a inovação tecnológica no Brasil. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 326.

CORREA, Carlos M. Acuerdo TRIPS: Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 1996.

CORREA, Carlos M. Aperfeiçoando a Eficiência Econômica e a Equidade pela criação de Leis de Propriedade Intelectual. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 35-71.

CORREA, Carlos M. Aperfeiçoando a Eficiência Econômica e a Equidade pela criação de Leis de Propriedade Intelectual. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 35-71.

ETZKOWITZ, H.; LEYDSDORFF, L. Universities in the global knowledge economy: a triple helix of academic-industry-government relations. London: Cassel, pp.184, 1997.

FLORES, César. Contratos internacionais de transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 103.

FRANCO, Karin Klempp. Inovação Tecnológica: Marcos Regulatórios e Transferência de Tecnologia. Seminário de Propriedade Intelectual e Empreendedorismo Tecnológico. 30 de novembro de 2011. Disponível em: <<http://www.ufpi.br/subsiteFiles/nintec/arquivos/files/Inova%C3%A7%C3%A3o%20tecnol%C3%B3gica%20-%20marcos%20regulat%C3%B3rio%20e%20transfer%C3%Aancia%20de%20tecnologia.pdf>>. Acesso em: 03 jul. 2014.

LAMBERT, Jean Marie. Curso de direito internacional público: A regência Neoliberal. Vol. III. Goiânia: Kelps, 2002.

LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; BRANCO, Sérgio et al. Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011.

LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; BRANCO, Sérgio et al. Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011, p. 54.

LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; BRANCO, Sérgio et al. Direitos autorais em reforma. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011, p. 52.

LOPES, Dawisson Helvécio Belém; RAMOS, Leonardo César Souza. Existe uma ordem econômica internacional? A problematização de uma premissa. Revista de Economia Política, vol 29, nº 2 (114), abril-junho, 2009, p. 267-284.

ORTELLADO, Pablo. Por que somos contra a Propriedade Intelectual? Centro de Mídia Independente, 2002. Disponível em:<<http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/06/29908.shtml>>. Acesso em 24 set. 2014.

ORTELLADO, Pablo. Por que somos contra a Propriedade Intelectual? Centro de Mídia Independente, 2002. Disponível em:<<http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/06/29908.shtml>>. Acesso em 24 set. 2014.

PINHEIRO-MACHADO, Rita de Cássia. Educação para a inovação. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.) Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 303-318.

PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila; SANTOS, Nivaldo dos. Patentes de Segundo Uso Farmacêutico versus Inovação: questões polêmicas. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 169-194.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição do Equilíbrio e Expansão do Domínio Público. 535f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo – Departamento de Direito Internacional e Comparado, São Paulo, 2010.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição do Equilíbrio e Expansão do Domínio Público. 535f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo – Departamento de Direito Internacional e Comparado, São Paulo, 2010, p. 17.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia, Patente e Know-How. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. Proteção da Propriedade Intelectual pelo TRIPS e transferência de tecnologia. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio.(Orgs.)Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 164.

ROVER, Aires J. O. Direito Intelectual e seus Paradoxos. In: ADOLFO, Luís Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos (Orgs.). Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá. 2006.

SACHS, Jeffrey. O divisor global de inovação. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org. e Co-autor). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 21-31.

SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo-SP: Editora Nova Cultural LTDA., 1997.

SHANKER, Daya. O parágrafo 6 da Rodada Doha, o Acordo TRIPS e os Países em Desenvolvimento. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 233-273.

SHANKER, Daya. O parágrafo 6 da Rodada Doha, o Acordo TRIPS e os Países em Desenvolvimento. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 233-273.

SHANKER, Daya. O parágrafo 6 da Rodada Doha, o Acordo TRIPS e os Países em Desenvolvimento. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 254.

SILVA, Cylon Gonçalves da; MELO, Lúcia Carvalho Pinto. Ciência, tecnologia e inovação: desafio para a sociedade brasileira. Livro verde. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia/Academia Brasileira de Ciências, 2001, p. 08.

SUGUIEDA, Márcio, Heidi. O tênue equilíbrio da propriedade intelectual no Brasil. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 57-78.

VARELLA, Marcelo Dias; LATIAU, Ana Flávia Barros-P; SCHLEICHER, Rafael T. Desenvolvimento Tecnológico, Pesquisa Pública e Propriedade Intelectual. Análise da Miríade de Normas Institucionais. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.) Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 327-359.

VARELLA, Marcelo Dias; LATIAU, Ana Flávia Barros-P; SCHLEICHER, Rafael T. Desenvolvimento Tecnológico, Pesquisa Pública e Propriedade Intelectual. Análise da Miríade de Normas Institucionais. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.) Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 358.

VIEGAS, Juliana L. B. Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

A CRIMINALIZAÇÃO DA “PIRATARIA” À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: UMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES¹

THE DA CRIMINALIZATION "PIRACY" THE CONSTITUTION OF LIGHT OF
FEDERAL 1988: AN INTEREST BALANCING

Gustavo Muniz da Silva²

RESUMO

No presente trabalho pretende-se realizar uma análise constitucional da violação da propriedade intelectual, popularmente denominada pirataria. A investigação, pautada na supremacia da constituição e na sua efetividade, iniciar-se-á com a definição do conceito geográfico de pirataria, partindo-se em seguida para a sua definição jurídica. Ultrapassadas as definições terminológicas, será identificada a legislação infraconstitucional sobre o tema, com enfoque em seu tratamento penal. Em seguida serão localizados os interesses constitucionais favoráveis à proteção da propriedade intelectual e os contrários à sua superproteção. Uma vez definido o tratamento jurídico da pirataria, será analisada a constitucionalidade da sua repressão realizando-se uma ponderação de interesses por meio da regra da proporcionalidade. Seguindo-se o critério de Robert Alexy, será verificada, inicialmente, a adequação das medidas legais protetivas da propriedade intelectual, isto é, se os fins perseguidos pelo Estado são legítimos e se os meios adotados são aptos para a promoção dos fins pretendidos pela medida estatal sob investigação. Na segunda etapa será realizada a análise preconizada pela sub-regra da necessidade, ou seja, se dentre as múltiplas medidas possíveis para a consecução de uma determinada finalidade, o Estado optou pela que causa menos restrições a direitos. E por fim, será realizada a análise da proporcionalidade em sentido estrito, que busca revelar se a medida protege maiores direitos que viola. Desta forma, pretende-se alcançar um juízo de constitucionalidade em relação à repressão estatal à pirataria.

Palavras-chave: Constitucional. Pirataria. Ponderação de interesses. Propriedade Intelectual. Constituição.

ABSTRACT

The present study intends to perform a constitutional analysis on the violation of intellectual property, popularly referred to as piracy (*pirataria*). This research, based on the Constitution's supremacy and its effectiveness, begins with the definition of piracy as a geographic concept, followed by its juridical definition. Once those definitions are established, we will identify the infra-constitutional legislation regarding this subject,

¹ Artigo elaborado a partir da monografia: “Silva, Gustavo Muniz da. A Criminalização da “pirataria” à luz da Constituição Federal de 1988: uma ponderação de interesses /Gustavo Muniz da Silva. - 2015.”

² Advogado graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

focusing on its penal processing. The constitutional interests favorable to the protection of intellectual property and those against its overprotection will be determined next. Once established the penal processing of piracy, we will analyze the constitutionality of its repression by performing a balance of interests, applying the proportionality rule. We will verify, employing Robert Alexy's criteria, the suitability of the legal measures that protect the intellectual property, namely if the purposes persecuted by the State are legitimate and if the means to do so are appropriate for the promotion of the purposes intended by the legal measures under investigation. In the second stage of this study, we will perform an analysis as advocated by Alexy's sub-rule of necessity, namely if the State, among multiple possible courses of action for the attainment of a particular purpose, opted for the one that provokes fewer rights restrictions. Ultimately, we will perform an analysis of the proportionality in the narrower sense, which seeks to disclose if this legal measure protects more rights than violates them. Thereby, we mean to achieve a constitutional judgement regarding the State repression of piracy.

Keywords: Constitutional. Piracy. Balance of interests. Intellectual property. Constitution.

1. Introdução

Vivemos o auge da sociedade de consumo.³ Esse fenômeno comportamental é fruto de uma uniformização cultural baseada nos valores dos países hegemônicos, cuja caracterização está diretamente relacionada com a capacidade produtiva industrial localizada nesses Estados, e possui como instrumento fundamental para a sua formação a publicidade⁴.

Certo é que grande parte da população mundial e aí, inclua-se a maioria dos brasileiros, não possui condições financeiras para ter acesso a todos os bens que a publicidade a estimula a comprar.⁵

Uma das consequências da consolidação da sociedade de consumo, de forma adaptativa, é a pirataria.⁶⁷

³ Na precisa síntese de Bauman: "A "sociedade de consumidores", em outras palavras, representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais alternativas." (BAUMAN, Zygmunt. *Vida para consumo : a transformação das pessoas em mercadorias*; tradução Carlos Alberto Medeiros. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar ED., 2008. Pág. 71.)

⁴ MUNIZ, Eloá. *Publicidade e sociedade de consumo*. Pág. 1. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/6o-encontro-20081/Publicidade%20e%20sociedade%20de%20consumo.pdf>. Acessado em dezembro de 2014.

⁵ Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 75,2 % dos brasileiros possuíam dificuldades financeiras em 2009. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/orcfa/default.asp?t=3&z=t&o=23&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1>. Acessado em 21/01/2015.

⁶ Neste sentido, Fábio Tozi: "Assim, como a multiplicação cotidiana de objetos e de desejos é maior que o poder de aquisição de cada um, o endividamento e a pirataria, entre outros aparecem como formas de satisfação dessas necessidades". (TOZI, Fábio. *O território, a técnica e seus usos: a pirataria nos contextos presentes*. São Paulo: USP, 2010. Pág. 4)

Milhões de trabalhadores brasileiros sustentam suas famílias por meio da contrafação e outros milhões podem ter acesso a bens de consumo graças a esse comércio subterrâneo. Seria constitucional a repressão estatal ao acesso a bens de consumo, sobretudo àqueles ligados diretamente à educação e cultura?

Neste sentido, em face dos importantes passos efetuados em direção à garantia de direitos individuais e sociais no texto constitucional e do reconhecimento de sua efetividade e superioridade em relação às normas jurídicas infraconstitucionais⁸, proponho-me a analisar o fenômeno do comércio popular pirata e a compatibilidade da sua criminalização, do consumidor ao comerciante, com a Constituição Federal.

2. A pirataria⁹ e sua definição

2.1 Uma perspectiva da ciência geográfica empregada por Fábio Tozi¹⁰

O significado do vocábulo “pirataria” transformou-se ao longo dos últimos séculos, assim como as atividades que o termo buscou classificar.

Dos saques realizados no passado por bucaneiros no mar caribenho ao simples uso de uma antena parabólica em desconformidade com a lei estadunidense, na mesma região, nos anos 1980, ambas atividades receberam *status* de atividade criminosa e foram denominadas pirataria.¹¹

O marco transicional dessa classificação, segundo Tozi, seria o desenvolvimento dos elementos técnicos e normativos caracterizadores do período da globalização, que se deu em consonância com a formação do capitalismo industrial, desde a sua gênese até o seu estabelecimento como modelo de produção dominante no planeta.

⁸ BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. São Paulo: Saraiva, 2010. Pág. 225.

⁹ Richard Stallman, criador da Fundação do Software Livre problematiza a utilização da expressão: “A relação é direta: piratas atacam navios para adquirir propriedade. Mas o que isso tem a ver com programas de computador ou com arte? Talvez você esteja repetindo a propaganda das corporações que querem punir as pessoas por compartilhar cópias. Elas chamam estas pessoas que compartilham de “piratas” como uma maneira de denegri-los. O objetivo destas corporações é mau: compartilhar é bom, então atacar o compartilhamento é ruim. O compartilhamento deveria ser legalizado.” (BELISÁRIO, Adriano. *Entrevista com Richard Stallman*. BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), :() { Copyfight :|: Pirataria & Cultura Livre };;, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014. P. 69)

¹⁰ TOZI, Fábio. *O território, a técnica e seus usos: a pirataria nos contextos presentes*. São Paulo: USP, 2010.

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. P. 133.

A produção pirata no Brasil, assim, para Tozi, seria uma expressão de novos usos do território reconhecidos na utilização de conhecimentos e técnicas não alinhadas aos interesses dos agentes hegemônicos no processo de globalização. Portanto, uma manifestação do que Milton Santos denominou de “flexibilidade tropical”.¹² Fruto da metamorfose do trabalho dos pobres nas grandes cidades, a “flexibilidade tropical” pode ser compreendida como uma variedade de ofícios, exercendo múltiplas combinações entre si em movimento permanente, dotadas de grande capacidade de adaptação, e suportadas por seu meio geográfico.¹³

2.2 Definindo juridicamente

Juridicamente, a pirataria deve ser entendida como a violação à propriedade intelectual.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), órgão autônomo da Organização das Nações Unidas (ONU), constituído em 1967, define como propriedade intelectual, basicamente, a soma dos direitos relativos à propriedade industrial, direitos autorais e concorrência desleal. (artigo 2º, VIII, da Convenção que institui a OMPI).¹⁴

3. Tratamento constitucional da propriedade intelectual no Brasil: interesses contrários

A Constituição Federal de 1988 faz jus à perífrase de “constituição cidadã”, pois é fruto de intenso debate democrático do qual puderam participar representantes das diferentes gradações do espectro político brasileiro.¹⁵

O resultado desta construção pluralista foi a não prevalência de nenhuma ideologia no bloco constitucional, mas sim, a tentativa de compatibilização dos diversos interesses políticos presentes à época de sua promulgação.¹⁶

¹² OP. CIT. P.9.

¹³ SANTOS, Milton. *A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção*. São Paulo: HUCITEC, 1996. P. 259 – 260.

¹⁴ A OMPI representa a junção de dois grandes sistemas internacionais de normas sobre propriedade intelectual. A União de Paris, criada pela convenção de Paris em 20 de março de 1883, com o objetivo de proteção da propriedade industrial. E a União de Berna, criada pela convenção de Berna de 09 de setembro de 1883, com o fito de tutelar obras literárias e artísticas. (Artigo 4º, II, da Convenção que institui a OMPI)

¹⁵ SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 229

Por esta característica conciliadora, a nossa Carta Magna atual é definida pela teoria constitucional como uma “constituição compromissória”.¹⁷

Com efeito, o caráter compromissório da Carta Cidadã pode ser verificado no debate sobre a tutela constitucional da propriedade intelectual, que é composto, basicamente, por dois conjuntos de argumentos contrapostos: o dos que se baseiam em interesses fundamentais constitucionais que visam à limitação dos direitos patrimoniais de autor; e o dos relativos à limitação aos direitos patrimoniais intelectuais.¹⁸

Portanto, faz-se necessário aqui explicitá-los.

3.1 Interesses relativos à proteção da propriedade intelectual

Podemos, de pronto, apontar as previsões literais de proteção aos direitos de autor expressas no artigo 5º da Constituição Federal.

Inicialmente o “direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”, previsto no inciso XXVII.

Em seguida, no inciso XXVIII, a Lei Maior assegura aos autores “a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas”.

Por último, no inciso XXIX,¹⁹ a previsão expressa de proteção às invenções industriais.

Para os que compreendem a proteção da propriedade intelectual como um estímulo ao autor para criação de suas obras, o artigo 215, §3º, II, pode representar um

¹⁶ AGRA, W.M.; BONAVIDES, P.; MIRANDA, Jorge. *Comentários à Constituição de 1988*. E. 1. Editora Forense: 2009. P. 35

¹⁷ SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 56.

¹⁸ Na síntese de BARBOSA: “Assim a tensão constitucional máxima em matéria de propriedade intelectual existe entre a liberdade constitucional básica da livre cópia e o direito constitucional de exclusividade sobre as criações intelectuais.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. P.17.

¹⁹ Art. 5º, XXIX, da CF – “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

interesse constitucional na ampliação da tutela dos direitos autorais²⁰. O referido dispositivo constitucional determina que o Estado assegure a produção, promoção e difusão de bens culturais, sendo tal disposição reforçada nos dois artigos que o seguem (216 e 216-A).

Todos esses dispositivos devem ser pensados à luz artigo 5º, inciso XXII²¹, da constituição que consagra o direito fundamental à propriedade cuja proteção se submete ao cumprimento de sua função social, conforme inciso XXIII²² do mesmo artigo.

Trazemos aqui a lição de Gustavo Tepedino de que, à luz da Constituição Federal, a propriedade é um direito ao qual não é permitido uma atribuição plena de poder e cujos limites são definidos externamente de forma negativa, de maneira que o seu exercício apenas é livre até uma certa demarcação. Neste sentido, o conteúdo do direito de propriedade, segundo Tepedino, é determinado por interesses extraproprietários que serão regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade, respeitando-se os demais interesses constitucionais.²³

Portanto, aqui, encontramos uma limitação ao direito de propriedade inserida na previsão constitucional de sua proteção, que traduz a impossibilidade de se pensar este direito, inclusive na sua modalidade imaterial, de forma absoluta.

À luz da definição de Gustavo Tepedino, a função social é uma condição inerente ao direito de propriedade, um elemento, previsto pelo constituinte originário, de condicionamento à tutela deste direito. Portanto, ela exerce uma limitação interna à proteção da propriedade.

²⁰ “Outro fato, facilmente detectável no caso de audiovisuais e músicas, é que, sob a ótica capitalista, a remuneração de todos os envolvidos em providenciar ao consumidor os DVDs e os CDs só pode advir do modelo de negócios que aí está – com a disseminação da “pirataria”, não há qualquer incentivo aos criadores das obras do espírito humano – nem todos têm estrutura para viver de turnês e shows, por exemplo.” (ALMEIDA, Welder Oliveira de. Questões candentes acerca da “pirataria”. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, X, n. 41, maio 2007. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1891>. Acesso em nov 2014.)

²¹ Art. 5º, XXII, da CF – “é garantido o direito de propriedade”

²² Art. 5º, XXIII, da CF – “a propriedade atenderá a sua função social;”

²³ (TEPEDINO, Gustavo. “Contornos Constitucionais da Propriedade Privada” in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro : Renovar, 2008, p. 337.)

Diferentemente, os interesses que a seguir serão expostos deflagram uma limitação externa a este instituto, pois oriundos de outros direitos cuja tutela é conflitante com a proteção da propriedade intelectual.²⁴

3.2 Interesses relativos à limitação da propriedade intelectual

Dentre os argumentos favoráveis à limitação da propriedade intelectual, podem ser identificadas duas modalidades. A primeira, mais afeta à dimensão existencial, demonstra preocupação com o acesso à cultura e informação e, indiretamente, igualdade, democracia, cidadania e, dignidade da pessoa humana. A segunda relaciona-se à dimensão econômica, cuidando da livre concorrência e direito do consumidor.

3.2.1 Interesses existenciais e sociais

A Constituição é clara em seu artigo 6º ao estabelecer a educação como direito social.²⁵

Aqui, entendem os partidários da limitação da propriedade intelectual que o monopólio da exploração comercial de uma obra representa uma barreira econômica e legal ao seu acesso e, por conseguinte, um empecilho ao amplo acesso às obras acadêmicas, livros didáticos, e toda sorte de material publicado que possa ser instrumento de acesso à educação.

Ainda, em seu artigo 205, a Constituição Federal reafirma o compromisso com a efetivação do acesso à educação.²⁶²⁷

²⁴ GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P. 41.

²⁵ Art. 6º, da CF: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

²⁶ Art. 205, da CF: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

²⁷ O supracitado artigo constitucional denota a importância dada pela Carta Magna ao direito à educação, pois reconhece no seu exercício a promoção dos direitos fundamentais à cidadania, ao desenvolvimento mental e espiritual e de qualificação para o trabalho (A educação deve ser incentivada e promovida com base nas seguintes **diretrizes**: I) pleno desenvolvimento da pessoa; II) preparo para o exercício da cidadania; e III) qualificação para o trabalho (CF, art. 205))

Ainda, na seara dos interesses existenciais, encontra-se o direito à cultura.²⁸

O direito à cultura compõe na teoria constitucional, ao lado dos direitos sociais e econômicos, a segunda dimensão dos direitos fundamentais²⁹. Uma leitura simples do supracitado artigo esclarece que tal compreensão teórica foi assumida pela Constituição que a ele conferiu particular importância, ao estabelecer como compromisso do Estado, no *caput* do referido artigo, a universalização e pleno acesso aos direitos culturais.

Tal compreensão é reforçada no artigo 23, V, do diploma constitucional³⁰, que determina ser de competência comum dos entes federativos a promoção dos meios de acesso à cultura.

Não há dúvidas de que a proteção aos direitos patrimoniais do autor constitui eminente barreira ao acesso às obras culturais (filmes, livros, músicas, etc) e, conseqüentemente, à sua universalização preconizada pela Carta Magna.³¹

Os direitos culturais apresentam-se, assim, como importante argumento existencial contra a tutela da propriedade intelectual.

Em última análise, na divisa entre os interesses existenciais e econômicos, encontra-se o direito fundamental ao trabalho, ao qual a Constituição confere especial importância considerando-o, para além de um direito social, um fundamento da república.³²

²⁸ CF, art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. (...)

²⁹ “Ligados à **igualdade material**, pertencem à segunda dimensão os **direitos sociais, econômicos e culturais**. Os direitos sociais, apesar de já serem encontrados em alguns textos dos séculos XVII e XIX, passaram a ser amplamente garantidos a partir das primeiras décadas do século XX.³⁴ A implementação das **prestações materiais e jurídicas** exigíveis para a *redução das desigualdades* no plano fático, por dependerem, em certa medida, da disponibilidade orçamentária do Estado (“reserva do possível”), faz com que estes direitos geralmente tenham uma efetividade menor que os direitos de defesa.” OP. CIT. p. 919

³⁰ CF, art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

³¹ Neste sentido, pesquisa realizada pelo Instituto Africano de Governança e desenvolvimento demonstra como a pirataria colaborou para a melhora do IDH de 11 países do continente africano contribuindo para o aumento do grau de escolaridade da população desses países. (Asongu, Simplice A. and Andrés, Antonio R., The Impact of Software Piracy on Inclusive Human Development: Evidence from Africa (December 11, 2014). 2014 African Governance and Development Institute WP/14/035. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2571787>. Acessado em 08/04/2015.)

³² Por estar diretamente envolvido com a promoção de múltiplos interesses constitucionais existenciais como a dignidade humana, optamos por localizá-lo neste tópico. Quanto à sua previsão constitucional: CF, art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Milhões de brasileiros à margem do mercado formal de trabalho encontram na comercialização de cópias não autorizadas de produtos das mais variadas naturezas, o seu sustento e de sua família.

O comércio pirata torna-se para essas pessoas fonte de trabalho e, por conseguinte, promoção dos direitos à saúde, educação, liberdade e todos os demais direitos cuja efetivação depende de recursos econômicos.³³

3.2.2 *Interesses econômicos*

O poder constituinte originário, em sua Lei Maior, estabeleceu como um dos fundamentos do Estado brasileiro a livre iniciativa,³⁴ consagrando a livre concorrência e a proteção do consumidor princípios fundamentais de nossa ordem econômica.³⁵

No mesmo sentido, a Carta Constitucional, relativamente à ordem econômica, determina a repressão ao abuso do poder econômico que vise à “dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.³⁶

Os defensores da limitação da proteção da propriedade intelectual entendem que a tutela deste direito produz uma situação de abuso de poder econômico. A superproteção dos direitos patrimoniais do autor geraria um monopólio controlado pelas grandes corporações que concentram a titularidade do direito de exploração comercial das

CF, art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

³³ Por vezes, o comércio pirata torna-se até mesmo mais efetivo na promoção de direitos do que um emprego formal. Neste sentido aduz Tarin e Mendes em: (TARIN, Bruno; MENDES, Pedro, *O comum das lutas: entre camelôs e hackers*. in BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *Copyfight: Pirataria & Cultura Livre* ;, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014. P. 102.)

³⁴ CF, art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

³⁵ CF, art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:(...) IV - livre concorrência; V – defesa do consumidor;

³⁶ CF, art. 173 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. (...)

§4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

diversas formas de direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.³⁷

Esse monopólio representaria grave ofensa à proteção ao consumidor (CF, art. 170, V), pois ao limitar os legitimados à reprodução das ideias, reduziria, conseqüentemente, a oferta das obras protegidas patrimonialmente, gerando aumento de preços e impedindo o acesso a bens de consumo essenciais para o desenvolvimento humano, encontrando-se aqui a chave de conexão entre os argumentos de ordem econômica e existenciais.³⁸

Apresentados os diferentes interesses constitucionais relativos à propriedade intelectual e compreendendo que na atual ordem jurídica cabe à Constituição conformar a lei e não a lei conformar a Carta Magna, faz-se necessário ponderá-los com o fito de investigação sobre a compatibilidade da tutela penal da propriedade intelectual e as determinações constitucionais. Para a realização da referida análise, a seguir serão expostos os pressupostos teóricos.

4. Pressupostos teóricos para verificação da constitucionalidade da tutela jurídica da propriedade intelectual

O período pós-segunda guerra mundial é marcado pela descrença quanto à eficácia de um modelo jurídico legiscentrista na proteção de direitos fundamentais.³⁹

³⁷ FILHO, Francisco Humberto Cunha; AGUIAR, Marcus Pinto. *Limitações ao direito de autor na sociedade informacional: releitura à luz dos direitos culturais e dos princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor*. p. 12.

³⁸ “Em perspectiva complementar, entende-se que outro fator limitante aos direitos de autor é a defesa do consumidor. Numa sociedade de mercado como a brasileira, em que se procura dar importância a valores sociais e que busquem alcançar a promoção da dignidade humana conforme ditames constitucionais, é de fundamental importância a defesa de relevante personagem deste modelo, o consumidor, cuja conceituação jurídica se dá aos moldes do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor ou simplesmente CDC40 (Lei 8.078/90), e que de maneira prática, pode ser compreendido como um dos participantes das relações de consumo cuja principal característica seja a vulnerabilidade, por sua submissão ao controle dos titulares de bens de produção.” (OP. CIT. P. 14)

³⁹ “(...) a constituição é uma autêntica norma jurídica e não uma mera proclamação política. Não obstante, durante muito tempo, com a singular exceção dos Estados Unidos, os textos constitucionais não eram vistos como normas jurídicas, mas como documentos que deveriam inspirar o legislador. O Direito era legicêntrico, gravitava em torno das leis – sobretudo dos códigos – e a constituição não era aplicada no dia a dia, nem utilizada pelos tribunais para limitar a discricionariedade do Legislativo. Esse quadro se alterou significativamente no mundo, sobretudo a partir do final da II Guerra Mundial.” (SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 625)

As gravíssimas violações aos direitos humanos praticadas pelo regime nazista respaldadas pela legitimidade legal evidenciaram a necessidade do estabelecimento de um núcleo duro normativo de base moral, voltado à proteção das minorias políticas e dos direitos fundamentais, imune às deliberações majoritárias e à atuação do legislador ordinário, deflagrando uma transformação paradigmática no estudo do direito que ficou conhecida como “virada kantiana”.⁴⁰

A partir deste questionamento ao modelo até então vigente ocorre a transição do estado legislativo para o estado constitucional.

A Constituição deixou de ser uma “mera carta de intenções” e passou a ter sua força normativa reconhecida.⁴¹

Desta forma, é nesse contexto que são elaborados os pressupostos teóricos que servirão à presente análise.

4.1 Supremacia da constituição

A supremacia constitucional tem origem na ideia de constituição escrita, rígida e formal surgida com as revoluções liberais. É da rigidez constitucional, ou seja, da existência de um procedimento legislativo mais trabalhoso para modificação da constituição que o reservado à alteração legislativa ordinária, que se extrai o princípio da supremacia constitucional.⁴²

Da supremacia da constituição também decorre o princípio da compatibilidade vertical das normas do ordenamento jurídico. A constituição, sob o aspecto formal, é o elemento fundador do Estado e dela é extraída toda legitimidade dos

⁴⁰ Neste sentido, Ricardo Lobo Torres: “Essa transição gera alteração nas técnicas jurisdicionais e interpretativas do direito, isto porque a eficácia normativa de princípios de alta densidade axiológica passa a exigir maior atividade criativa e adensamento argumentativo por parte dos aplicadores da lei, o que envolverá reflexões morais. A essa aproximação entre direito e moral foi atribuído o nome de virada kantiana”. (TORRES, Ricardo Lobo. *O orçamento na constituição*, Rio de Janeiro: Renovar, 1995, pp. 90-91)

⁴¹ HESSE, Konrad. *A força normativa da Constituição*, p. 24

⁴² Aqui adotamos o fundamento formal da supremacia da constituição: “A *supremacia material* é corolário do objeto clássico das Constituições, que trazem em si os fundamentos do Estado de Direito. A *supremacia formal* é atributo específico das Constituições rígidas e se manifesta na superioridade hierárquica das normas constitucionais em relação às demais normas produzidas no ordenamento jurídico. (NOVELINO, Marcelo. *Manual de Direito Constitucional*. Editora Método: São Paulo, 2013. p. 224)

elementos que o compõem e dos atos por ele praticados. Logo, uma norma só será considerada válida caso seja produzida de acordo com seu fundamento de validade.⁴³

Portanto, da supremacia da constituição se conclui a invalidade dos atos normativos que a contrariem, possibilitando, assim, a realização do controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais, uma atribuição e dever de todos os poderes, não se reservando apenas ao poder judiciário⁴⁴, pois todos os atos de uma autoridade delegada, contrários aos termos da comissão, devem ser considerados nulos.⁴⁵

4.2 Interpretação conforme a constituição

A interpretação conforme a constituição pode ser tida como princípio ou como técnica de controle de constitucionalidade.

Como princípio interpretativo, ele decorre da confluência entre o princípio da supremacia da Constituição e o da presunção de constitucionalidade. Baseando-se no princípio da interpretação conforme a Constituição o aplicador da norma infraconstitucional deverá, dentre mais de uma interpretação possível, buscar aquela que mais se compatibilize com a Constituição, mesmo que essa não seja a que extraia mais obviamente de seu texto.

Como técnica de controle de constitucionalidade, a interpretação conforme a constituição consiste na exclusão expressa de determinada interpretação de uma norma, representando uma modalidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, restando evidente, na utilização desta técnica, a impossibilidade de alteração ou supressão semântica do texto do qual se extrai a norma.⁴⁶

A partir do reconhecimento da supremacia da constituição e da necessidade de realização de uma interpretação da legislação infraconstitucional em conformidade com

⁴³ SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*, p. 50.

⁴⁴ OP. CIT.

⁴⁵ (SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 23)

⁴⁶ BARCELLOS, Ana Paula de.; BARROSO, Luís Roberto. “O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro” in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 232, 2003, p. 361.

as regras e princípios constitucionais, podemos afirmar que é dever do agente público realizar uma “filtragem constitucional”⁴⁷ das normas ordinárias que precise aplicar.

4.3 A regra da proporcionalidade⁴⁸

A regra da proporcionalidade no controle das leis restritivas de direitos fundamentais é fruto de construção jurisprudencial do Tribunal Constitucional Alemão⁴⁹. No modelo desenvolvido pela jurisprudência constitucional alemã, a regra da ponderação possui uma estrutura racionalmente definida, com três subelementos independentes entre si – análise da *adequação*, da *necessidade* e da *proporcionalidade em sentido estrito* – aplicados na ordem pré-definida em que estão aqui dispostos.⁵⁰

Neste sentido, a análise da adequação deve preceder a da necessidade, que, por sua parte, antecede a da proporcionalidade em sentido estrito. Estas se relacionam de forma subdiária e é nesta forma de relação que se encontra a razão de existir das subdivisões da regra.

Concretamente, a subsidiariedade significa que a análise da necessidade só será realizada caso a ponderação de interesses não seja resolvida com a realização do juízo de adequação. Neste mesmo sentido, a investigação sobre a proporcionalidade em sentido estrito só será imprescindível se o caso não obtiver solução com a análise da adequação e da necessidade.

A sub-regra da adequação, também conhecida como “idoneidade”, impõe, conforme a concepção dominante, que qualquer ato estatal deve satisfazer duas exigências:

⁴⁷ Paulo Ricardo. “Novos desafios da Filtragem Constitucional no Momento do Neoconstitucionalismo”)” in SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). Apud: GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P. 41.

⁴⁸ Registre-se que a regra da proporcionalidade foi utilizada originalmente para a investigação da constitucionalidade da propriedade intelectual pela eminente constitucionalista Juliana Cesário Alvim Gomes em sua monografia intitulada “GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.” na qual a autora alcançou resultado similar ao do presente trabalho.

⁴⁹ SILVA, Virgílio Afonso da. *O proporcional e o razoável*. IN Revista dos Tribunais 798 (2002), p. 31

⁵⁰ OP. CIT. Idem.

a) os fins perseguidos pelo Estado devem ser legítimos; b) os meios adotados devem ser aptos para a promoção dos fins pretendidos pela medida estatal sob investigação.⁵¹

Portanto, o primeiro passo para a análise da adequação deve ser investigar se a finalidade subjacente ao ato estatal examinado contraria o sistema constitucional.

Por sua vez, a sub-regra da necessidade determina que dentre múltiplas medidas possíveis para a consecução de uma determinada finalidade, o Estado sempre opte pela que causar menos restrições a direitos.

A partir da aplicação dessa sub-regra é possível invalidar medidas estatais invasivas, que restrinjam excessivamente algum interesse jurídico legítimo protegido, desde que seja demonstrada a possibilidade de aplicação de medida alternativa que implique restrição menor e, ao mesmo tempo, consiga atingir o mesmo objetivo.⁵²⁵³

A investigação da conformidade de uma medida estatal com a sub-regra da necessidade deve ser realizada, portanto, em duas etapas.

A primeira delas será examinar se eventuais medidas alternativas à analisada possuem ou não idoneidade, ao menos equivalente, para a promoção do objetivo visado. Com efeito, é necessária a comparação das medidas alternativas com a que adotada, sob a perspectiva quantitativa, qualitativa, probabilística e temporal.

A perspectiva quantitativa será alcançada ao verificar-se se a medida alternativa possui capacidade de promoção do objeto, tanto como a medida questionada. Para a análise qualitativa, deverá ser comparado se a medida alternativa faz tão bem como a impugnada. A probabilística consiste em investigar se a chance de êxito é igual ou superior à da medida adotada. E por fim, a temporal significa analisar se a medida alternativa avança rumo aos objetivos pretendidos com a mesma rapidez que a medida original.⁵⁴

A segunda será verificar se há medida aprovada na primeira etapa menos gravosa do que a adotada originalmente. Caso exista medida alternativa com pelo menos

⁵¹ SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 681

⁵² OP. CIT. 685

⁵³ O STF utilizou essa sub-regra para limitar o uso de algemas pelas autoridades policiais no julgamento do HC nº 91.952/SP (Min. Marco Aurélio. Julg. 7.8.2008.). Entendeu-se que o uso de algemas seria “excepcional, somente restando justificado ante a periculosidade do agente ou o risco concreto de fuga”. Com base nesse entendimento, o STF editou a súmula vinculante nº 11: “

⁵⁴ SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 686.

grau equivalente de idoneidade para consecução dos fins pretendidos e, simultaneamente, menos gravosa à limitação de interesses jurídicos legítimos, há violação ao subprincípio da necessidade

Finalmente, a proporcionalidade em sentido estrito, última verificação a ser realizada segundo a regra da proporcionalidade, determina que a restrição a direitos estabelecida pela medida adotada seja compensada pela promoção dos interesses contrapostos. Ela demanda que seja verificado se o grau de limitação de um direito ou interesse, promovido pela medida questionada, pode ser justificado pelo nível de promoção do direito ou do interesse que ela pretende estimular.

A avaliação da possível lesão à sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito envolve diversas operações intelectuais interligadas. De início, é preciso verificar o nível de restrição ao exercício do bem jurídico limitado pela medida estatal. Posteriormente, faz-se necessário aferir o grau de promoção do interesse antagônico que a medida em questão pretende promover. Por fim, deve ser realizada a comparação entre os resultados para, então, verificar, sob a perspectiva constitucional, se a promoção do bem jurídico favorecido iguala ou supera a restrição ao interesse concorrente⁵⁵.

Esta comparação deve considerar uma série de fatores. Primeiramente, é preciso verificar o denominado “peso abstrato” dos bens jurídicos conflitantes. Importante salientar que tal procedimento não consiste em instituir uma hierarquia inexorável entre os bens e direitos de nossa ordem jurídica, pois, no caso de conflito, levaria à incontornável derrota daquele erigido ao patamar inferior. Com efeito, a verificação do “peso abstrato” dos bens jurídicos em colisão significa reconhecer que determinados interesses recebem uma proteção mais intensa do ordenamento constitucional que outros e, portando, haveria uma tendência *prima facie* de que em eventual conflito acabem prevalecendo. Esta verificação deverá ser realizada levando-se em conta o tratamento dispensado aos direitos em colisão pelo texto constitucional, e a sua aproximação com os valores mais fundamentais do constitucionalismo democrático, isto é, a dignidade da pessoa humana, a igualdade e o Estado Democrático de Direito.⁵⁶

⁵⁵ SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 689

⁵⁶ OP. CIT. IDEM.

Para além do peso abstrato, é necessário analisar o “peso concreto” dos interesses em disputa, que consiste na intensidade com que estes são afetados pela medida questionada. Isto porque, no caso concreto, a medida estatal pode atingir os bens jurídicos colidentes em distintos graus.⁵⁷

Ainda, deve-se examinar a confiabilidade das premissas empíricas em que a ponderação se baseia. Havendo incerteza quanto à concretização dos objetivos pretendidos, exige-se mais cautela na edição da medida restritiva de direito. Se o agente público responsável pela edição da medida possuir somente dados empíricos pouco confiáveis, o peso abstrato do princípio que se pretende promover deverá ser ainda maior.⁵⁸

Apesar dos esforços de Robert Alexy em racionalizar a sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito em sua obra *Teoria dos direitos fundamentais*, aquela não é uma operação que se esgota na lógica formal. Por mais sofisticada que seja, ela não consiste em atividade mecânica, que possa ser efetuada pela simples aplicação de algum algoritmo matemático, sendo a sua aplicação até mesmo questionada por alguns autores.⁵⁹

Entretanto, a posição contrária à sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito é claramente minoritária, e não tem encontrado representação na jurisprudência constitucional brasileira, nem na de outras democracias dotadas de jurisdição constitucional,⁶⁰ razão pela qual admitiremos o seu uso, com a já aludida parcimônia, no presente trabalho.

5. Ponderação dos interesses contrapostos

5.1 Adequação

⁵⁷ Robert Alexy, em difundida lição, propõe que seja estabelecida uma gradação da intensidade com que as medidas restritivas afetam direitos e interesses fundamentais, conforme uma escala de três níveis: *leve, moderada ou grave*. Neste sentido, uma restrição grave a um direito menos importante pode ser inválida, mesmo se promover, com intensidade leve, um interesse dotado de peso abstrato mais elevado. (ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*, p. 593-611.)

⁵⁸ SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 690

⁵⁹ Neste sentido, Jürgen Habermas (*Direito e democracia: entre facticidade e validade*, p. 314-330). Entre os autores nacionais: FERRAZ, Leonardo de Araújo. Da teoria à crítica: princípio da proporcionalidade: uma visão com base nas doutrinas de Robert Alexy e Jürgen Habermas, p. 143-174.

⁶⁰ SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012. P. 691

Nos termos já elucidados, a sub-regra da adequação, impõe que qualquer ato estatal deve satisfazer duas exigências: a) os fins perseguidos pelo Estado devem ser legítimos; b) os meios adotados devem ser aptos para a promoção dos fins pretendidos pela medida estatal sob investigação.

Neste sentido, como já trabalhado no item 3.2, restou clara a existência de interesses constitucionalmente balizados, tanto em favor da proteção jurídica da propriedade intelectual, como favoravelmente à sua restrição. Portanto, os fins perseguidos por ambos os lados da discussão, ainda que contrapostos, configuram-se perfeitamente legítimos.

Reconhecida a constitucionalidade dos interesses estatais relativos à proteção jurídica da propriedade intelectual, deverá ser investigada a aptidão dos meios infraconstitucionais adotados para esse objetivo.

Abstratamente, a imposição de multas, tanto no domínio cível como penal, e a previsão de penas privativas de liberdade ao sujeito que praticar violação da propriedade intelectual, parecem ser meios aptos à proteção e estímulo à produção, promoção e difusão de bens relativos à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Entretanto, a análise dos efeitos práticos do atual modelo jurídico de regulação da propriedade intelectual revela que a eficácia dessas medidas sancionatórias na promoção dos direitos autorais e demais direitos inerentes à propriedade intelectual, quando investigada, não se comprova empiricamente.

Na arena da propriedade industrial, o paradigma de proteção patentária que nasceu como instrumento de estímulo à ciência e ao ato criador, transformou-se em instrumento responsável pelo bloqueio à inovação, tornando-se um obstáculo à inovação. Isto porque, na reflexão de Laymert Garcia dos Santos⁶¹ e Paul David⁶², o patenteamento tem sido usado como estratégia de concorrência comercial e não como fonte de informação ou meio de reduzir a incerteza quanto o retorno econômico na criação de algo novo. Com efeito, as corporações protegem a continuidade do processo de exploração da mesma

⁶¹ SANTOS, LAYMERT GARCIA DOS, *Paradoxos da Propriedade Intelectual*, in F. VILLARES, (org), *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*, Paz e Terra: São Paulo, 2007, p. 41-44.

⁶² P. DAVID, "Paul David". *Interviews for the Future*, Munich: European Patent Office, 2006, apud SANTOS, LAYMERT GARCIA DOS, *Paradoxos da Propriedade Intelectual*, p. 56

inovação, mas não com o intuito de inovar e desenvolver mais tecnologia. Ao contrário, o próprio novo é bloqueado em nome do monopólio da exploração da invenção patenteada, até que se torne suficientemente obsoleta passando-se, então, à produção de algo que dê maior retorno comercial.

Um exemplo prático desse processo apontado por Gilberto Dupas⁶³, no campo dos direitos autorais, que constitui um dos casos mais notórios de abuso do poder econômico por meio da utilização de inovações patenteadas, é o da *Microsoft*, que durante anos pôde obrigar, com base no direito decorrente das patentes pro ela constituídas, o uso cativo dos seus softwares para a rede de computadores, instrumento de trabalho tornado essencial, e para a internet, gênero vital de comunicação. A *Microsoft*, aliando grande competência tecnológica com a obsolescência rápida dos seus programas, “obrigou” continuamente seus usuários a novas aquisições em um mercado monopolizado.

No campo cultural, o atual modelo de proteção à propriedade intelectual não se expressa de forma diferente. Nesta seara, grandes corporações detentoras de oligopólios têm se utilizado, igualmente, dos direitos autorais limitando tanto o acesso a bens culturais como a sua reprodução.

Um importante exemplo histórico desse processo de monopolização da cultura pode ser identificado no contexto do surgimento da propriedade intelectual nos Estados Unidos, país que hoje é um grande defensor do atual modelo, mas que, todavia, deve seu desenvolvimento industrial e tecnológico inicial à pirataria das invenções europeias, desrespeitando o já à época existente sistema de patentes. Por tal razão, os holandeses apelidaram os estadunidenses de “jankes”, gíria neerlandesa que, até então, significava pirata, hoje pronunciada como “ianque”.⁶⁴ No início do século XX, com a indústria e tecnologia nos Estados Unidos bem desenvolvidas, ocorreu uma fuga em massa de profissionais de cinema para Califórnia dando origem a empresas como a *Fox* e ao polo cinematográfico de *Hollywood*. A referida migração ocorreu como tentativa de fuga do controle Thomas Edison, dono das patentes do cinematógrafo. A Companhia de Edson

⁶³ G. DUPAS, *Propriedade Intelectual: tensões entre a lógica do capital e os interesses sociais*, in F. VILLARES (org), *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*, Paz e Terra: São Paulo, 2007, p. 20).

⁶⁴ MASON, Matt. *The Pirate's Dilemma - How Youth Culture is Reiventing Capitalism*. Free Press, 2008. Apud. BELISÁRIO, Adriano, *Sobre guerrilhas e cópias*, in BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *{ } Copyfight :|: Pirataria & Cultura Livre { };*, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014. P. 76-77.

(Motion Pictures Patents Company) tornou-se conhecida por confiscar equipamentos e suspender o fornecimento de produtos a cinemas que exibiam filmes não autorizados.⁶⁵

Neste sentido, a crítica elaborada por José de Oliveira Ascensão é precisa, ao apontar que a tomada de obra alheia como inspiração, processo criativo que deixou “traços espantosos na História”, hoje estaria impossibilitada. O autor relembra que *Eneida* foi elaborada por Virgílio a partir da *Odisseia* de Homero; que *Os Lusíadas* foi elaborada por Camões baseando-se em ambas. Porém, hoje, dependeriam da concessão de licença dos detentores dos direitos autorais econômicos das obras, os quais seriam vendidos por um alto valor que os autores não estariam em condições de suportar.⁶⁶

Ângela Kretschmann, no mesmo sentido, apresenta importante crítica ao atual sistema de direitos autorais⁶⁷ ao reconhecer que a indústria cultural a) utiliza a lei de direitos autorais com o objetivo de impedir o acesso não autorizado a obras protegidas cobrando caro pelo seu uso e reprodução; b) e que para isso não se utiliza apenas da lei, mas também da estrutura do poder judiciário buscando a aplicação de sanções cada vez mais severas com intuito de causar temor entre os usuários;⁶⁸ c) utiliza, ainda, o marketing global e os meios de comunicação de massa para impor sua exclusividade de maneira agressiva;⁶⁹ d) e por fim, utiliza todos esses artifícios para minar a capacidade humana de autodeterminação e escolha, uma vez que a manipulação do mercado cultural disponibiliza um espaço limitado e previamente definido pela indústria cultural para que as pessoas possam se movimentar e ali escolher o que ouvir, dançar, assistir e ler.

Importante ressaltar que diante desse contexto catastrófico, em que um modelo de tutela jurídica que objetiva promover a criatividade acaba, por fim, criando privilégios a restritos grupos econômicos responsáveis pela intermediação entre os autores e consumidores, surgiram movimentos populares reivindicando alternativas à concepção atual de propriedade intelectual, dos quais podemos destacar o movimento de “cultura

⁶⁵ LESSIG, Lawrence. *Cultura Livre*. São Paulo: Trama, 2005. Apud. OP. CIT. P. 77.

⁶⁶ ASCENÇÃO, José de Oliveira. “Direito Fundamental de acesso à cultura e direito intelectual” in SANTOS, M. J. Pereira dos (Coord.), *Direito de autor e direitos fundamentais*, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 17.

⁶⁷ KRETSCHMANN, Ângela. *O acesso à cultura e o monopólio de obras intelectuais: onde está o bem público? E para onde vai o direito autoral?* Porto Alegre: 2009. P. 11.

⁶⁸ “Um bom exemplo da ofensiva contra qualquer reação pública é noticiada em jornais de grande circulação, acerca de condenações exemplares pelos tribunais para quem trocar arquivos pela internet pelo sistema p2p. O modo como as notícias são passadas mostram que a intenção é estabelecer o medo, inibir o acesso, tornar imoral uma ação que os usuários costumam ver como natural. Afinal, é possível imaginar que na concepção mais íntima de todos os usuários está a idéia de que a cultura é algo público e de todos.” (OP. CIT. P. 9-10.)

⁶⁹ Há instrumento legal mais agressivo que o sistema penal?

livre”.⁷⁰ Tal reação popular constitui mais um forte indicativo da ineficácia e inaptidão dos atuais meios infraconstitucionais de tutela da propriedade intelectual para a realização dos fins por estes perseguidos.

Ante o exposto, não parece haver relação de causa e efeito entre a aplicação da legislação infraconstitucional sobre propriedade intelectual e o estímulo à criação, tendo-se, por vezes, como já demonstrado, enveredado-se no sentido oposto.

Portanto, resta superado o argumento dos defensores do aumento da tutela sobre a propriedade intelectual como meio de estímulo à produção cultural e inovação científica.

Caberá, todavia, o avanço da discussão sobre a constitucionalidade das medidas infraconstitucionais em questão. Estas podem ser consideradas meios aptos a realizar a proteção determinada pelos incisos XXVII e XVIII, relativamente aos direitos autorais, e XXIX, que versa sobre inventividade industrial, todos do artigo 5º da Constituição Federal. Porém, para serem consideradas constitucionais, precisarão passar pelo crivo da sub-regra da necessidade.

5.2 Necessidade

Como já desenvolvido no item 4.3, a sub-regra da necessidade determina que dentre múltiplas medidas possíveis para a consecução de uma determinada finalidade, o Estado sempre opte pela que causar menos restrições a direitos desde que seja demonstrada a possibilidade de aplicação de medida alternativa que implique restrição menor e, ao mesmo tempo, consiga atingir o mesmo objetivo.

⁷⁰ Assim sintetiza Krestschmann as razões do seu surgimento: “O movimento da cultura livre surge então no sentido do desejo de acessar aquilo que estava sendo escondido voluntária e maliciosamente por quem detém o monopólio de acesso e pior, vive da mercantilização de bens culturais que sequer seriam escolhidos pelos usuários se tivessem acesso a outros bens que pudessem fazer parte do processo de escolha. Essa mercantilização, vinculada ao escondimento de bens culturais, de fato, é uma agressão imperdoável.” (KRETSCHMANN, Ângela. *O acesso à cultura e o monopólio de obras intelectuais: onde está o bem público? E para onde vai o direito autoral?* Porto Alegre: 2009. P. 11.)

No mesmo sentido, Antoine Moreau: “Com a chegada da Internet e uma maior aceitação dos meios digitais em muitas práticas culturais, podemos apontar um novo tipo de argumentação em favor de um novo tipo de cultura chamada “Cultura Livre”, baseada no compartilhamento e na disposição gratuita de produtos da mente humana. “Livre” aqui se refere a softwares livres, ou seja, cujo código é aberto (neste caso, livre é sinônimo de aberto). Estes programas são guiados por quatro liberdades fundamentais: liberdade para lançar e operar o software, liberdade para estudar a aplicação, liberdade para distribuir e melhorar o programa (bem como para publicar o código de melhorias posteriores).” (MOREAU, Antoine. *Sobre arte livre e cultura livre*, in BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *Copyfight: Pirataria & Cultura Livre* ;, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014.)

Portanto, cabe aqui questionar se o atual modelo de sanções pecuniárias e, sobretudo, de criminalização seria a alternativa de proteção aos direitos do autor e inventor (e suas dimensões econômica) menos restritiva a outros direitos.

Indubitavelmente, é possível a identificação de meios alternativos ao atual modelo de proteção centrado na propriedade intelectual, seja em relação aos benefícios patrimoniais, bem como à técnica legislativa, criminalizante e excessivamente restritiva de direitos, atualmente utilizada.⁷¹

Com relação aos benefícios patrimoniais advindos dos monopólios de exploração econômica, é possível substituí-los por outras fontes de remuneração. O financiamento estatal⁷² seria uma delas, como já ocorre no sistema de projetos de pesquisa e na legislação de incentivo à cultura. Prêmios e outras modalidades de remuneração poderiam ser concedidos aos autores e inventores que em troca disponibilizariam as suas obras sob a natureza jurídica de *commons*.⁷³⁷⁴

⁷¹ Neste sentido, Lemos e Vieira Júnior: “Como se sabe, a lei brasileira de direitos autorais, Lei 9.610/98 (doravante designada LDA), é tida pelos especialistas no assunto como uma das mais restritivas de todo o mundo. Ao proibir a cópia integral de obra alheia, condutas que se afiguram corriqueiras no mundo contemporâneo são, a rigor, contrárias à lei. Por exemplo, diante dos termos estritos da LDA, quando uma pessoa adquire um CD numa loja, não pode copiar o conteúdo do CD para seu iPod, o que configura proibição incoerente com o mundo em que vivemos e com as facilidades da tecnologia digital.” (LEMOS & S. VIEIRA JÚNIOR, *Copyleft, Software Livre e Creative Commons: a nova feição dos direitos autorais e as obras colaborativas*, P. 1. Disponível em: <http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2796>, acessado em 09/01/2015.)

⁷² LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e cultura, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 169.

⁷³ Diante da divergência sobre a nomenclatura em português, adotamos a expressão em inglês. No mesmo sentido, Silke Helfrich: “Em português a tradução do termo *commons* ainda não está bem consolidada, existindo atualmente duas traduções mais utilizadas, comum ou bem comum/bens comuns. A tradução bens comuns pode remeter a uma questão patrimonial, ou seja, como se o comum fosse algo passível de posse ou propriedade o que diverge em vários sentidos com o conceito *commons* enquanto que a tradução os comuns no plural não parece se encaixar bem no português. Por isso algumas pessoas ainda preferem em utilizar a expressão *commons* ao invés de bens comuns ou simplesmente comum ou comuns. Nossa interpretação é que o termo *commons* poderia ser traduzido como comum, contudo, como ainda não há um consenso, optamos nesse texto em manter o termo *commons*.” (HELFRICH, Silke; TARIN, Bruno (tradutor), *Os commons: uma estrutura e um caleidoscópio de práticas sociais por um outro mundo possível*. In BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *Copyfight: Pirataria & Cultura Livre*; Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014.)

⁷⁴ Na definição de Lemos e Viéira Júnior: “...“commons” é um recurso a que as pessoas de determinada comunidade têm acesso sem a necessidade de se obter qualquer permissão. Em alguns casos, a permissão é necessária, mas seria concedida de maneira neutra. São dados os seguintes exemplos: a) ruas públicas; b) parques e praias; c) a teoria da relatividade de Einstein; d) escritos que estejam em domínio público.” (R. LEMOS & S. VIEIRA JÚNIOR, *Copyleft, Software Livre e Creative Commons: a nova feição dos direitos autorais e as obras colaborativas*, P. 12. Disponível em: <http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2796>, acessado em 09/01/2015.

Relativamente à regulação, as licenças públicas têm se mostrado um importante mecanismo de facilitação de acesso a bens imateriais.

Das experiências mais bem sucedidas nessa modalidade de regulação, podemos destacar o projeto *Creative Commons*,⁷⁵ desenvolvido pelo professor Lawrence Lessig, da Universidade de Stanford, que visa expandir a quantidade de obras criativas disponíveis ao público. Isto é realizado por meio do desenvolvimento e utilização de licenças jurídicas que permitem o acesso às obras intelectuais, sob condições mais flexíveis que as tradicionais licenças de *copyright*.

A legislação vigente considera apenas o direito moral de autor como inalienável e irrenunciável,⁷⁶ em razão de seu caráter personalíssimo. Neste sentido, é facultada a cessão dos direitos econômicos, conforme artigo 29 da Lei 9.610/1998.

No caso das licenças do sistema *Creative Commons*, o autor renuncia aos direitos econômicos exclusivos sobre a obra e o que se impõe, tão somente, é que, existindo obra derivada, caso esta venha a ser licenciada, deverá sê-lo pelos termos da mesma licença.⁷⁷

Desta forma, juridicamente, as licenças públicas são classificadas como contratos atípicos, de celebração licenciada pelo art. 425, do Código Civil, de natureza unilateral, uma vez que geram direitos e obrigações para somente uma das partes.

Apesar de não existir necessariamente remuneração direta ao autor no sistema de licenças públicas, a propagação mais veloz de sua obra pode conferir ao criador remunerações indiretas, de igual o maior vulto, que este poderia obter no modelo vigente.⁷⁸

⁷⁵ “Apensar de ser uma iniciativa surgida nos Estados Unidos, o *Creative Commons* tem caráter global. O Brasil foi o terceiro país a se integrar à iniciativa, logo após a Finlândia e o Japão. No Brasil, o *Creative Commons* funciona em parceria com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro (Direito Rio), que traduz e adapta ao ordenamento jurídico brasileiro as licenças, inclusive com o apoio do Ministério da Cultura”. LEMOS, Ronaldo. **Direito, Tecnologia e Cultura**. Rio de Janeiro: ed. FGV, 2005., p. 85.

⁷⁶ Lei 9.610/1998: art. 27 - Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

⁷⁷ (R. LEMOS & S. VIEIRA JÚNIOR, *Copyleft, Software Livre e Creative Commons: a nova feição dos direitos autorais e as obras colaborativas*, P. 20. Disponível em: <http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2796>, acessado em 09/01/2015.

⁷⁸ O músico poderia obter retorno financeiro com o aumento do número de fãs e por conseguinte de espectadores em seus concertos. Os atores e diretores de cinema poderiam, igualmente, auferir retorno financeiro com o aumento de sua notoriedade, seja com aumento do público nas salas de cinema, seja com convites para realizações de novos trabalhos ou atração de patrocínios. A cópia livre das obras literárias poderiam tornar o autor mais conhecido e estimular ainda mais a venda de seus livros. Nesta vereda, cabe lembrar que no atual modelo de negócios, o lucro massivo se concentra nas mãos do intermediário e não do autor. Assim pontua Lemos e Vieira Júnior: “É interessante notar que mesmo no modelo clássico de

Portanto, é importante ressaltar que, apesar de criar novas perspectivas para a propriedade intelectual, o mecanismo das licenças públicas não representa afronta à atual legislação de direitos autorais, uma vez que atua utilizando os instrumentos legais em vigor.

Porém, a constituição de licenças públicas, enquanto iniciativa dos autores, representa, sim, uma negação simbólica ao modelo vigente de proteção aos direitos autorais, sendo forte indicativo da ineficiência prática do modelo hegemônico em defender os interesses de autores e inventores.⁷⁹

Com efeito, licenças públicas conferem segurança jurídica àqueles que desejam se valer de obras intelectuais alheias sem a necessidade de contraprestações pecuniárias diretas. Desta forma, elas se apresentam como importante mecanismo de difusão cultural.⁸⁰

Todavia, críticas podem ser elaboradas a essas alternativas.

Em relação à concessão de benefícios públicos aos criadores, podem ser opostos argumentos de ordem prática quanto a existência de recursos públicos e complexidade burocrática para a obtenção destes.

Quanto à realização de licenças públicas, por tratar-se de prática neófitas, por mais que sua utilização, em substituição ao modelo vigente, tenha se mostrado benéfica para autores, inventores e sociedade, elas carecem de estudos empíricos consistentes capazes de comprovar a sua superioridade ou equivalência em relação ao atual modelo na promoção dos interesses, sobretudo econômicos, de autores e inventores.

negociação de obras musicais, o retorno para o artista sobre a vendagem de discos costuma ser muito pequeno. Um exemplo é o contrato de Jimi Hendrix, que previa 2,5% das vendas de discos para a banda do artista, inclusive aí o valor que ficaria com o famoso guitarrista.” (OP. CIT. P. 23.)

⁷⁹ É possível afirmar que “a adesão a esse sistema [de *Creative Commons*] cresce diariamente e já inclui nomes como o dos músicos Gilberto Gil, David Byrne e as bandas Beastie Boys e Matmos (da cantora Björk). No campo científico, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) registrou trabalhos pelo *Creative Commons* para promover a difusão da produção acadêmica” (CRESPO, Sílvio. “Reforma Agrária no Audiovisual – *Creative Commons*: difusão de obras, memória e produção colaborativa”. Revista Sinopse – ano IV, n. 10. Dezembro de 2004. p. 60.)

No mesmo sentido, universidades brasileiras também têm adotado a licença *Creative Commons* como modelo de registro para suas publicações. Como exemplo, a UERJ (<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/index/about>) e a FGV (<http://direitorio.fgv.br/cts/creative-commons>).

⁸⁰ R. LEMOS & S. VIEIRA JÚNIOR, OP. CIT. P. 3.

Portanto, em face da ausência de um “juízo de evidência”⁸¹, não é possível declarar a inconstitucionalidade da legislação penal sobre propriedade intelectual em voga mediante o teste proposto pela sub-regra da necessidade. Será indispensável avançar à etapa seguinte da ponderação, a análise da proporcionalidade em sentido estrito.

5.3 Proporcionalidade em sentido estrito

Nesta última etapa, serão sopesados os interesses constitucionais conflitantes relativos à tutela jurídica da propriedade intelectual.

De início, será necessária a análise do “grau de fundamentalidade” dos direitos conflitantes, com o fito de definir o peso abstrato dos mesmos.

Com efeito, deverão ser sopesados, em favor da propriedade intelectual, a) o direito do autor propriamente dito; b) a propriedade privada, relativizada pela sua função social; e, contra a propriedade intelectual como estabelecida, a) a liberdade de expressão; b) o direito à educação; c) o acesso à cultura; d) o direito ao trabalho; e as consequências que deles proveem, sejam existenciais e) cidadania, democracia e dignidade da pessoa humana, ou de raiz econômica f) livre-concorrência; e g) defesa do consumidor.

Quanto ao direito do autor, apesar de localizar-se no rol dos direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição, há corrente doutrinária que considera fundamental apenas sua dimensão moral, excluindo, assim, a fundamentalidade de sua expressão patrimonial.⁸²

⁸¹ PEREIRA, Jane Reis Gonçalves .”Os imperativos da proporcionalidade e da razoabilidade: um panorama da discussão atual e da jurisprudência do STF” in SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (Org), *Direitos Fundamentais no Supremo Tribunal Federal: Balanço e Crítica*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 186.

⁸² Neste sentido, Luigi Ferrajoli revela a distinção entre “direitos patrimoniais” e “direitos fundamentais”. Para ele, estes possuem quatro diferenças estruturais que os diferenciam daqueles. A primeira é que os direitos fundamentais são universais enquanto os patrimoniais são singulares. A segunda reside na alienabilidade inerente aos direitos patrimoniais e a diametralmente oposta indisponibilidade dos direitos fundamentais. Ainda, os direitos fundamentais seriam regulados por normas, em sua maioria de natureza constitucional, enquanto os direitos patrimoniais se regulam, essencialmente, por contrato, testamento e sentença. A razão final seria a verticalidade dos direitos fundamentais, situados no âmbito do direito público, frente a horizontalidade dos direitos patrimoniais, situados no direito privado (FERRAJOLI, Luigi. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, Madrid: Trotta. 2001, p. 30.)

No mesmo sentido, a propriedade, apesar de considerada direito fundamental, deve ser mitigada por sua função social, aí se incluindo a dimensão patrimonial dos direitos autorais.⁸³

Desta forma, mesmo que seja considerado um direito fundamental, na balança dos pesos abstratos, o direito do autor e inventor de explorar economicamente sua obra possui um peso inferior aos direitos de dimensão existencial.

Essa conclusão se reforça com o reconhecimento da natureza “não rival” dos bens protegidos pela propriedade intelectual. Isso significa que uma obra intelectual pode ser utilizada simultaneamente por uma infinidade de pessoas sem que isso implique em qualquer tipo de rivalidade, como as que podem ocorrer quando centenas de pessoas desejam utilizar a mesma quadra esportiva pública simultaneamente.⁸⁴

Em sentido oposto, embora a cultura não se encontre localizada no rol dos direitos fundamentais, assim ela pode ser considerada devido a sua relação direta com a promoção do pleno desenvolvimento humano e das condições de vida digna.⁸⁵

A liberdade de expressão, por sua vez, está localizada espacialmente no lócus reservado aos direitos fundamentais e não há dúvidas de que assim deva ser considerada.

A educação, embora não se encontre no catálogo constitucional dos direitos fundamentais, assim já foi considerada pelo Supremo Tribunal federal.⁸⁶

Portanto, é inegável a importância da cultura, educação e liberdade de expressão na promoção da dignidade humana, sobretudo, no atual contexto da *sociedade informacional*, em que a informação torna-se fonte fundamental de produtividade e poder e

⁸³ BITTAR, Carlos Alberto. “Os Direitos Autorais na Constituição” in Revista de Informação Legislativa, ano 24, nº 96, out/dez 87, pp. 323-326.

⁸⁴ (LESSIG, Lawrence. *The Future of Ideas*. Op. Cit., p. 21. No original, lê-se: “If a resource is nonrivalrous, then the problem is whether there is enough incentive to produce it, not whether there is too much demand to consume it. A nonrivalrous resource can’t be exhausted”.)

⁸⁵ (NOVELINO, Marcelo. *Manual de Direito Constitucional*. Editora Método: São Paulo, 2013. P.920-921.)

⁸⁶ “1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição”, STF, RE-AgR 594018, Rel. Min. Eros Grau, DJE 7.8.2009 in BARCELLOS, Ana Paula de. “O direito à educação e o STF” in *Direitos Fundamentais no Supremo Tribunal Federal: Balanço e Crítica*, Rio de Janeiro, Lúmen Júris: 2011, p. 616.

a restrição ao seu acesso uma grande aliada na manutenção da desigualdade socioeconômica do país.⁸⁷

O direito do consumidor e a livre-concorrência, embora direitos constitucionalmente relevantes, não são direitos fundamentais.

Ante o exposto, podemos concluir que, abstratamente, os direitos fundamentais à educação, cultura e liberdade de expressão têm preferência aos direitos autorais e inventivos, cabendo agora uma análise do “peso concreto” desses direitos, a partir de uma investigação das especificidades dos efeitos da tutela da propriedade intelectual.

5.3.1 – Comércio pirata: dados relevantes

Cerca de um em cada três brasileiros consome produtos piratas.⁸⁸

Este dado provem de pesquisa realizada pela Fecomércio-RJ/Ipsos que indica que o preço mais baixo é a principal motivação declarada pelos entrevistados para o consumo de produtos piratas. Nove em cada 10 entrevistados (94,5%) que afirmaram consumir pirataria determinaram o preço como maior atrativo.

Em relação aos produtos mais consumidos, CDs e DVDs lideram o ranking da pesquisa com 56,9% e 64,1%, respectivamente.

A pesquisa realizada anualmente, desde 2006, indica uma queda no consumo pirata no Brasil. A decrescente se iniciou no ano de 2012 e em outubro de 2014 constatou-se o menor índice de consumo pirata (27,9 %) no território brasileiro desde o início da pesquisa.

A razão encontrada por Christian Travassos, economista da Fecomércio-RJ, para explicar a queda no consumo pirata foi a migração da pirataria física para a virtual devido ao processo de inclusão digital operado no Brasil durante esses anos.⁸⁹

⁸⁷ CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*, v.1, São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 46 (n33).

⁸⁸ Conforme pesquisa realizada pela Fecomércio/Ipsos, divulgada em dezembro de 2014 pelo portal de notícias “G1”. <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/12/consumo-de-produtos-piratas-cai-pelo-3-ano-diz-fecomercio-rj.html>

⁸⁹ No mesmo sentido, o professor pesquisador Arthur Coelho Bezerra: “A estrutura quase artesanal de produção de CDs e DVDs piratas, somada ao *ethos* do trabalhador que emprega individualismo e empreendedorismo na disposição para o trabalho informal, permitem que sejam vislumbradas duas tendências a longo prazo no comércio de mídias piratas, ao menos nas grandes cidades brasileiras. Uma delas é a de que, disseminando-se o *modus operandi* da produção de mídias piratas (cada vez mais fácil de ser

Outro indicativo é o aumento da repressão estatal sobre os camelôs.⁹⁰

Um importante estudo sobre o tema calculou o custo médio do material de leitura demandado em faculdades de Direito, Administração e Economia de Rio de Janeiro e São Paulo. Foi concluído que o custo seria de R\$ 2.578,46 para instituições públicas e R\$ 3.907,89 para privadas, considerando-se apenas os livros passíveis de serem encontrados em livrarias, estando um terço do indicado fora de catálogo. De acordo com esse estudo, os referidos valores seriam 270% maiores do que no Japão e 150 % maiores do que nos Estados Unidos.⁹³

Certo é que o alto custo, não só dos livros, mas também dos demais veículos de cultura, tem sido elemento fundamental na aceitação social da prática pirata.

O referido sentimento tem encontrado, inclusive, expressão institucional. Existe uma resolução interna da Universidade de São Paulo (USP), em vigor há quase 10 anos, que, a despeito da Lei de direitos autorais, autoriza a cópia integral de livros que

adquirido), o comércio tende a ser ainda mais disperso, formado por inúmeras iniciativas individuais e desconectadas entre si. A outra tendência é a de que esse comércio, a exemplo do que já vem ocorrendo nos países desenvolvidos, seja cada vez mais substituído pela praticidade do ambiente on-line que, atualmente, representa a principal concorrência enfrentada não só pelas indústrias de conteúdo, mas também pelos camelôs, que precisam competir com a grande oferta de bens culturais gratuitos na rede.” (BEZERRA, Arthur, *Mercados ilegais da pirataria: O comércio de mídias do Centro do Rio de Janeiro*. In: DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social - Vol. 5 - no 4 - OUT/NOV/DEZ 2012 – pp. 649-650.) Disponível em: <http://revistadil.dominiotemporario.com/doc/DILEMAS-5-4-Art4.pdf>. Acessado em 17/01/2015.

⁹⁰ Aqui relatada a experiência de alguns camelôs com o aparato policial: “Não obstante as tensões com a Guarda Municipal serem mais frequentes, é a Polícia Civil que provoca os mais graves temores entre os camelôs. No caso dos vendedores de falsificações e pirataria, isso se justifica principalmente por causa da existência de uma Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), localizada no bairro da Lapa, na região central da cidade. Os agentes da DRCPIM foram assim descritos por Zinho: “só cara fortão, armário, sabe, altão”. Surgiam por vezes à paisana, sem serem notados; em outras ocasiões, apareciam trajando um jaleco azul, reconhecidos de longe pelos camelôs mais experientes. Sônia confessou que não gostava “nem de pensar” na DRCPIM; embora tivesse corrido da Guarda Municipal diversas vezes, nunca havia “rodado” (vocabulário nativo para a situação de ser preso) nos oito meses de trabalho naquele mesmo ponto. Segundo Viagra, “rodar para a Guarda é mais tranquilo porque tu só perde o papel do filme e o que tiver na tua mão na hora”. Já ser pego pela DRCPIM implicava detenção e averiguação na delegacia. Zinho contou a história de um amigo que ficou “dois meses agarrado” e ainda precisou gastar dinheiro com advogado.” OP. CIT. P. 648.

⁹¹ Reportagem sobre recente operação da DRCPIM: <http://g1.globo.com/rio-dejaneiro/noticia/2014/12/mais-de-16-mil-pecas-sao-apreendidas-durante-acao-contra-pirataria-no-rio.html>. Acessada em 17/01/2015.

⁹² Dados divulgados pela Associação Antipirataria Cinema e Música revelam que as condenações criminais baseados no artigo 184 do Código Penal aumentaram em 7% primeiro semestre de 2013. Disponível em: http://www.apcm.org.br/conteudo_geral.php?ID_NOT=2. Acessado em 19/01/2015.

⁹³ MIZUKAMI, Pedro Nicoletti et AL “Exceptions and limitations to copyright in Brazil: a call for reform” in SHAVER, Lea (Org.) *Access to knowledge in Brazil: New research on intellectual property, innovation and development* Information, Yale Law School: Society Project, 2008, pp. 88-89. Apud: GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P. 41.

estejam sem republicação há mais de 10 (dez) anos, assim como a disponibilização de trecho de obras literárias nas pastas dos professores.⁹⁴

Pode ser constatado das pesquisas apontadas que a diminuição do comércio pirata no Brasil não possui razão em uma mudança valorativa da população sobre a correção da prática pirata. Tal resultado é, como já explicitado, fruto da repressão policial combinada com a inclusão digital.

Portanto, malgrado a poderosa estratégia de marketing negativo operada pela indústria cultural,⁹⁵ a pirataria, ante todo o exposto, pode ser considerada uma prática bem tolerada pela sociedade brasileira.⁹⁶

5.3.1.1 Ligação com o crime organizado

Um dos argumentos mais utilizados para condenação da pirataria é a sua, em tese, ligação com o crime organizado.

Não foi encontrado nenhum material ou pesquisa que comprove essa suposta ligação, salvo o relatório da CPI da Pirataria⁹⁷ que se restringe à violação da propriedade industrial, que como já demonstrado pelo estudo da Fecomércio-RJ, constitui parcela minoritária no comércio pirata.

Neste sentido, o argumento do alimento ao crime organizado, além de falacioso, revela-se inconsistente. Isto ocorre, pois, ao constataremos que o encolhimento do comércio informal, constituído amplamente por mercadorias piratas, poderia aumentar

⁹⁴ Resolução n.º 5.213 de 2 de junho de 2005. Disponível em: <http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5213-de-02-de-junho-de-2005>. Acessado em 17/01/2015.

⁹⁵ Neste sentido, Kretschmann: “Então, é de ser visto que não apenas a lei autoral é utilizada pela indústria cultural para impedir a livre circulação da produção cultural, de modo que se pode dizer que: (...) c) usa ainda os meios de comunicação de massa e o marketing global para impor sua exclusividade de modo agressivo;” (KRETSCHMANN, Ângela. *O acesso à cultura e o monopólio de obras intelectuais: onde está o bem público? E para onde vai o direito autoral?* Porto Alegre: 2009. P. 11)

⁹⁶ Esta também é uma das conclusões da pesquisa de Arthur Coelho Bezerra: “(...) a percepção de Argentino era a de que policiais civis só levavam camelôs para averiguação se houvesse alguma obrigação nesse sentido, pois nos outros casos pareciam não querer realizar a detenção de “gente que tá trabalhando, que não tá aí roubando, cometendo crime, dando tiro nos outros”. A autopercepção apresentada por Argentino – a do camelô como um trabalhador que tenta ganhar a vida honestamente, ainda que por caminhos informais – revelou-se um tipo de justificativa amplamente disseminado entre os comerciantes ouvidos, no sentido de afirmar o valor positivo do ato praticado (no caso, a venda de mídias piratas) face à alegação do contrário.” (OP. CIT. P. 649.)

⁹⁷ Disponível em <http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/52-legislatura/cpipirat/relatoriofinal.html>. Acessado em 18/01/2015.

ainda mais a tensão social causada pelo crime organizado, uma vez que à massa virtual de camelôs desempregados não restaria muitas alternativas para além da ilegalidade.⁹⁸

5.3.1.2 Remuneração dos criadores

Outra problemática encontrada no questionamento ao atual modelo de proteção à propriedade intelectual é a forma de remuneração dos autores e inventores.

Já foi anteriormente demonstrado que o argumento do estímulo à criação não justifica a manutenção do modelo atual

De toda forma, é necessária a investigação da veracidade e intensidade dos prejuízos gerados aos criadores.

O Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo (GPOPAI-USP) realizou uma análise sobre o mercado de música no Brasil com o objetivo de identificar as principais fontes de renda de um artista.

A conclusão alcançada é reveladora. Entre os artistas que vivem exclusivamente de música, a massiva maioria possui renda que se constitui majoritariamente das remunerações provenientes dos shows que executam. Os rendimentos com direitos autorais e vendas de CDs são pouco significativos.⁹⁹

Em contrapartida, quanto mais a tecnologia evolui e se populariza, mais fácil é o acesso, à margem da legislação sobre propriedade intelectual, às obras digitais.

Neste sentido, dados da Associação Antipirataria Cinema e Música (APCM) revelaram que o setor fonográfico, no ano 2011, possuía 65% de seu mercado tomado por

⁹⁸ Assim conclui Arthur Coelho Bezerra ao cabo de sua pesquisa sobre o comércio informal no Centro do Rio de Janeiro: “No entanto, sem maiores pretensões de futurologia, parece-me correto supor que um possível encolhimento do comércio ilegal de mídias piratas, enquanto fato isolado, apenas rearranjará a ocupação informal de seus principais envolvidos – o que poderia trazer ainda mais tensão para o ambiente social, tendo em vista as outras opções que se apresentam para a massa virtual de camelôs desempregados, vide seus próprios relatos.” (BEZERRA, Arthur, *Mercados ilegais da pirataria: O comércio de mídias do Centro do Rio de Janeiro*. In: DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social - Vol. 5 - no_4 - OUT/NOV/DEZ 2012 – p. 650.) Disponível em: <http://revistadil.dominiotemporario.com/doc/DILEMAS-5-4-Art4.pdf>. Acessado em 17/01/2015.

⁹⁹ “Uma análise qualitativa do mercado de música no Brasil: para além das falsas dicotomias”, relatório parte da pesquisa “Acesso a Bens Educacionais e Culturais no Brasil” realizada pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo (GPOPAI-USP, São Paulo, 2010). Apud: GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P. 59.

produtos piratas, o que teria ocasionado a perda de 80 mil empregos formais e uma queda de 50% no faturamento do setor.¹⁰⁰

Estes dados, confrontados com os relativos aos artistas, que não possuem os direitos autorais como fonte significativa de renda, revelam que a proteção da propriedade intelectual serve, essencialmente, aos interesses da indústria cultural e não dos criadores.

Logo, pode ser concluído sobre o presente ponto que a revogação do atual sistema de propriedade intelectual não representa risco ao sustento dos artistas, mas, sim, aduz a probabilidade de falências de setores industriais, como o do entretenimento.

Neste sentido, Lawrence Lessig assevera que, só porque um interesse particular exige a tutela legal dos seus interesses contra as consequências danosas de uma inovação tecnológica, não significa que ele deva ser atendido.¹⁰¹

Nesta esteira, é importante salientar a relação entre a pirataria e diminuição de vendas do produto original não é segura e certa.

José Oliveira de Ascensão chega até mesmo a afirmar que a pirataria, poderia, inclusive, incentivar o consumo de determinados produtos originais.¹⁰²

No âmbito cultural, são notórios os exemplos da dupla sertaneja “Bruno e Marrone”¹⁰³ e do filme “Tropa de Elite”¹⁰⁴ que se tornaram conhecidos pelo grande público por meio da difusão pirata.

Neste sentido, a pirataria, ao difundir o trabalho da referida dupla e a aludida obra cinematográfica, não só incentivou o comparecimento aos shows dos sertanejos e às exibições cinematográficas oficiais do filme, como também promoveu a compra de produtos originais referentes a ambos.

Portanto, não há contradição necessária entre os interesses constitucionalmente tutelados dos criadores e a alteração do atual modelo de proteção à propriedade intelectual. Neste sentido, restou evidenciado que o atual modelo tem servido,

¹⁰⁰ Disponível em: <http://www.apcm.org.br/estatisticas.php>. Acessado em 19/01/2015.

¹⁰¹ Lessig ainda dá como exemplo a empresa de material fotográfico Kodak que teria perdido 20% do mercado tradicionais de filmes com a criação das máquinas digitais. LESSIG, Lawrence. Op. Cit., p.127.

¹⁰² ASCENÇÃO, José de Oliveira. “Direito Fundamental de acesso à cultura e direito intelectual” in SANTOS, M. J. Pereira dos (Coord.), *Direito de autor e direitos fundamentais*, São Paulo: Saraiva, 2011. P. 245.

¹⁰³ Segue reportagem sobre o fato: <http://universosertanejo.blogosfera.uol.com.br/2010/12/07/a-pirataria-que-fez-bem/>. Acessado em 19/01/2015.

¹⁰⁴ Segue reportagem sobre o fato: <http://www.revistacinetica.com.br/tropapirata.htm>. Acessado em 19/01/2015.

de fato, à tutela dos interesses das indústrias que exploram as prerrogativas da propriedade intelectual intermediando as trocas entre criadores e consumidores.

5.3.2 – Conclusão

Se, abstratamente, os interesses a favor da limitação da propriedade intelectual possuem prevalência, em concreto o resultado não foi outro.

De fato, a análise em concreto escancarou a desarmonia entre a atual legislação sobre propriedade intelectual, uma das mais rígidas e restritivas do mundo,¹⁰⁵ e os valores mais caros da Constituição Federal que objetivam o combate às desigualdades e a inclusão social.¹⁰⁶

A regulação legal da propriedade intelectual, extremamente protetiva dos direitos dos autores e criadores, que como visto não são seus maiores beneficiários, demonstra-se anacrônica e limitada, configurando-se como verdadeiro entrave tanto ao acesso universal à cultura e educação e como à promoção da criatividade.

Esta crítica encontra respaldo no âmbito internacional no Comitê Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, órgão responsável pelo monitoramento do Pacto Internacional dos direitos Econômicos, Sociais e Culturais, segundo o qual: “o conflito não envolve os direitos do autor versus os direitos sociais de toda uma coletividade; mas, sim, o conflito entre os direitos de exploração comercial (por vezes abusiva) e os direitos sociais da coletividade”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Estudo mundial realizado pela A2K Network concedeu o segundo pior conceito geral, dentre os países analisados, ao Brasil em relação à justiça de suas leis e práticas relativas à propriedade intelectual. O estudo que possui como mote a análise da promoção do acesso aos bens imateriais, ao analisar aspectos individuais da política brasileira de proteção à propriedade intelectual, delegou a pior nota possível (F) para os seguintes quesitos: i) liberdade de acesso aos usuários domésticos; ii) liberdade de acesso para fins educacionais; e iii) abrangência e duração dos direitos autorais. Disponível em: <http://a2knetwork.org/watchlist/grades> Acessado em 20/01/2015.

¹⁰⁶ “O constituinte, portanto, não quis atribuir ao Estado o papel de mero espectador neutro e imparcial dos conflitos travados na esfera social. Pelo contrário, partindo da premissa empírica de que a sociedade brasileira é injusta e desigual, e de que nela vicejam a intolerância e o preconceito, ele impôs aos três poderes do Estado tarefas ativas, ligadas a inclusão social e à transformação de práticas opressivas voltadas contra grupos estigmatizados” SARMENTO, Daniel. *A Liberdade de Expressão e o Problema do “Hate Speech” in Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 251.

¹⁰⁷ PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e Propriedade Intelectual*, 2007, pp. 21-22. Disponível em www.culturalivre.org.br. Acessado em 20/01/2015.

Com efeito, aos supostos interesses dos criadores soma-se o falacioso argumento do crime organizado na manutenção de restrições constitucionalmente injustificadas aos indivíduos.¹⁰⁸

Agregue-se a isso o prejuízo gerado à livre concorrência e ao direito do consumidor, que, apesar de não constituírem direitos fundamentais, conferem peso argumentativo à posição favorável à restrição da propriedade intelectual.

Desta forma, concluímos que as restrições a direitos fundamentais não são compensadas pela proteção à propriedade intelectual, estando esta despedida de seu fundamento de validade, a Constituição Federal.

7. Referências

ABRÃO, Eliane Yachouh. *Direitos de autor e direitos conexos*. p. 28. Apud: VIANNA, Túlio. *A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor*.

AGRA, W.M.; BONAVIDES, P.; MIRANDA, Jorge. *Comentários à Constituição de 1988*. E. 1. Editora Forense: 2009.

ALEXY, Robert. “Epílogo a La teoria de los derechos fundamentales” in *Revista Española de Derecho Constitucional*, nº. 66, 2002, p. 55 apud PEREIRA, Jane Reis Gonçalves . Op. Cit. P. 197.

ALEXY, Robert. SILVA, Virgílio Afonso da (tradutor). *Teoria dos direitos fundamentais*. Malheiros Editores: São Paulo, 2011.

ALEXY, Robert. *Teoria de los Derechos Fundamentales*. Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

ALMEIDA, Welder Oliveira de. Questões candentes acerca da “pirataria”. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, X, n. 41, maio 2007. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1891>. Acesso em novembro de 2014.)

ASCENÇÃO, José de Oliveira. “Direito Fundamental de acesso à cultura e direito intelectual” in SANTOS, M. J. Pereira dos (Coord.), *Direito de autor e direitos fundamentais*, São Paulo: Saraiva, 2011.

ASCENÇÃO, José de Oliveira. “Direito Fundamental de acesso à cultura e direito intelectual” in SANTOS, M. J. Pereira dos (Coord.), *Direito de autor e direitos fundamentais*, São Paulo: Saraiva, 2011.

Asongu, Simplice; Andrés, Antonio R., *The Impact of Software Piracy on Inclusive Human Development: Evidence from Africa*. African Governance and Development Institute WP/14/035. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2571787>. Acessado em 08/04/2015.

¹⁰⁸ Entenda-se aqui indivíduos como criadores e receptores. Neste sentido, práticas de compartilhamento e o comércio de mídia pirata que não possuem nenhuma ligação comprovada com o crime organizado são penalizados por este discurso.

AZEVEDO, Esterzilda. *Patrimônio industrial no Brasil*. São Paulo: 2010, USJT. P. 14 e 15. Disponível em: http://www.usjt.br/arq.urb/numero_03/2arquurb3-esterezilda.pdf, consultado em outubro de 2014.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2003.

BARCELLOS, Ana Paula de.; BARROSO, Luís Roberto. “O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro” in *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 232, 2003.

BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. São Paulo: Saraiva, 2010.

BAUMAN,Zygmunt. *Vida para consumo : a transformação das pessoas em mercadorias*; tradução Carlos Alberto Medeiros. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar ED., 2008. Pág. 71.

BELISÁRIO, Adriano. *Entrevista com Richard Stallman*. BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), :(){ Copyfight :|: Pirataria & Cultura Livre };;, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014.

BEZERRA, Arthur, *Mercados ilegais da pirataria: O comércio de mídias do Centro do Rio de Janeiro*. In: DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social - Vol. 5 - no__4 - OUT/NOV/DEZ 2012 – pp. 649-650.) Disponível em: <http://revistadil.dominiotemporario.com/doc/DILEMAS-5-4-Art4.pdf>. Acessado em 17/01/2015.

BEZERRA, Arthur, *Mercados ilegais da pirataria: O comércio de mídias do Centro do Rio de Janeiro*. In: DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social - Vol. 5 - no__4 - OUT/NOV/DEZ 2012 – p. 650.) Disponível em: <http://revistadil.dominiotemporario.com/doc/DILEMAS-5-4-Art4.pdf>. Acessado em 17/01/2015.

BITTAR, Carlos Alberto. “Os Direitos Autorais na Constituição” in *Revista de Informação Legislativa*, ano 24, nº 96, out/dez 87.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional*, p. 262 in SILVA, Virgílio Afonso da, *O proporcional e o razoável*. IN *Revista dos Tribunais* 798 (2002)

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*, v.1, São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 46 (n33).

Convenção que instituiu a OMPI. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-que-institui-a-organizacao-mundial-da-propriedade-intelectual.html>.

CRESPO, Sílvio. “Reforma Agrária no Audiovisual – *Creative Commons*: difusão de obras, memória e produção colaborativa”. *Revista Sinopse* – ano IV, n. 10. Dezembro de 2004.

Cruz, Murillo. *A entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial*. Paris, 1883. Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf, consultado em outubro de 2014.

Dados divulgados pela Associação Antipirataria Cinema e Música revelam que as condenações criminais baseados no artigo 184 do Código Penal aumentaram em 7% primeiro semestre de 2013. Disponível em: http://www.apcm.org.br/conteudo_geral.php?ID_NOT=2 . Acessado em 19/01/2015.

Estudo mundial realizado pela A2K Network sobre legislação de propriedade intelectual. Disponível em: <http://a2knetwork.org/watchlist/grades> Acessado em 20/01/2015.

FERRAJOLI, Luigi. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, Madrid: Trotta. 2001, p. 30.

FILHO, Francisco Humberto Cunha; AGUIAR, Marcus Pinto. *Limitações ao direito de autor na sociedade informacional: releitura à luz dos direitos culturais e dos princípios da livre concorrência e da*

G. DUPAS, *Propriedade Intelectual: tensões entre a lógica do capital e os interesses sociais*, in F. VILLARES (org), *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*, Paz e Terra: São Paulo, 2007.

GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

HC 104410 / RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 06/03/2012 Órgão Julgador: Segunda Turma

HC nº 91.952/SP (Min. Marco Aurélio. Julg. 7.8.2008)

HELFRIK, Silke; TARIN, Bruno (tradutor), *Os commons: uma estrutura e um caleidoscópio de práticas sociais por um outro mundo possível*. In BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *{ Copyfight :|: Pirataria & Cultura Livre };*, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014.

HESSE, Konrad. MENDES, Gilmar (tradutor). *A força normativa da Constituição*. São Paulo: Safe, 2009.

KRETSCHMANN, Ângela. *O acesso à cultura e o monopólio de obras intelectuais: onde está o bem público? E para onde vai o direito autoral?* Porto Alegre: 2009. P. 11.

KRETSCHMANN, Ângela. *O acesso à cultura e o monopólio de obras intelectuais: onde está o bem público? E para onde vai o direito autoral?* Porto Alegre: 2009. P. 11.

KRETSCHMANN, Ângela. *O acesso à cultura e o monopólio de obras intelectuais: onde está o bem público? E para onde vai o direito autoral?* Porto Alegre: 2009.

LEMOS & S. VIEIRA JÚNIOR, *Copyleft, Software Livre e Creative Commons: a nova feição dos direitos autorais e as obras colaborativas*, P. 1. Disponível em: <http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2796>, acessado em 09/01/2015.

LEMOS, Ronaldo. *Direito, Tecnologia e cultura*, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

LEMOS, Ronaldo. **Direito, Tecnologia e Cultura**. Rio de Janeiro: ed. FGV, 2005.

LESSIG, Lawrence. *Cultura Livre*. São Paulo: Trama, 2005.

MASON, Matt. *The Pirate's Dilemma - How Youth Culture is Reiventing Capitalism*. Free Press, 2008. Apud. BELISÁRIO, Adriano, *Sobre guerrilhas e cópias*, in BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *{ Copyfight :|: Pirataria & Cultura Livre };*, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014.

MIZUKAMI, Pedro Nicoletti et AL “Exceptions and limitations to copyright in Brazil: a call for reform” in SHAVER, Lea (Org.) *Access to knowledge in Brazil: New research on intellectual property, innovation and development* Information, Yale Law School: Society Project, 2008, pp. 88-89. Apud: GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P. 41.

MOREAU, Antoine. *Sobre arte livre e cultura livre*, in BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *Copyfight : Pirataria & Cultura Livre* ;, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014.

MUNIZ, Eloá. *Publicidade e sociedade de consumo*. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/6o-encontro> 20081/Publicidade%20e%20sociedade%20de%20consumo.pdf. Acessado em dezembro de 2014.

MUÑOZ CONDE, Francisco, *Introducción al derecho penal*, p. 59-60. Apud: GRECO, Rogério. *Curso de Direito Penal: parte geral*. 13º Ed. Impetus: São Paulo, 2011.

Notícia sobre morte de camêlo por policial militar, Brasil Post. Disponível em: http://www.brasilpost.com.br/2014/09/19/camelo-morto-policial_n_5848982.html. Acessado em 21/01/2015.

NOVELINO, Marcelo. *Manual de Direito Constitucional*. Editora Método: São Paulo, 2013. P. 916

O. C. F. MATOS, *Patentes e copyrights: cleptomanias do capita*, in F. VILLARES (org), *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*, Paz e Terra: São Paulo, 2007.

P. DAVID, “Paul David”. *Interviews for the Future*, Munich: European Patent Office, 2006, apud in F. VILLARES, (org), *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*, Paz e Terra: São Paulo, 2007.

PEEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Os imperativos da proporcionalidade e da razoabilidade: um panorama da discussão atual e da jurisprudência do STF. In: Sarmento, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (Org.) *Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e crítica*.

PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. “Os imperativos da proporcionalidade e da razoabilidade: um panorama da discussão atual e da jurisprudência do STF” in SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (Org), *Direitos Fundamentais no Supremo Tribunal Federal: Balanço e Crítica*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

Pesquisa realizada pela Fecomércio/Ipsos, divulgada em dezembro de 2014 pelo portal de notícias “G1”. <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/12/consumo-de-produtos-piratas-cai-pelo-3-ano-diz-fecomercio-rj.html>.

Pesquisa sobre renda do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 75,2 % dos brasileiros possuíam dificuldades financeiras em 2009. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/orcfam/default.asp?t=3&z=t&o=23&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1>. Acessado em 21/01/2015.

PIERANGELI, José Henrique, *Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial Arts. 121 a 234*. Revista dos Tribunais.

PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e Propriedade Intelectual*, 2007, pp. 21-22. Disponível em www.culturalivre.org.br. Acessado em 20/01/2015.

Relatório da CPI da pirataria. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/52-legislatura/cpipirat/relatoriofinal.html>. Acessado em 18/01/2015.

Reportagem sobre artistas que se beneficiaram com a pirataria de suas obras: <http://universosertanejo.blogosfera.uol.com.br/2010/12/07/a-pirataria-que-fez-bem/>. Acessado em 19/01/2015.

Reportagem sobre o filme “Tropa de elite” e a sua promoção via pirataria: <http://www.revistacinetica.com.br/tropapirata.htm>. Acessado em 19/01/2015.

Reportagem sobre recente operação da DRCPIM, Portal G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/12/mais-de-16-mil-pecas-sao-apreendidas-durante-acao-contra-pirataria-no-rio.html>. Acessada em 17/01/2015.

Resolução n.º 5.213 de 2 de junho de 2005. Disponível em: <http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5213-de-02-de-junho-de-2005>. Acessado em 17/01/2015.

Revista Educação e Linguagens, Campo Mourão, v. 1, n. 1, ago./dez. 2012. RODRIGUES, Marcos. *Gutenberg e o letramento do ocidente*.

SANTOS, LAYMERT GARCIA DOS, *Paradoxos da Propriedade Intelectual*, in F. VILLARES, (org), *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*, Paz e Terra: São Paulo, 2007.

SANTOS, Milton. *A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção*. São Paulo: HUCITEC, 1996.

SARMENTO, Daniel. *A Liberdade de Expressão e o Problema do “Hate Speech” in Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012.

SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012.

SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012.

SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional: teoria, história e método de trabalho*. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2012.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. Malheiros Editores: São Paulo, 2005.

SILVA, Virgílio Afonso da, *O proporcional e o razoável*. IN Revista dos Tribunais 798 (2002)

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). Apud: GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

STF, RE-AgR 594018, Rel. Min. Eros Grau, DJE 7.8.2009 in BARCELLOS, Ana Paula de. “O direito à educação e o STF” in *Direitos Fundamentais no Supremo Tribunal Federal: Balanço e Crítica*, Rio de Janeiro, Lúmen Júris: 2011, p. 616.

TARIN, Bruno; MENDES, Pedro, *O comum das lutas: entre camelôs e hackers*. in BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (organizadores), *{ Copyfight :|: Pirataria & Cultura Livre };*, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014. P. 102.)

TEPEDINO, Gustavo. “Contornos Constitucionais da Propriedade Privada” in *Temas de Direito Civil*, Rio de Janeiro : Renovar, 2008.

TORRES, Ricardo Lobo. *O orçamento na constituição*, Rio de Janeiro: Renovar, 1995.

TOZI, Fábio. *O território, a técnica e seus usos: a pirataria nos contextos presentes*. São Paulo: USP, 2010.

Uma análise qualitativa do mercado de música no Brasil: para além das falsas dicotomias”, relatório parte da pesquisa “Acesso a Bens Educacionais e Culturais no Brasil” realizada pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo (GOPAI-USP, São Paulo, 2010). Apud: GOMES, Juliana C. A. *Ponderação de Interesses no Caso da Pirataria: violações de direitos autorais à luz da Constituição*. 2011. 75 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. P. 59.

VIANNA, Túlio. *A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor*. IN: Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 30, p. 90.

ZAFFARONI, E. ; BATISTA, *Direito Penal Brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito penal*. Editora Revan: Rio de Janeiro, 2003.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DA COPA: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITO À IMAGEM, DIREITO AO USO DE MARCA DENTRO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL

THE (UN) CONSTITUTIONALITY OF CUP'S LAW: EXPRESSION FREEDOM, IMAGE RIGHTS, RIGHT TO THE USE OF MARK INSIDE SOCCER STADIUMS

Igor Rocha Almeida¹

Carla Eugenia Caldas Barros²

Ramon Rocha Santos³

RESUMO

Parte o presente estudo, de análise crítica da Lei Geral da Copa, mais especificamente, no que toca ao estudo da exploração e proteção dos direitos relacionados à imagem, marcas, ao direito de arena, e à liberdade de expressão de todos os envolvidos direta e indiretamente com os eventos nela previstos. Faz menção também aos direitos autorais e demais formas de propriedade intelectual, no intuito de se compreender se o posicionamento adotado nesta lei especial fere ou não o Ordenamento Jurídico Pátrio, Perante um estudo de caráter crítico constitucional-marcário, é verificado que o objeto em foco não se encontrou totalmente de acordo com os mandamentos constitucionais e legais gerais, infringindo e não reconhecendo alguns de seus preceitos, sob a justificativa de necessidade de atendimento às exigências estabelecidas pela FIFA.

PALAVRAS-CHAVE: Análise crítica, Lei Geral da Copa, direito de imagem, proteção, exploração, FIFA.

¹ Bolsista de iniciação científica do PIBIC/ COPES/ CNPq 2014/2015, aluno da Graduação do 9º Período do Curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe.

² Professora da Graduação e Pós-graduação de Direito da Universidade Federal de Sergipe, coordenadora/orientadora do projeto de iniciação científica .³ Mestrando em Direito da Universidade Federal de Sergipe

ABSTRACT

The present study begins from a critical analysis of the World Cup General Law, more specifically relative to the study of protection and exploration of the rights related to the image, marks, broadcasts rights and the expression freedom of all involved straight and indirectly to the events fixed on it. Also relative to the copyrights and others forms of intellectual property, in order to understand the position taken in this special law hurts or not the legal homeland system, and how infringed it. Before a study of constitutional-trademark critical nature, it is verified that the object in focus not fully met in accordance with the constitutional and legal commandments general, breaking and not recognizing some of its precepts, on the grounds of the need to meet the established requirements by FIFA.

KEYWORDS: Critical analysis, World Cup General Law, Image rights, Protection, Exploration, FIFA.

INTRODUÇÃO

Brasil editou legislação especial disciplinando temporariamente a matéria, em sede de grandes eventos. Assim sendo, diante de tão grandiosos eventos, se torna importante verificar a questão da proteção de direitos, direitos estes individuais e coletivos, difusos, que se encontram nas bases do nosso Ordenamento Jurídico Nacional, para, por fim, se proteger também, a própria soberania, tão cara à concepção de República e de Democracia por nós adotadas. Enfocar-se-á, no presente estudo, sobre a análise dos direitos relacionados à imagem, à liberdade de expressão, ao direito marcário e sua exploração, e também ao direito de arena em face das disposições especiais estabelecidas na Lei Geral da Copa, Lei nº 12.663/12, a qual regulamentou o uso e exploração destes e de diversos outros direitos.

Apesar de se tratarem de leis especiais diferentes, em razão da similitude existente entre os eventos, notória e imprescindível se faz a sua comparação.

Em artigo anteriormente publicado de autoria em parceria³ (2013, págs. 02-03) sobre a mesma lei em comento, em que tratou de perspectivas diversas deste em tela, dividiu-se a lei da copa em duas partes, a saber:

A Lei em análise, ao regulamentar vários requisitos sobre a organização dos eventos, se divide em duas partes, tendo em vista sua vigência no tempo, a saber: disposições transitórias e permanentes. Transitórias porque ao cessarem os acontecimentos finais dos eventos, suas disposições perderão o objeto, fazendo com que automaticamente se revoguem, estando, inclusive, já previsto o prazo final de validade na própria lei. Em relação às Permanentes, estas continuarão válidas, por tempo indeterminado, como o próprio nome já traduz, até que sobrevenha outra lei que a revogue ou a modifique.

O direito à imagem se encontra protegido constitucionalmente na qualidade de direito fundamental, tanto da pessoa humana quanto da pessoa jurídica, em seu artigo 5º, incisos V, X, e XXVIII, CFRB/88. A legislação infraconstitucional também tratou do uso, exploração e salvaguarda dos direitos relacionados à imagem de modo a criar no Ordenamento, um sistema de proteção, controle e disciplinamento de tais direitos, todos embasados nos comandos gerais da Carta Magna.

Após a ocorrência dos referidos eventos, restaram claras as infrações a diversas normas jurídicas, no que se refere ao confronto entre a legislação geral já anteriormente vigente e as previsões especiais instituídas na Lei Geral da Copa, a qual, foi declarada “constitucional” pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ADIn - Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - nº 4976, proposta pela PGR – Procuradoria Geral da República.

E, das próprias liberdades individuais, como a liberdade de expressão por exemplo, em suas várias acepções, de modo a confrontar uns e outros, possa se e extrair a partir disso, o embasamento legal mais adequado aos moldes legais normativos já estabelecidos.

³ Análise dos Artigos Constitucionais – Direitos fundamentais e a Lei Geral da Copa. Disponível em: <http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/396>

DA EXCLUSIVIDADE CONFERIDA À FIFA NA EXPLORAÇÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM E DEMAIS DECORRENTES

Os arts. 12 e 15 da Lei 12.663/12, intitulada como “Lei Geral da Copa”, afirmam que:

Art. 12. A Fifa é a titular exclusiva de todos os direitos relacionados às imagens, aos sons e às outras formas de expressão dos eventos, incluindo os de explorar, negociar, autorizar e proibir suas transmissões ou retransmissões.

(...)

*Art. 15. A transmissão, a retransmissão ou a exibição, por qualquer meio de comunicação, de imagens ou sons dos eventos somente poderão ser feitas mediante **prévia e expressa autorização da Fifa**. (grifo nosso)*

Como se sabe, a FIFA é a Instituição Organizadora e Promotora dos Eventos Copa do Mundo e Copa das Confederações, aqui ocorridas nos anos de 2014 e 2013, respectivamente. À esta foi atribuída a exclusividade de exploração de tais direitos, dentre eles o direito de arena, não expressamente mencionado no artigo acima, porém, albergado pela redação ampla do dispositivo.

Em obra realizada envolvendo o tema, Sérgio Pinto Martins (2011, págs. 66-74) expõe o que vem a ser o direito de arena, tratando, de modo célebre e sucinto, sua natureza histórica, sua natureza jurídica e consequente alcance jurídico deste instituto. À p. 67, conceitua o direito de arena como sendo a forma de se remunerar o atleta em razão deste participar da partida desportiva que é transmitida por meio da televisão ou do rádio. Considera ser, assim, um direito conexo aos direitos autorais. O direito de arena é espécie do direito de imagem, sendo este visto como gênero.

Tem assim o direito de arena uma natureza de direito de exclusividade do atleta, enquanto permanecer em tal condição, porém, tal direito não é individual de cada jogador. Até o início da vigência da lei nº 12.395/11, um dos diplomas alteradores da Lei Pelé – lei nº 9.615/98 –, era considerado como sendo decorrente do contrato de trabalho firmado com o respectivo clube. Era assim, elencado pelo eminente autor e também por diversos julgados, como sendo de natureza trabalhista, enquadrado no

gênero remuneração, e repercutindo sobre verbas claramente trabalhistas, a exemplo da gratificação natalina, do FGTS, e férias.

A partir da alteração promovida pela citada lei, passou o direito de arena a ter natureza civil e não mais trabalhista. Assim consta no §1º do art. 42 da Lei Pelé, o qual preleciona:

§ 1º Salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% (cinco por cento) da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais, e estes distribuirão, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo, como parcela de natureza civil. (grifo nosso)

Desse modo, não mais haverá repercussão em verbas trabalhistas e nem integrará a remuneração do atleta como decorrência do contrato de trabalho. Na leitura do presente parágrafo 1º percebe-se também que apenas um mínimo de 5% (cinco por cento) de tais receitas é que serão destinadas aos atletas então participantes de cada evento, permanecendo o resto do arrecadado com cada clube envolvido na disputa, a não ser que haja convenção coletiva prevendo em patamar superior e ou contrato.

A parcela remuneratória acima mencionada, que é repassada aos atletas participantes dos jogos a título de direito de imagem, constitui prerrogativa deste. O atleta, reconhecido no meio social, possui direito a perceber uma espécie de contraprestação pela divulgação de sua imagem.

O art. 87-A da lei Pelé, consoante redação dada pela lei 12.395/11, passou a prever que:

Art. 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo.

O dispositivo acima vem, destarte, consolidar no Ordenamento lições da doutrina, na medida em que estabelece possibilidade de cessão especial de uso de imagem, a qual, é restrita e facultativa sua celebração, não mais integrando o contrato de trabalho do atleta para com o clube firmado. Tal ajuste, de caráter paralelo e com fins previamente definidos, visará a exploração da imagem do atleta em searas diversas da tutelada pelo contrato de trabalho, sejam estas de caráter ligadas diretamente ao desporto ou não. Mesmo já estando claramente demonstrado, vale ressaltar que tal exploração da imagem não se confunde com a parcela do direito de arena repassada, aqui tratado.

Neste momento, é o *caput* do artigo 42 da mesma lei que discorre sobre de quem é a titularidade do direito de arena envolvido na transmissão de cada partida, a saber:

Art. 42. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem. (grifo nosso)

Ao se fazer uma breve comparação sobre a premissa acima estabelecida e sobre a constante do artigo 12 da Lei Geral da Copa, nota-se a divergência entre essas existentes. Afinal, a quem corresponde o direito de arena, a FIFA ou aos Clubes envolvidos no evento?

O direito de arena é do clube. Em todos os espetáculos competitivos nitidamente brasileiros (copa do Brasil, campeonato brasileiro, campeonatos regionais e estaduais), o direito de arena pertence aos clubes envolvidos em cada partida disputada, pois são eles quem proporcionam diretamente as apresentações.

O atleta, ao firmar contrato de trabalho com determinado clube, na modalidade prestação de serviços, celebra também termo de licença de uso de imagem através de cláusula integrante daquele. Isso porque o clube é o possuidor do direito de arena. Consiste em decorrência natural de seu trabalho, pois, inexoravelmente, terá divulgada sua imagem ao participar de jogos e demais eventos promovidos pela entidade

contratante, sendo resguardado apenas o repasse de percentual mínimo previsto em lei ou no próprio contrato, já anteriormente explicitado.

No caso dos eventos previstos na lei da Copa, esta atribuiu a exclusividade dos direitos de arena e imagem à FIFA, o que, de pronto, não se revelou como correto. A Lei Pelé é lei específica sobre a matéria e anterior, devendo, portanto, ser observada e não simplesmente mitigada por uma nova lei dotada de disposições transitórias.

Caso fosse o intento do legislador de excetuar a FIFA e demais Entidades de nível internacional a fim de direcionar recursos oriundos das competições a estas, assim o teria feito quando da edição da Lei em comento, a qual, em momento algum prevê ou previu tal possibilidade. O artigo 5º, XXVIII da CFRB/88 assegura a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução de imagens e voz humanas nas atividades desportivas.

Além disso, na lei Pelé há a vedação ao tratamento diferenciado às entidades desportivas internacionais, localizado no art. 83, o que corrobora mais uma vez o entendimento de que as disposições restritivas em comento são eivadas de ilegalidade e inconstitucionalidade, *verbi gratia*:

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede permanente ou temporária no País receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades nacionais de administração do desporto.

Assim como ocorre nos campeonatos a nível nacional, o mesmo deveria ter ocorrido quanto à Copa das Confederações e Copa do Mundo, isto é, igual tratamento deveria ter sido dado.

Quanto à exceção prevista nos §§ 1º a 5º do art. 15 da lei geral da Copa, os quais preveem sobre os direitos de captação de *flashes* ou flagrantes de imagens dos eventos aos veículos de comunicação interessados para fins informativos, percebe-se um quase perfeito encaixe aos termos já previstos na lei Pelé. Esta lei prevê em seu art. 42, §2º o direito à livre exibição de flagrantes de imagens dos espetáculos para fins jornalísticos, educacionais e desportivos, os quais se revelam todos, de caráter informativo.

O diploma especial previsto nos parágrafos do art. 15 da lei da Copa vem a especificar o modo de procedibilidade para a efetivação de tais direitos de captação de imagem. Acrescenta também a celeridade de prazos, tendo em vista a transitoriedade dos eventos e a instantaneidade no interesse dessas transmissões e retransmissões após a ocorrência de cada parcela dos eventos.

Ressalta-se aqui, contudo, o disposto no art. 14 e no §2º do art. 15 desta lei:

Art. 14. A autorização para captar imagens ou sons de qualquer evento ou das partidas será exclusivamente concedida pela Fifa, inclusive em relação aos representantes de imprensa.

Art. 15. Omissis.

§ 2º Para os fins do disposto no § 1º, a Fifa ou pessoa por ela indicada deverá

preparar e disponibilizar aos veículos de comunicação interessados, no mínimo, seis minutos dos principais momentos do evento, em definição padrão (SDTV) ou em alta-definição (HDTV), a critério do veículo interessado, logo após a edição das imagens e dos sons e em prazo não superior a duas horas após o fim do evento, sendo que deste conteúdo o interessado deverá selecionar trechos dentro dos limites dispostos neste artigo. (grifo nosso)

Ora, não há previsibilidade alguma na lei Pelé que permita a escolha de restritas imagens a serem exibidas pela imprensa, a ser feita pela Entidade produtora do evento unilateralmente. A imprensa é livre no atuar em sua esfera de atividade. Não há fundamento legal algum para a restrição eleita acima, salvo parte contratual.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IX, XIII, XIV e art. 220, preleciona a liberdade de imprensa, ao dispor:

Art. 5º. Omissis.

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Omissis.

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

Omissis.

Portanto, diante dos diversos comandos constitucionais supracitados não há embasamento legal algum passível de restringir o livre exercício da atividade de imprensa.

Por mais estes argumentos, reafirma-se a inconstitucionalidade da lei da Copa, que mitigou o livre atuar da mídia nacional.

DA VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, À LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E À IMAGEM

A Lei da Copa resguardou seção específica em que trata das sanções civis. Ao se realizar simples leitura de seus dispositivos, nítido se verifica o caráter de restrição à liberdade de expressão, à autodeterminação, ao livre exercício de trabalho e ao direito de imagem, senão vejamos:

Art. 16. *Observadas as disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), é obrigado a indenizar os danos, os lucros cessantes e qualquer proveito obtido aquele que praticar, sem autorização da Fifa ou de pessoa por ela indicada, entre outras, as seguintes condutas:*

I – atividades de publicidade, inclusive oferta de provas de comida ou bebida, distribuição de produtos de marca, panfletos ou outros materiais promocionais ou ainda atividades similares de cunho publicitário nos locais oficiais de competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas a que se refere o art. 11 ou em lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles;

II – publicidade ostensiva em veículos automotores, estacionados ou circulando pelos locais oficiais de competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas a que se refere o art. 11 ou em lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles;

III – publicidade aérea ou náutica, inclusive por meio do uso de balões, aeronaves ou embarcações, nos locais oficiais de competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas a que se refere o art. 11 ou em lugares que

sejam claramente visíveis a partir daqueles;

IV – exibição pública das partidas por qualquer meio de comunicação em local público ou privado de acesso público, associada à promoção comercial de produto, marca ou serviço ou em que seja cobrado ingresso;

V – venda, oferecimento, transporte, ocultação, exposição à venda, negociação, desvio ou transferência de ingressos, convites ou qualquer outro tipo de autorização ou credencial para os eventos de forma onerosa, com a intenção de obter vantagens para si ou para outrem; e

VI – uso de ingressos, convites ou qualquer outro tipo de autorização ou credencial para os Eventos para fins de publicidade, venda ou promoção, como benefício, brinde, prêmio de concursos, competições ou promoções, como parte de pacote de viagem ou hospedagem, ou a sua disponibilização ou o seu anúncio para esses propósitos.

Omissis. (grifo nosso)

A lei permitiu que a FIFA obtivesse exclusividade na exploração comercial em toda a área acima discriminada, para que pudesse firmar contratos de patrocínio. Proibir e sancionar as atividades regularmente exploradas nos arredores dos eventos sob a justificativa da grandiosidade deste mitiga diversos princípios constitucionais, dentre eles o da razoabilidade e proporcionalidade administrativas, o da supremacia do interesse público ao privado, liberdade de expressão, autodeterminação, isonomia. Ora, mais vale o interesse privado do que as liberdades individuais? Obviamente, não foi essa a intenção de nosso constituinte originário, claramente perceptível ao se proceder apenas à leitura do preâmbulo da Magna Carta⁴.

DO USO E DA VIOLAÇÃO À IMAGEM

A FIFA exibiu, ao longo das transmissões dos jogos, imagens de várias celebridades presentes em determinados eventos, sem a autorização destas para a veiculação. Conduta que viola o direito de imagem das celebridades envolvidas e que foi usada no intuito de atrair ainda mais a presença do público em geral aos eventos. A divulgação não autorizada constitui em ilícito civil, vedado pela Constituição Federal e pelo Código Civil, em seus arts. 5º, V, X, XXVIII, “a”, e 20, respectivamente.

⁴ O marketing de emboscada consiste na prática de publicidade paralela que transmite mensagem associativa ao público em geral, que determinado produto/serviço se encontra vinculado a certo evento, sendo que a associação pode ocorrer em via direta ou indireta. Tal prática é fortemente combatida atualmente, pois a marca que tenta de toda forma se associar a determinado evento/espetáculo auferir benefícios econômicos extraordinários em função da ocorrência deste, sem precisar disponibilizar contrapartida financeira alguma, como necessitaram fazer as marcas que patrocinam o evento em questão.

A imagem é direito personalíssimo, individual e intransponível. Não há como se renunciar o direito de proteção à imagem e nem como transferi-lo a quem lhe interesse explorá-lo. Há apenas a possibilidade de cedê-lo temporariamente ou de licenciá-lo, por meio de contratos específicos, sinalagmáticos e comutativos. Logo, a imagem está para cada um como parte de si mesmo, como algo inafastável e que o situa no meio social na qualidade de ser humano, de sujeito de direitos.

A imagem, segundo Luiz Alberto David Araújo, em sua obra intitulada “A proteção constitucional da própria imagem” (2013, p. 15), se divide em 02 vieses:

*O trabalho identifica duas espécies de imagem, protegidas constitucionalmente, trabalhando com cada uma das espécies. Há uma **imagem-retrato**, decorrente da identidade física do indivíduo, e uma outra imagem, de caráter mais moderno, distinta da honra, como se verá durante o trabalho, que envolve o indivíduo dentro de suas relações sociais. Chamaremos essa segunda espécie de **imagem-atributo**, situação que poderá ser aplicada às pessoas jurídicas. (grifo nosso)*

Pois bem. A doutrina divide a imagem nesses dois subtipos, sendo o segundo chamado também de “imagem-conceito” por alguns autores, dentre eles Silvio Romero Beltrão (2014, p. 184), o qual considera ser este viés da imagem próximo da noção de honra, mas com ela inconfundível. Linhas tênues separam tais institutos, porém, não é objeto do presente, dissecá-las.

Ao veicular a imagem de diversas pessoas assistindo aos espetáculos de modo focalizado, ou seja, atraindo a atenção para cada uma em específico, sem suas expressas autorizações, violou-se o direito à imagem, o direito à intimidade, privacidade dessas. A privacidade não se resume apenas à sua proteção dentro do lar, mas também a proteção da vida privada em geral, mesmo em locais públicos. Cada um possui o direito de ir e vir, de realizar atos comuns da vida em locais públicos ou privados de acesso público, sem precisar ser fotografado, filmado, ou de qualquer outro modo noticiado.

Importante distinguir nesse ponto sobre as diferentes implicações que há na divulgação indevida da imagem de celebridades e de particulares. Muito já se debateu sobre o tema, pois havia, anteriormente, certa visão doutrinária de que as celebridades pelo fato de se encontrarem como pessoas públicas, constantemente expostas ao público em geral, não possuiriam direito à indenização pela veiculação indiscriminada de sua imagem.

O entendimento hoje, segue linha diversa, como por exemplo demonstra Julmar Antônio Fachin, em sua obra “A proteção jurídica da imagem” (1999, p. 72):

A disponibilidade parcial da própria imagem é admitida pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, sendo mesmo uma prática comum na atualidade, especialmente em relação as pessoas famosas, como desportistas, atrizes e modelos. O uso consentido da própria imagem em favor de terceiros pode ser gratuitamente ou mediante pagamento, conforme se pretende demonstrar mais adiante. O que não se pode é dispor, totalmente, deste direito.

Também, corroborando a linha acima seguida, Anderson Schreiber, em sua obra Direitos da Personalidade (2013, p.112), conclui que:

A rotulação de atrizes, atletas ou políticos como pessoas públicas vem normalmente acompanhada da sugestão de que o seu direito à imagem (...) é merecedor de uma proteção menos intensa do que aquela reservada às demais pessoas.

Muito ao contrário, a proteção ao direito de imagem de celebridades é tão intensa quanto a de qualquer um. O fato de viverem de sua imagem na mídia só reforça a importância que a representação física assume em relação àquelas pessoas. Famosa ou não, qualquer pessoa tem o direito de proibir a circulação indesejada da sua representação exterior. Tal exigência somente pode ser afastada naquelas situações em que outros interesses de hierarquia constitucional (liberdade de informação, liberdade de expressão etc.) venham exigir, diante das concretas circunstâncias, proteção mais intensa que o direito à imagem.

Após tais disciplinamentos, que a divulgação de famosos consistiu em violação às suas imagens e que, como também os demais particulares, fazem jus a indenização civil por sua divulgação e mais ainda, uma indenização de caráter mais vultuoso a ser

destinada às celebridades, tendo em vista a “força” ou “impulso” popular que sua presença, na qualidade de espectador, pode dar a qualquer evento.

CONCLUSÃO

Após a análise realizada sobre a Lei Geral da Copa em confronto com a Constituição e legislação especial, nos restou por demonstrado a clarividência na inconstitucionalidade de alguns dos artigos analisados. Tal vício, encontrado através de perspectiva utilizada com base no direito de imagem e demais direitos correlatos, o posiciona de modo contrário ao Ordenamento Jurídico Pátrio, ferindo uma série de garantias tão fortemente defendidas e buscadas por décadas, as quais finalmente consolidaram-se por meio do advento da Constituição de 1988.

O artigo 217 da CF estatui como dever do Estado (leia-se “dever” e não poder, o que exprime um caráter ainda mais impositivo à previsão) o fomento de práticas desportivas formais e não-formais, e como direito de cada um, a viabilização da prática do desporto através de tal fomento. E, no intuito de dar efetividade ao presente comando, foi editada toda uma legislação específica regulamentadora, a qual, para o futebol, ficou popularmente conhecida como Lei Pelé, a lei nº 9.615/98.

Ao se comparar certos dispositivos da lei da Copa com a lei Pelé, percebeu-se a ocorrência de determinados “choques” entre estas. Isso porque a lei da Copa, lei que veio a disciplinar eventos internacionais específicos realizados no Brasil nos anos de 2013 e 2014, estatuiu um regramento novo, que, por sua vez, veio a ir de encontro a diversos direitos previamente consagrados e regimentados.

A lei Pelé atendeu aos anseios da Constituição ao regulamentar o desporto profissional e não profissional. Pautando-se em diversos princípios, como o da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, entre outros, vedou qualquer possibilidade de discriminação, ou tratamentos “privilegiados” no meio futebolístico. Garantiu direitos aos atletas profissionais, disciplinou acerca do uso e exploração de suas

imagens, do direito de arena dos clubes, e possibilitou ainda, a realização de um contrato paralelo de cessão ou licença do uso da imagem destes.

Assim, tendo em vista todo o exposto, considera-se ser a lei geral da Copa, parcialmente inconstitucional, de acordo com os fundamentos técnicos demonstrados alhures, analisados na seara dos direitos de imagem, demais direitos relacionados e decorrentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Igor Rocha; BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Análise dos Artigos Constitucionais – Direitos Fundamentais e a Constitucionalidade da Lei da Copa.** Disponível em: <http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/396>. Acesso em 02/06/2015.

ARAÚJO, Nizete Lacerda. **A Lei Geral da Copa e a Propriedade Intelectual.** Disponível em: <<http://www.clipnaweb.com.br/inpi/consulta/materia.asp?mat=4660&cliente=inpi>>. Acesso em 21/06/2013.

ARAÚJO, Luiz Alberto David. **A Proteção Constitucional da Própria Imagem.** 2ª Ed. São Paulo: Editora Verbatim, 2013.

BELTRÃO, Silvio Romero. **Direitos da Personalidade.** 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual.** 1ª Ed. Aracaju: Evocati, 2007

BRASIL, **Lei nº 12663/12, de 5 de junho de 2012.** Brasília, 2012. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 01/06/2015.

BRASIL, **Lei nº 9615/98, de 24 de março de 1998.** Brasília, 1998. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 01/06/2015.

BRASIL, **Lei nº 9279/96, de 14 de maio de 1996.** Brasília, 1996. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 15/04/2013.

BRASIL, **Código Civil, Lei 10406/02 de 10 de janeiro de 2002.** Brasília, 2002. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 03/06/2015.

BRASIL, **Constituição Federal, de 5 de outubro 1988**. Brasília, 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 03/06/2015.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 24ª Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011.

CHADE, Jamil. FIFA fatura R\$ 16 bilhões com a disputa da Copa do Mundo no Brasil. *Jornal “O Estadão”*. Disponível em: <<http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,fifa-fatura-r-16-bilhoes-com-a-disputa-da-copa-do-mundo-no-brasil,1653669>>. São Paulo, 2015. Acesso em 28/05/2015.

FACHIN, Julmar Antônio. **A Proteção Jurídica da Imagem**. São Paulo: Celso Bastos, 1999.

FIFA website. 2012. <<http://www.fifa.com/about-fifa/news/y=2012/m=2/news=globo-buys-broadcast-rights-2018-and-2022-fifa-world-cupstm-1591131.html>>. Acesso em 15/06/2015.

MARTINS, Sérgio Pinto. **Direitos Trabalhistas do Atleta Profissional de Futebol**. São Paulo: Atlas, 2011.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 37ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011.

MORAIS, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 24ª Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2009.

RECKZIEGEL, Janaína; FABRO, Roni Edson. **Autonomia da vontade e autonomia privada no sistema jurídico brasileiro**. *Revista de Direito Brasileira*. Florianópolis: Ano 4. Vol. 8. Maio-Agosto. 2014.

SCHREIBER, Anderson. **Direitos da Personalidade**. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 35ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012.

STF, **ADI 4976, de 17 de junho de 2013**. Brasília, 2013. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4976&processo=4976>>. Acesso em 06/06/2015.

TONDIN, Cintia Luiza. **A Copa do Mundo e as Áreas de Restrição Comercial.** Disponível em: <a-copa-do-mundo-e-as-areas-de-restricao-comercial23fjqyegt7nkhcjlxwvfkocu>. Acesso em 17/06 /2015.

ANÁLISE JURÍDICA E SOCIOECONÔMICA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO BRASIL

THAISI LEAL MESQUITA DE LIMA^{*}

PATRÍCIA BORBA VILAR GUIMARÃES^{**}

THOMAS KEFAS DE SOUZA DANTAS^{***}

RESUMO

Este trabalho visa conceituar a Indicação Geográfica (IG) como a proteção jurídica que identifica produtos ou serviços em razão de sua origem geográfica, e que incorporam atributos como reputação e fatores naturais e humanos, permitindo a existência de produtos ou serviços com características próprias, os quais refletem a identidade e a cultura de um determinado espaço geográfico, bem como esmiuçar todos os aspectos que envolvem essa proteção jurídica. Além disso, é pretensão deste artigo informar sobre os órgãos competentes relacionados às IG, assim como evidenciar o processo de requerimento do registro de Denominação de Origem e/ou Indicação de Procedência, comentar sobre os registros de IG existentes no Brasil e comprovar a importância socioeconômica dessa proteção. Para tanto, fez-se uso de métodos descritivos e exploratórios, bem como se utilizou de dados fornecidos, predominantemente, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). No mais, constatou-se que assegurar a determinadas regiões e produções o devido respaldo jurídico é respeitar e compreender a importância de unir o direito ao desenvolvimento e crescimento seguro delas.

Palavras-chave: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA; REGISTRO; PROTEÇÃO LEGAL.

ABSTRACT

This paper aims to conceptualize the Geographical Indication (GI) as the legal protection that identifies products or services due to its geographical origin and incorporating attributes such as reputation and natural and human factors, allowing the existence of products or services with their own characteristics, which reflect the identity and the culture of a given geographical area, as well as scrutinize all aspects surrounding this legal protection. In addition, you claim this article inform the relevant bodies related to the GI, as well as highlight the process of designation of origin registration of the application and / or

Provenance indication, comment on existing GI records in Brazil and demonstrate the socio-economic importance this protection. Therefore, it was made use of descriptive and exploratory methods and was used to data provided predominantly by the National Institute of Industrial Property (INPI) and the Brazilian Support Micro and Small Enterprises (SEBRAE). All in all, it was found that certain regions and ensure production due legal support is to respect and understand the importance of uniting the right to development and growth secure them.

Keywords: Geographical Indication. Record. Legal protection.

1 INTRODUÇÃO

A Propriedade Intelectual é um tema muito discutido desde o fim da Idade Média, já que a partir desse período houve um aumento considerável da reprodução manual de cópias das obras originais. Ela é subdividida em Direitos Autorais e em Propriedade Industrial, para fins de estudo este trabalho visa esta segunda.

A primeira lei relacionada ao assunto surgiu, somente, em meados do fim do século dezesete e início do século dezoito, na Inglaterra. Desse modo, dada à importância de discutir o tema, este artigo visa explicar sobre o conceito e a relevância das Indicações Geográficas – IG - no cenário brasileiro, bem como analisar o impacto dessa na sociedade.

As IG são parte importante da Propriedade Intelectual, esta, por sua vez, é estudada no âmbito da Economia Criativa. Pode-se dizer que Economia Criativa é o ciclo que engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usam a criatividade, o ativo intelectual, o conhecimento e a inovação como principais recursos produtivos. São atividades econômicas que partem da combinação de criatividade com técnicas e/ou tecnologias, agregando valor ao ativo intelectual. Ela associa o talento a objetivos econômicos. É, ao mesmo tempo, ativo cultural e produto ou serviço comercializável e incorpora elementos tangíveis e intangíveis dotados de valor simbólico.¹

Infelizmente, tal conceito ainda é pouco estudado, por se tratar de um campo ainda em desenvolvimento, o que faz com que muitos produtores ainda tenham seus produtos e/ou serviços desprotegidos.

O presente trabalho também tem como objetivo instruir e informar a respeito de tal proteção a toda pessoa que desenvolve e cria por meio de sua intelectualidade, como descrito na Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei de Propriedade Industrial (LPI).² Tal proteção foi consolidada a partir do Acordo de Lisboa, em 31 de outubro de 1958 e desde então permite o registro internacional das Denominações de Origem. Importa comentar que o estudo desse conceito é de suma importância, pois dissemina um direito que é elementar e, simultaneamente, tão pouco conhecido.

¹ CAIADO, Aurílio Sérgio Costa. **Economia Criativa na Cidade de São Paulo: Diagnóstico e Potencialidade**. FUNDAP: São Paulo. 2011. 160p.

² BRASIL (Estado). Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. **Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

O artigo busca evidenciar os benefícios advindos da Proteção Jurídica sobre certos produtos e explicitar os transtornos causados pela quebra dessa proteção. Além disso, objetiva-se discutir os marcos conceituais para a fundamentação dos aspectos jurídicos definidores de critérios e condições para o desenvolvimento brasileiro, baseados no conceito de Direito e Desenvolvimento³ e na sua repercussão sobre a temática da Propriedade Industrial.

O direito tem a função de estruturar as relações sociais, com base em políticas públicas específicas. Essa caracterização demanda a análise e eventual adaptação para a construção de uma nova tipologia de relacionamento institucional e regulação jurídica da produção de bens e serviços que estejam vinculados a novos modelos de produção próprios desse segmento.

Para o desenvolvimento deste trabalho, fez-se uso de métodos descritivos e exploratórios, à medida que objetiva-se descrever e comentar sobre as IG para assim publicizar o conhecimento sobre esta, bem como explorar suas funcionalidades. Para embasar este trabalho, foram usados dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bibliografia específica, observações pessoais, leitura de documentos, relatórios de projetos e publicações de resultados de pesquisas, sites institucionais e de órgãos de pesquisa nacionais e internacionais.

No que diz respeito à condução desta pesquisa, é importante comentar que apesar do vasto campo virtual que permite com que todo e qualquer conhecimento seja compartilhado, de modo geral, não é fácil coletar dados sobre o tema aqui discutido, tendo em vista que ainda é um tema relativamente novo, portanto, pouco explorado.

Em síntese, este artigo tem por finalidade não só esclarecer algumas informações ainda obscuras sobre as IG, mas também distinguir os tipos de Indicações, bem como diferenciar o conceito de Indicação Geográfica do conceito de Marcas, já que usualmente ocorrem confusões ao diferencia-los.

2. CONCEITO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Para discorrer sobre Indicação Geográfica, deve-se mencionar antes o conceito de Propriedade Intelectual, bem como explanar sobre suas divisões, para que assim fique clara a relação desta com aquela. Inicialmente, importa citar que Propriedade Intelectual consiste, predominantemente, em duas coisas. Primeiramente, em conceder um *ius prohibendi erga*

³ SEN, Amartya Kumar (2000) **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras. 409p.

omnes ao criador, que opera com um monopólio legal⁴, desde que cumpra determinados requisitos legais⁵. Em segundo lugar, na necessidade do produtor de dar o status de propriedade a suas invenções e expressões.

As técnicas mais comuns para lhes conferir a condição de protegidas são o segredo de negócios, a patente, o *copyright* e a marca registrada, com uma nova categoria para os *mask works* (chips)⁶, que foi acrescentada na última década. Frequentemente, um amálgama dessas técnicas é usado na atividade comercial.⁷ Em síntese, a Propriedade Intelectual é dividida em duas áreas: Propriedade Industrial, que abrange as patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de cultivares e Direito Autoral, que abarca obras literárias e artísticas, programas de computador, domínios na Internet e cultura imaterial.⁸

Desse modo, as Indicações Geográficas são parte integrante da Propriedade Industrial. Esta, por sua vez, é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal e às falsas indicações geográficas.⁹

2.1 O QUE É INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

De acordo com os artigos 176, 177, 178 e 179 da Lei Federal nº 9.279/96, LPI, constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem, sendo indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Já a denominação de origem, seria o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe

⁴ MONTAÑO, Beatriz Bugallo. **Propiedad Intelectual**. Montevideo, Uruguay: Fundación da Cultura Universitaria, 2006, p. 17.

⁵ GÓMEZ SEGADE, José Antonio. **La propiedad industrial en La España**. Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 89.

⁶ No Brasil, optou-se por uma proteção *sui generis* para os chips, por meio da lei 11.484 de 2007 que, dentre outros temas, dispõe sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados.

⁷ SHERWOOD, Robert. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Usp, 1990.

⁸ SEBRAE. **O que é Propriedade Intelectual**. 2014. Disponível em:

<http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/propriedade-intelectual/17-propriedade-intelectual-1/BIA_17>. Acesso em: 20 mar. 2014.

⁹ MONTAÑO, Beatriz Bugallo. **Propiedad Intelectual**. Montevideo, Uruguay: Fundación da Cultura Universitaria, 2006.

produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.¹⁰

Em sentido amplo, compreende-se como Indicação Geográfica aquilo que confere ao produto ou ao serviço uma identidade própria, visto que o nome geográfico utilizado junto ao produto ou ao serviço estabelece uma ligação entre as suas características e a sua origem. Consequentemente, cria um fator diferenciador entre aquele produto ou serviço e os demais disponíveis no mercado, tornando-o mais atraente e confiável. Uma vez reconhecida, a Indicação Geográfica só poderá ser utilizada pelos membros daquela localidade que produzem ou prestam serviço de maneira homogênea.¹¹

Importa diferenciar o conceito de Indicação Geográfica do conceito de Marca, já que ambos são constantes alvos de confusões. A Marca se define por sua natureza e por sua função no mercado, aplicando-se a um produto ou serviço com diversas finalidades. Não se trata de um mero signo, pois é um sinal de identificação e funciona como tal no mercado, possuindo um caráter significativo, com personalidade.¹² Além disso, a marca é um sinal utilizado por uma empresa para diferenciar seus produtos e serviços daqueles das outras empresas. Elas permitem aos seus titulares o direito de excluir terceiros do uso daquele específico sinal. Já a IG informa ao consumidor que um produto é produzido em um determinado lugar e tem determinadas características que são ligadas ao local onde foram produzidas. Pode ser utilizada por todos os produtores que desenvolvem suas atividades na localidade designada pela indicação geográfica e cujos produtos apresentam características específicas. Pode-se citar como exemplo a “SWITZERLAND”, que pode ser utilizado por todos os fabricantes de relógios suíços que atendem aos padrões oficiais de produção para relógios suíços, entretanto “ROLEX” é o direito exclusivo do fabricante de relógios Rolex.¹³

¹⁰ BRASIL (Estado). Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. **Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

¹¹ SEBRAE. **O que é Propriedade Intelectual**. 2014. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/propriedade-intelectual/17-propriedade-intelectual-1/BIA_17>. Acesso em: 20 mar. 2014.

¹² MONTAÑO, Beatriz Bugallo. **Propiedad Intelectual**. Montevideo, Uruguay: Fundación da Cultura Universitaria, 2006.

¹³ UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. **Módulo 5:: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**. Disponível em: <http://www.pginovacao.icb.ufmg.br/docs/modulo_5.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

2.2 SURGIMENTO DO CONCEITO

O termo Indicação Geográfica tornou-se oficial, no Brasil, com o surgimento da Lei de Propriedade Industrial,¹⁴ entretanto, a criação da ideia, do que mais tarde seria intitulado Indicação Geográfica, aconteceu há pelo menos um século e meio, na França, onde surgiu o interesse dos produtores em proteger as indicações geográficas. Na ocasião, produtores das regiões francesas de Bourgogne e Bourdeaux foram selecionados como fornecedores de vinho de um evento internacional a ser realizado em Paris. Assim, entenderam por bem identificar que seus vinhos eram provenientes daquelas regiões. A partir daí, outros produtores de diversas regiões passaram a identificar a região de seus produtos.¹⁵

Foi nesse contexto que surgiu a ideia de Indicação Geográfica, a partir da necessidade de identificar os produtos produzidos em determinadas localidades para que eles tornassem conhecidos junto ao seu local de origem.

2.3 O ACORDO DE LISBOA, A CONVENÇÃO DE PARIS E O TRIPS

Em 1883 foi assinado o primeiro acordo internacional referente à Propriedade Intelectual, o mesmo foi feito em um evento histórico conhecido como A Convenção de Paris. Este tratado deu origem ao conhecido Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi o precursor na tentativa de harmonizar internacionalmente os sistemas jurídicos nacionais relativos à Propriedade Industrial.¹⁶

Quase um século depois, aconteceu o Acordo de Lisboa, em 31 de outubro de 1958, o qual teve importância demasiada para a Indicação Geográfica e seu desenvolvimento mundial. A partir desse tratado, ficou assegurada a proteção das denominações de origem, bem como o seu registro internacional, as noções de denominação de origem e de país de origem, o conteúdo da proteção, a duração que deveria ter o registro, entre outros.¹⁷

¹⁴ BRASIL (Estado). Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. **Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

¹⁵ RODRIGUES, Maria Alice Castro; MENEZES, José Carlos Soares. A Proteção legal à Indicação Geográfica no Brasil. **Revista da Abpi**, São Paulo, v. 1, n. 48, p.5-22, set/out. 2000. Bimestral.

¹⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Convenção de Paris**. 2013. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>>. Acesso em: 21 mar. 2014.

¹⁷ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acordo de Lisboa**. 1958. Disponível em: <http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/21/Acordo de Lisboa-Registo Internacional DO.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2014.

Mais tarde, esse acordo, junto às resoluções trazidas pela Convenção de Paris, vieram a ser inspirações para a Lei Federal 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI. Todo esse aparato jurídico foi reconhecido como necessário a partir desses eventos, pois eles evidenciaram a imprescindibilidade de uma legislação mais específica e atenta às peculiaridades da Propriedade Industrial no âmbito brasileiro.

Em sequência, foi firmado o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o Acordo TRIPS. Esse Acordo estabeleceu os atuais padrões de proteção de propriedade intelectual no mundo, entrando em vigor no dia primeiro de janeiro de 1995 e é obrigatório para todos os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Por meio desse Acordo foram estabelecidos padrões mínimos no âmbito do direito internacional relacionados às patentes, incluindo os referentes a medicamentos. Os mais de 150 países membros da OMC concordaram com certos padrões comuns na forma de elaboração e implementação de uma legislação patentária.¹⁸

Pode-se afirmar que tal Acordo organizou a padronização mínima no que diz respeito à Propriedade Intelectual no âmbito internacional. Destaca-se ainda que a importância desse Acordo atingiu as mais diversas áreas, principalmente, a médica. O TRIP vem a impedir que os países usem tecnologias alheias de forma gratuita, utilizando como fundamento para isso a necessidade de preservação dos incentivos para a criação de tecnologia, nascente principal de desenvolvimento econômico no mundo.¹⁹ Fica evidente a importância desses eventos para a evolução socioeconômica mundial, bem como para a brasileira, que tem buscado atender aos acordos internacionais, ainda que modestamente.

3 RELEVÂNCIA E MECANISMOS DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A ideia de construção do presente trabalho se deu a partir do estudo sobre o tema e da constatação da grande relevância que o assunto tem para determinadas regiões e localidades. Observou-se a indisponibilidade de grande acervo sobre o tema, bem como o restrito conhecimento da população sobre a temática aqui explorada, fazendo-se necessário discorrer sobre a relevância e os mecanismos por meio dos quais existe e funciona a Indicação Geográfica.

¹⁸ MÉDICOS SEM FRONTEIRA. **O Acordo TRIPS**. 2014. Disponível em: <<http://www.msf.org.br/conteudo/126/o-acordo-trips/>>. Acesso em: 21 mar. 2014.

¹⁹ DANTAS, Thomas Kefas de Souza. **Os Contratos de Propriedade Industrial e o Princípio Constitucional da Livre Concorrência na Indústria do Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis**. 2012. 106 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Departamento de Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.

3.2 CLASSIFICAÇÃO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E SUAS COMPETÊNCIAS

Como já mencionado anteriormente, a Indicação Geográfica é dividida em: i. Indicação de Procedência e ii. Denominação de Origem. Sendo esta, relativa ao nome geográfico do país, cidade, região ou localidade, que indique um produto ou serviço que tenham características específicas do meio geográfico, abrangendo fatores físico-químicos, naturais e humanos.²⁰ Corroborando com isso, importa comentar o conteúdo do artigo 178 da Lei nº 9.279/96²¹, LPI, o qual diz que considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Em relação à Indicação de Procedência, pode-se dizer que elas remetem ao nome geográfico (topônimo) de país, cidade, região ou localidade, que tenha se ficado conhecido como fonte de extração, produção ou fabricação de certo produto ou de prestação de determinado serviço, conforme o art. 177 da Lei nº 9.279/96. Como exemplo pode-se citar os calçados de Franca, no estado de São Paulo.²²

De maneira mais sintética a Indicação de Procedência diz respeito ao nome do local que se tornou conhecido por produzir, extrair ou fabricar determinado produto ou prestar determinado serviço, enquanto a denominação de origem remete ao nome do local, que passou a designar produtos ou serviços, cujas qualidades características podem ser imputadas a sua origem geográfica.²³

²⁰ BRAGA, Christiano Lima; LAGARES, Léa; LAGES, Vinícius. **A diferença entre a Indicação de Procedência e a de Origem**. 2013. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/setor/apicultura/sobre-apicultura/gestao/gestao-empresarial/315-1-a-diferenca-entre-indicacao-de-procedencia-e-de-orig/BIA_3151>. Acesso em: 21 mar. 2014.

²¹ BRASIL (Estado). Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. **Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

²² BRAGA, Christiano Lima; LAGARES, Léa; LAGES, Vinícius. **A diferença entre a Indicação de Procedência e a de Origem**. 2013. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/setor/apicultura/sobre-apicultura/gestao/gestao-empresarial/315-1-a-diferenca-entre-indicacao-de-procedencia-e-de-orig/BIA_3151>. Acesso em: 21 mar. 2014.

²³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico - Indicação Geográfica**. 2014. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_indicacao_geografica>. Acesso em: 21 mar. 2014.

A produção só dará bons resultados mesmo quando for atingível, quando se souber quem fez o quê e onde é que este provém.²⁴ Fica clara a importância que as Denominações de Origem e as Indicações de Procedência têm, já que somadas constituem o que chamamos de Indicação Geográfica, a qual, por sua vez, valoriza e reconhece o trabalho e a criatividade daqueles, que em sua maioria, começaram com grandes ideias e pequenos negócios.

3.3 PROTEÇÃO JURÍDICA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Atualmente, no Brasil, existem trinta e oito Indicações Geográficas brasileiras reconhecidas. Dentre essas, trinta são Indicações de Procedência e oito são Denominações de Origem.²⁵ É importante comentar que esse número quase triplicou em menos de três anos, em 2011 eram apenas catorze Indicações Geográficas reconhecidas, o que mostra que os produtores estão tendo maior acesso ao conhecimento relativo à proteção industrial.

Muitas são as normas que regulam o âmbito da Propriedade Industrial e devido ao grande interesse que determinados serviços e produções geram, todo cuidado é pouco ao legalizar e reconhecer uma IG, por isso mesmo o INPI trabalha tentando dirimir qualquer possível ilegalidade relacionada a estas, já que um produto não reconhecido é alvo fácil.

No que diz respeito à proteção legal às Indicações de Procedência e às Denominações de Origem, elas tem como finalidade impedir sua utilização por produtores não estabelecidos no local da proteção e que não preencham os procedimentos e requisitos que caracterizam determinado tipo de produto ou serviço, em concordância com a verificação da instituição credenciada para tanto, no caso de Denominação de Origem.²⁶ Vale salientar que de acordo com o artigo 180 da Constituição Federal quando o nome geográfico houver se tornado de uso comum, designado produto ou serviço, não será considerado Indicação Geográfica”.²⁷

Em contrapartida, a Denominação de Origem não pode ser alvo de domínio público, isso de acordo com a legislação internacional sobre o tema, tanto no Acordo sobre Aspectos

²⁴ DEHEINZELIN, Lala. **O Estado e a Economia Criativa Numa Perspectiva de Sustentabilidade e Futuro**. 2011. Disponível em:

<https://www.academia.edu/3634805/O_ESTADO_E_A_ECONOMIA_CRIATIVA_NUMA_PERSPECTIVA_DE_SUSTENTABILIDADE_E_FUTURO>. Acesso em: 21 mar. 2014.

²⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas**.

2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2014.

²⁶ BRAGA, Christiano Lima; LAGARES, Léa; LAGES, Vinícius. **A diferença entre a Indicação de**

Procedência e a de Origem. 2013. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/setor/apicultura/sobre-apicultura/gestao/gestao-empresarial/315-1-a-diferenca-entre-indicacao-de-procedencia-e-de-origem/BIA_3151>. Acesso em: 21 mar. 2014.

²⁷ BRASIL. Constituição (1988). Constituição nº 8, de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Distrito Federal,

da Propriedade Intelectual (Acordo TRIPS), como no Acordo de Lisboa e na Legislação Francesa inspiradora da nacional. Junto a isso, pode-se citar os artigos 124 e 181 da Constituição Federal²⁸, que protegem os produtores originais, evitando o uso indevido da Indicação Geográfica como falsa procedência, permitindo também a fiscalização e o controle de falsas Indicações Geográficas.

De forma ampla, isso assegura e protege o próprio consumidor do produto ou serviço, que poderia ser levado ao erro adquirindo produtos com características e qualidade distintas do produto requerido. Em harmonia com o que rege a LPI, ocorre que em território brasileiro é considerada enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, que possa induzir o consumidor a erro, no que diz respeito à natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.²⁹

É a Indicação Geográfica que garante qualidade ou identidade própria ao produto ou ao serviço, relacionado às suas características ou origem³⁰ e tal qualidade só é possível por meio de uma regulação que vem buscando ser mais eficaz para proteger a tão importante economia criativa, já que a IG é um elemento de identificação do produto e/ou serviço, o que contribui para o incentivo daquela.³¹

Contrariando o que ocorre com as Marcas e as Patentes, as Indicações Geográficas são passíveis de uma variedade de proteções. Podem ser protegidas por legislação *sui generis* ou decretos. Ademais, também podem ser protegidas por meio de Marcas como Marcas Coletivas ou de Certificação, ou por registro próprio³².

²⁸ BRASIL. Constituição (1988). Constituição nº 8, de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Distrito Federal.

²⁹ BRASIL. Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. Tratar sobre as regras sobre as relações de consumo. **Código de Proteção e Defesa do Consumidor**; e legislação correlata. Brasília, DF: Senado Federal.

³⁰ BRAGA, Christiano Lima; LAGARES, Léa; LAGES, Vinícius. **A diferença entre a Indicação de Procedência e a de Origem**. 2013. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/setor/apicultura/sobre-apicultura/gestao/gestao-empresarial/315-1-a-diferenca-entre-indicacao-de-procedencia-e-de-orig/BIA_3151>. Acesso em: 21 mar. 2014.

³¹ HOWKINS, John. **The Creative Economy**: how people make money from ideas. Usa: Penguin Group, 2001.

³² WIPO. **Indicações Geográficas**: IG. 2014. Disponível em: <https://welc.wipo.int/lms/pluginfile.php/145988/mod_resource/content/2/5.DL_101P_BR_-_Geographical_Indications_-_IG_-_4v-2014.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

Muitas são as leis nacionais que tutelam sobre as Indicações Geográficas. Dentre elas estão a Lei Contra Atos de Concorrência Desleal³³, Lei de Proteção aos Consumidores³⁴ e a LPI³⁵. De forma geral, pessoas não autorizadas não podem fazer uso de indicações geográficas, havendo infrações as sanções aplicáveis variam desde ordens judiciais impedindo o uso não autorizado até o pagamento de indenizações e multas ou, em casos mais graves, podem levar até a prisão.

Importa distinguir que o INPI tem trinta e oito Indicações Geográficas brasileiras registradas, entretanto, as brasileiras junto às estrangeiras somam um total de quarenta e seis IG com registro no INPI, sendo trinta indicações de procedência e oito denominações de origem nacionais e outras oito denominações de origem estrangeiras³⁶.

No mais, a exemplo do aumento considerável da proteção as IG, faz-se necessário comentar o recente decreto de número 8.198, de 20 de fevereiro de 2014, o qual regulamentou a Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho³⁷. Importa destacar que este trabalho esmiuçarà sobre esse decreto em um tópico específico, dada a relevância do assunto regulado por ele.

3.4 INPI E SEBRAE

A Indicação Geográfica existe e é assegurada por meio não só de uma lei específica, mas também por causa de determinados Institutos e Entidades que auxiliam e prestam serviços relativos à Proteção Intelectual. Dentre esses Institutos e Entidades estão o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

³³ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. **Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

³⁴ BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990. Regula Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.**Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

³⁵ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. **Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

³⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014.

³⁷ BRASIL. Decreto nº 8198, de 20 de fevereiro de 2014. Regulamenta a Lei no 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho.. **Decreto nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014**. Brasília, DF: Senado Federal,

O INPI foi criado em 1970 e é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), esta autarquia federal é responsável pela gerência do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Dentre os principais serviços prestados pelo INPI estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia.

Por ser de tamanha relevância para o desenvolvimento econômico, este Instituto se faz importante não só para as grandes empresas, mas também para as micro e pequenas empresas, além de empreendedores individuais, que por meio do auxílio do INPI podem formar parcerias e crescer frente ao mercado competitivo, no qual é praticamente impossível competir apenas pelo preço. No mais, o foco do Instituto é atrair pesquisadores e empreendedores que possam se beneficiar com o conhecimento e o uso da propriedade intelectual.³⁸ Em sínteses, no Brasil, o INPI é o único com competência para estabelecer as condições de registro das indicações geográficas.³⁹

No que diz respeito ao SEBRAE, pode-se dizer que é uma entidade privada sem fins lucrativos e, agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. Criado em meados de 1972, seu objetivo é incentivar o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte.

Esse serviço atua em todo território nacional, possibilitando assim que suas atividades cheguem a todos. Entre os serviços prestados pelo SEBRAE, estão os de informação, consultoria, cursos, publicações e premiações. Toda essa gama de investimentos possibilita que o empreendedor tome conhecimento de seus direitos e aumente sua perspectiva de lucro, o que para as regiões de onde eles provêm significa crescimento aliado a desenvolvimento.⁴⁰

Tanto os serviços do INPI quanto os serviços do SEBRAE são triviais para o crescimento e desenvolvimento daqueles que por meio da propriedade intelectual vem a gerar o seu sustento. Mais que crescimento, o auxílio desses permitem que, muitas vezes, pequenos

³⁸ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Conheça o INPI**. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi>. Acesso em: 09 mar. 2014.

³⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico - Indicação Geográfica**. 2014. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_indicacao_geografica>. Acesso em: 21 mar. 2014.

⁴⁰ SEBRAE. **O que é o Sebrae?** 2014. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/sebrae-um-agente-de-desenvolvimento>>. Acesso em: 21 mar. 2014.

municípios se tornem mais reconhecidos e valorizados, levando a eles não somente renda, mas também dignidade, já que para esses pequenos empreendedores, suas produções são a expectativa de melhoria de vida, bem como de ascensão social.

4 IMPORTÂNCIA DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Dentre tantos benefícios possíveis por meio da Indicação Geográfica, pode-se citar o fato de que essa proteção cria uma identidade para um conjunto de produtos ou serviços, estabelecendo uma ligação entre suas características e sua origem. Ao falar em economia, essa proteção gera um mercado exclusivo para artigos de determinada localidade, agregando valor ao produto e certificando sua qualidade.⁴¹ O registro permite o aumento das exportações e a abertura de novos negócios, pois traz exclusividade, identidade e maior visibilidade ao produto.⁴² A Indicação Geográfica é uma proteção extremamente relevante não somente por ter relação com a economia, mas também por assegurar a diversas comunidades que suas produções serão reconhecidas, bem como respeitadas e devidamente protegidas. No mais, é sobre essa tamanha importância que este tópico pretende explicar.

4.1 IMPORTÂNCIA E DEPENDÊNCIA SOCIOECONÔMICA

As Indicações Geográficas apresentam duas funções principais: a de agregar valor ao produto tutelado e proteger a região produtora.⁴³ As IG trazem contribuições extremamente positivas para as localidades e suas economias, além de ser relevante para o dinamismo regional, pois proporcionam o real significado de criação de valor local.⁴⁴ A proteção de uma Indicação Geográfica pode imprimir inúmeras vantagens para o produtor, para o consumidor e para a economia da região e do país.⁴⁵ Desse modo, é clarividente que a localidade que possui

⁴¹ MAGRANI, Bruno. **Indicação Geográfica**. 2013. Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/Indica%C3%A7%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_e_Conhecimentos_Tradicionais>. Acesso em: 21 mar. 2014.

⁴² TRIBUNA DO NORTE. **Indicação geográfica abre novas perspectivas ao melão de Mossoró (RN)**. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas/programas/propriedade-intelectual/noticias/2013/11/1,28449/indicacao-geografica-abre-novas-perspectivas-ao-melao-de-mossoro-rn.html>>. Acesso em: 24 abr. 2014

⁴³ GIESBRECHT, Hulda Oliveira; SCHWANKE, Fernando Henrique; MÜSSNICH, Alexandre Guedes. **Indicações Geográficas Brasileiras**. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ KAKUTA, Susana Maria. SOUZA, Alessandra Lo lacono Loureiro de. da ET. AL. **Indicações geográficas: guia de respostas**. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 2006.

o reconhecimento de uma Indicação Geográfica, detém considerável dependência econômica em relação aquele produto, sendo muitas vezes, o único a movimentar as economias locais.

Em exemplo, pode-se citar a proteção às panelas de barro de Goiabeiras, que são produzidas há centenas de anos, e há alguns conseguiu ter seu produto reconhecido como uma Indicação de Procedência.⁴⁶ Os métodos para a produção do artesanato são herança de uma cultura miscigenada de Índios e Afrodescendentes, sendo hoje, uma arte predominantemente feminina, herança de mães para filhas.⁴⁷ A Indicação de Procedência trouxe agregação de valor ao produto, incitando a sua produção e venda pelo Brasil afora. Além disso, se tornou uma parte integrante da culinária daquela região, pois são imprescindíveis para a apresentação de pratos regionais. Com a sua utilização na culinária, esse produto é hoje indispensável para o turismo regional, pois a comida capixaba é vista na atualidade, como símbolo de cultura nacional.⁴⁸

A importância dessa atividade para a região é inquestionável, pois ela se tornou forma de sustento para muitas famílias da região. Há algum tempo, as “antigas Panelleiras” tinham esta atividade como a única possibilidade de exercer um trabalho extra-doméstico. Não se escolhia ser Panelleira, era um destino, sem alternativas viáveis. Hoje a opção tem um sentido muito mais amplo, pois além de se escolher ser panelleira para complementar as atividades financeiras, opta-se por essa atividade, para ascender socialmente.⁴⁹

A autora nos mostra que “ser panelleira” é hoje uma forma de sustento, pois a atividade se tornou extremamente viável naquela região. Além disso, podemos citar a figura dos “tiradores de barro”, que são os fornecedores da matéria prima da panela⁵⁰, sendo essa outra forma de sustento para a população. Com o aumento da produção das Panelas de Goiabeiras, foi formada a associação das panelleiras, a qual incita e protege ainda mais essa atividade.⁵¹ Desse modo, fica evidente a importância da Indicação de Procedência para essa região, pois ao passo que as panelas de barro de Goiabeiras modificam o sabor da comida nelas cozinhada

⁴⁶ GIESBRECHT, Hulda Oliveira; SCHWANKE, Fernando Henrique; MÜSSNICH, Alexandre Guedes. **Indicações Geográficas Brasileiras**. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ DIAS, Carla. **Panela de barro preta: A Tradição das Panelleiras de Goiabeiras, Vitória – ES**. Rio de Janeiro: Mauad X: FACITEC, 2006.

⁵⁰ GIESBRECHT, Hulda Oliveira; SCHWANKE, Fernando Henrique; MÜSSNICH, Alexandre Guedes. **Indicações Geográficas Brasileiras**. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.

⁵¹ RODRIGUES, Luiz Henrique. **Transmissão cultural e mercantilização: uma etnografia da produção e comercialização de panelas de barro pelas panelleiras de goiabeiras**. Disponível em: <www.periodicos.ufes.br/SNPGCS/article/download/1476/1072>. Acesso em: 22 abr. 2014.

e ornamentam os pratos nelas servidos, existe uma necessidade de manter a produção desse tipo de utensílio, o que possibilita uma garantia de permanência delas no mercado.

Outro exemplo que é importante citar é o do Artesanato em Capim Dourado do Jalapão. A região do Jalapão, no Estado do Tocantins, teve seus artefatos reconhecidos como uma Indicação de Procedência⁵², atrelando ao artesão local a proteção de exclusividade do uso do Capim Dourado como matéria-prima para suas obras de arte. Desde 1930 existe o museio do Capim Dourado para artesanatos na região, tornando-o popular no Brasil nos anos noventa⁵³, porém só receberam a proteção com a Indicação de Procedência em 30 de Agosto de 2011.

Esse tipo de artesanato hoje é produzido predominantemente por comunidades quilombolas, possuindo baixo custo de fabricação, pois somente é necessário o Capim, a “seda” do buriti (cordão de origem de uma planta local) e uma agulha.⁵⁴ Além disso, a maioria dos artesãos trabalha em casa, sendo uma forma de incentivar a todos o uso da matéria-prima para manutenção de suas economias.⁵⁵ Desse modo, é perceptível que a Indicação de Procedência fornece uma proteção maior a uma atividade econômica que ajuda diretamente o cidadão de baixa renda, sendo uma forma direta de auxílio financeiro na região.

Vale ainda mencionar a proteção dada a Região da Costa Negra, em Aracaú, Ceará. O produto tutelado é o Camarão da região, que possui um diferencial no seu teor de proteína e em sua textura, fruto de uma alimentação derivada de sedimentos (micro-organismos) presentes na região.⁵⁶ Esse produto movimenta a economia regional pelo incentivo ao turismo gastronômico, exportação de camarões, criação de empregos para pescadores, formação de empresas carcinicultoras, dentre outros.⁵⁷ É notável a relevância do produto na região e a importância da proteção por Denominação de Origem.

4.2 A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO RIO GRANDE DO NORTE

Dentre as trinta e oito Indicações Geográficas brasileiras, apenas uma está localizada no estado do Rio Grande do Norte. Trata-se do melão amarelo de Mossoró, produzido na região oeste do estado do Rio Grande do Norte, que foi reconhecido por meio da Indicação de

⁵² GIESBRECHT, Hulda Oliveira; SCHWANKE, Fernando Henrique; MÜSSNICH, Alexandre Guedes.

Indicações Geográficas Brasileiras. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ Ibidem.

⁵⁷ Ibidem.

Procedência, de certificado número 201108⁵⁸, após um longo processo de pesquisas e estudos que durou aproximadamente cinco anos⁵⁹.

A área de abrangência dessa IG corresponde aos municípios de Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Açu, Baraúna, Carnaubais, Grossos, Ipanguaçu, Mossoró, Porto do Mangue, Serra do Mel, Tibau e Upanema. Assim, estes municípios podem desfrutar da produção do melão amarelo de Mossoró com a segurança de que serão compreendidos como produtores exclusivos dessa fruta, a qual desde o reconhecimento do registro como IG passou a ter maior valor agregado⁶⁰.

Deter um selo ajuda a evitar que frutas de outras regiões sejam vendidas como se fossem do local, ou seja, devido ao registro os produtores de melão de Mossoró, a partir de agora, contam com um instrumento eficaz para combater outros produtores de melão que dolosamente informam que suas frutas são de Mossoró, que possuem a mesma textura, gosto e aparência desta região⁶¹.

O melão produzido na região é destinado em sua maioria para a Europa, mas o RN pode utilizar este diferencial da IG para buscar novos mercados, como o americano. Apesar de a região oeste do RN possuir um produto renomado, o melão amarelo de Mossoró ainda enfrenta dificuldades para ingressar no mercado norte-americano, e a Indicação Geográfica deverá ajudar na abertura para esse mercado⁶².

O Rio Grande do Norte é responsável por mais da metade da produção nacional dessa fruta. Das 230 mil toneladas de melão produzidas anualmente, 60% vão para o mercado internacional, a maior parte para países da Europa. Desse modo, além de fomentar a atividade da fruticultura potiguar, o reconhecimento dessa IG não só proporcionará um maior

⁵⁸ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014.

⁵⁹ SEBRAE SP. **Melão potiguar recebe selo de Indicação Geográfica**. Disponível em: <<http://sebrae-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100686025/melao-potiguar-recebe-selo-de-indicacao-geografica>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

⁶⁰ TRIBUNA DO NORTE. **Indicação geográfica abre novas perspectivas ao melão de Mossoró (RN)**. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas/programas/propriedade-intelectual/noticias/2013/11/1,28449/indicacao-geografica-abre-novas-perspectivas-ao-melao-de-mossoro-rn.html>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

⁶¹ Ibidem.

⁶² Ibidem.

desenvolvimento territorial, bem como divulgará a região, a cultura local e estimulará o consumo do melão de Mossoró a nível nacional e internacional⁶³.

4.3 A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO BRASIL

Conforme já mencionado, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem hoje, o registro de 38 Indicações Geográficas nacionais, sendo 30 Indicações de Procedências (IP) e 8 denominações de origem (DO). Vale mencionar que a região com maior número de IG reconhecidas é a Sudeste, totalizando 13 IP's e 4 DO's, enquanto a região Centro-Oeste não possui nenhuma.⁶⁴ Importa ainda citar que algumas localidades possuem os registros de Indicação de Procedência e Denominação de Origem sobre o mesmo produto, como é o caso do Vale dos Vinhedos e da Região do Cerrado Mineiro.⁶⁵ Na Região Norte, existe somente a Indicação de Procedência referente aos artesanatos de Capim Dourado, do Estado do Tocantins.⁶⁶

No Nordeste, 8 estados possuem Indicações Geográficas, com exceção do Maranhão. O Piauí tem tutelados por IP as Opalas Preciosas e joias que possuem essas pedras, pertencentes à região de Pedro II. O Ceará, como já citado, possui a Denominação de origem da Região da Costa Negra, com a produção de camarão, importante atividade econômica regional. Alagoas, por sua vez, possui DO na produção da Própolis Vermelha e seu extrato, pertencentes à localidade dos Manguezais de Alagoas. Já a Paraíba possui duas IP's referentes a tecidos, os têxteis em algodão colorido e a Renda Renascença do Cariri Paraibano. Também com proteção a renda, a IP Divina Pastora, de Sergipe, tutela a Renda de Agulha em Lacê. O Rio Grande do Norte, como já explicitado, possui uma indicação de procedência relacionada ao Melão Amarelo de Mossoró. Finalizando as IP's nordestinas, pode-se citar o Porto Digital de Pernambuco, que fornece serviços de tecnologia da informação. Além disso, é importante mencionar a existência da IP do Vale do Submédio do São Francisco, que abrange territórios da Bahia e Pernambuco, protegendo as uvas de mesa e as mangas.⁶⁷

⁶³ SEBRAE SP. **Melão potiguar recebe selo de Indicação Geográfica**. Disponível em: <<http://sebrae-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100686025/melao-potiguar-recebe-selo-de-indicacao-geografica>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

⁶⁴ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014.

⁶⁵ Ibidem

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ Ibidem.

No que diz respeito a Região Sul, o Rio Grande do Sul, é o maior detentor de IG do Brasil, totalizando 7 IP's e 2 DO's. Quando o assunto é vinho e/ou espumantes, pode-se citar Pinto Bandeira, Altos Montes, Monte Belo e o Vale dos Vinhedos, sendo este o único a possuir os dois tipos de IG, enquanto os outros possuem apenas Indicações de Procedência. Vale citar também as IP's do Pampa Gaúcho Meridional com a carne bovina, Pelotas com seus doces e o Vale dos Sinos com o couro acabado. Existe também uma DO no Litoral do Norte Gaúcho, com o cultivo de Arroz.⁶⁸ Importa ainda mencionar os Vales das Uvas, em Santa Catarina, reconhecido com uma IP por seus vinhos, e o Norte Pioneiro do Paraná, com o Café Verde em grão.⁶⁹

A maior parte das IG do Sudeste pertence a Minas Gerais. O estado possui a Região da Serra da Mantiqueira com seu café, a região de Serro e a de Canastra com a produção de queijos, São João Del Rei com o Artesanato em Estanho, a Região de Salinas com Aguardente de Cana tipo cachaça, São Tiago com seus biscoitos, todas protegidas por Indicações de Procedência, enquanto a Região do Cerrado Mineiro, com a produção do Café Verde em grão e Café Industrializado torrado em grão ou moído, possui tanto proteção por IG quanto por DO.⁷⁰ Já o Rio de Janeiro detém uma Indicação de Procedência, referente à cachaça de Paraty, e três Denominações de Origens das pedras da Região Pedra de Carijó, Região Pedra Madeira e Região Pedra Cinza, cada uma com sua particularidade. O Espírito Santo possui as Pannels de Barro da região de Goiabeira com uma IP, possuindo também, uma IP referente ao Mármore de Cachoeiro do Itapemirim e outra do Cacau em Amêndoas, de Linhares.⁷¹ Por fim, têm-se as Indicações de Procedência de Franca na produção de calçados, e a de Café da região Alta Mogiana, todas pertencentes a São Paulo.⁷²

4.3.1 VALE DOS VINHEDOS

Dentre as Indicações Geográficas brasileiras, pode-se destacar a Indicação de Procedência e, também, Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos, característica pela produção acentuada de vinhos tintos, brancos e espumantes, tendo sido a primeira indicação

⁶⁸ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014.

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ Ibidem.

⁷² Ibidem.

geográfica nacional, concedida em 19 de novembro de 2002. No que diz respeito à localização, a região do Vale dos Vinhedos é dotada de uma área total de 81,23Km, distribuída na sua maior parte no Município de Bento Gonçalves, mas também nos Municípios de Garibaldi e Monte Belo do Sul.⁷³ Sobre essa tão importante IG, importa mencionar que a Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE requereu no INPI em 06/07/2000 o pedido de registro da Indicação de Procedência “Vale dos Vinhedos”, para os vinhos tintos, brancos e espumantes.⁷⁴

Em 2005 solicitou o reconhecimento na União Europeia, o que ocorreu em 2007, sendo a primeira Indicação Geográfica reconhecida para vinhos oriunda de país terceiro à Comunidade Europeia, junto com o Nappa Valley, dos Estados Unidos. Em 2010 a APROVALE entrou no INPI com o pedido para Denominação de Origem, com delimitação um pouco diferente da Indicação de Procedência, sendo reconhecida como tal em 25 de Setembro de 2012.⁷⁵

Fica evidente a importância do Vale dos Vinhedos e a sua acentuada contribuição produção para a economia e para o desenvolvimento da Região Sul. Além disso, o vinho e seus derivados possuem características organolépticas que são a expressão dos fatores naturais e dos fatores humanos que concorrem para a produção da uva e na elaboração e envelhecimento do vinho. Vinhos de regiões diferentes, mesmo que elaborados com a mesma tecnologia, apresentam características próprias. As IG são importantes por isso, servem para valorizar as peculiaridades de diferentes regiões de produção e a originalidade dos produtos.⁷⁶

Torna-se óbvia a motivação da concessão de uma Denominação de Origem para o Vale dos Vinhedos, já que a produção deste é única devido à localidade proporcionar condições especiais para o cultivo da uva e, portanto, para a produção do vinho. Outro fator importante é o de que as atividades do Vale dos Vinhedos são devidamente reconhecidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), tendo desde 2005 entrado para o rol de empresas participantes do Projeto de desenvolvimento e instituições parceiras, o que

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ WIPO. **Indicações Geográficas**: IG. 2014. Disponível em: <https://welc.wipo.int/lms/pluginfile.php/145988/mod_resource/content/2/5.DL101PBR-GeographicalIndications-IG-4v-2014.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE VINHOS FINOS DO VALE DOS VINHEDOS (APROVALE). **Indicação Geográfica**: Vinho e sua Procedência. 2014. Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/vale/conteudo.php?view=70&idpai=132#null>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

permitiu um melhor zoneamento de solo, bem como a difusão de estudos e pesquisas geomorfológicas.⁷⁷

É fundamental destacar que o reconhecimento do Vale dos Vinhedos como IG significou um importante avanço para o desenvolvimento econômico regional e dentre os impactos observados na região em torno do Vale dos Vinhedos pode-se destacar a satisfação do produtor com a valorização de sua propriedade, o estímulo a investimentos na própria zona de produção, o aumento da participação do produtor no ciclo de comercialização dos produtos e incentivo a elevação do seu nível técnico, melhoria qualitativa dos produtos, pois os mesmos são submetidos a controles de produção e de elaboração, preservação das características e da tipicidade dos produtos e acentuação do turismo, dada a atração pelas atividades de enoturismo, tendo em vista a qualidade dos vinhos produzidos, os quais contam com mais de quarenta premiações nacionais e internacionais.⁷⁸

Importa comentar sobre o recente decreto de número 8.198 de 20 de fevereiro de 2014⁷⁹, o qual regulamenta a Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988⁸⁰, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho, trazendo uma maior segurança jurídica ao setor viticultor, vindo a esclarecer questões importantes sobre a produção de vinhos, sucos, espumantes e derivados no país. Essa atualização permite o melhor entendimento sobre a normatização, rotulagem, fiscalização, denominação, certificação quanto à origem e outros.⁸¹

Ainda houve uma importante alteração quanto aos limites de correção dos mostos e o reconhecimento de novas zonas de produção vitivinícola em dez estados brasileiros, sendo eles o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Pernambuco.⁸² Toda essa reforma na regulamentação das

⁷⁷ EMBRAPA. **Vale dos Vinhedos**. Disponível em:

<<http://www.cnpuv.embrapa.br/tecnologias/ig/valedosvinhedos.html>>. Acesso em: 20 abr. 2014.

⁷⁸ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE VINHOS FINOS DO VALE DOS VINHEDOS (APROVALE).

Indicação Geográfica: Vinho e sua Procedência. 2014. Disponível em:

<<http://www.valedosvinhedos.com.br/vale/conteudo.php?view=70&idpai=132#null>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

⁷⁹ BRASIL. Decreto nº 8198, de 20 de fevereiro de 2014. Regulamenta a Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho..

Decreto nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014. Brasília, DF: Senado Federal,

⁸⁰ BRASIL. Lei nº 7678, de 8 de novembro de 1988. **Lei Nº 7.678, de 8 de Novembro de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal.

⁸¹ INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO. **Publicação do decreto que regulamenta a Lei do Vinho traz segurança jurídica ao setor**. 2014. Disponível em: <<http://www.ibravino.org.br/noticias/109-publicacao-do-decreto-que-regulamenta-a-lei-do-vinho-traz-seguranca-juridica-ao-setor>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

⁸² Ibidem.

atividades vinícolas se faz trivial para o bom funcionamento do setor, além de fomentar a melhoria na qualidade da produção desse.

4.3.2 VALE DO SUBMÉDIO DO SÃO FRANCISCO

O Rio São Francisco percorre 3.160 quilômetros de terras regadas por pouca água, área castigada pelas secas periódicas. Ele traz esperança para a população, formando uma espécie de “veia fértil” que desliza em uma terra seca e trincada. As lideranças locais, com apoio dos governos dos estados de Pernambuco e da Bahia, criaram meios de desviar a parte vazante do “velho Chico” para irrigar a área que se tornou mundialmente conhecida pela produção de frutas, o Vale do Submédio São Francisco, com 80% de sua área destinada a produção de uvas de mesa e mangas. A região compreende uma área de 125.755 quilômetros, que vai do oeste do estado do Pernambuco, até o Norte da Bahia, com um lucro que compreende a um terço dos US\$ 350 milhões gerados pela exportação de frutas.⁸³

A região se destaca por desenvolver o cultivo mais tecnificado de uvas de mesa e mangas do Brasil, além de fazer uso de procedimentos que respeitam o meio ambiente e o trabalhador. A Indicação de Procedência concedida à região só protege o cultivo das uvas e mangas, além de ser obrigatório para utilizar o selo de procedência que esses produtos sejam produzidos em propriedades certificadas pela GLOBALGAP, TESCO, Produção Integrada de Frutas (PI) ou outra certificação que siga os princípios das boas práticas agrícolas.⁸⁴ A importância da IP para a região é tamanha, pois os produtores buscaram a proteção, devido ao uso indevido do nome da região por cultivadores de frutas de outras localidades. Além disso, buscou-se agregar valor ao produto, garantindo sua origem e sua qualidade certificada por órgãos internacionais e pelo Conselho da União das Associações e cooperativas dos Produtores de Uvas de mesa e Mangas do Vale do Submédio São Francisco (UNIVALE).⁸⁵

Essa região é importante não só para os estados de Pernambuco e da Bahia, mas para todo o Brasil. É responsável por boa parte do lucro gerado pela exportação de frutas no país, além prover o sustento de vários trabalhadores residentes nas imediações. Recebeu o reconhecimento de Indicação Geográfica em 2009 por pedido da UNIVALE⁸⁶, sendo a 5º

⁸³ GIESBRECHT, Hulda Oliveira; SCHWANKE, Fernando Henrique; MÜSSNICH, Alexandre Guedes.

Indicações Geográficas Brasileiras. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ Ibidem.

⁸⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas.**

Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014.

região do país a conseguir uma IG, e a primeira do Nordeste ⁸⁷. É notável, portanto, a importância da tutela jurídica concedida aos produtos dessa localidade, sendo uma forma de garantir o sustento de muitos e um meio sólido para movimentar a economia nacional.

4.4 A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO MUNDO

A nível mundial pode-se dizer que o país com maior tradição, no que diz respeito à proteção jurídica das Indicações Geográficas, é a França. Nesse país, esse sistema ganhou uma expressiva importância econômica, cultural, sociológica e ambiental, sendo considerado parte do patrimônio nacional. ⁸⁸

É evidente a disparidade da proteção jurídica brasileira frente a países como a China, que possui mais de duas mil Indicações Geográficas protegidas e ao continente europeu, que apesar de ser relativamente pequeno em termos territoriais, tem mais de quatro mil Indicações Geográficas registradas. ⁸⁹

Isso ocorre por inúmeros fatores, dentre eles está o desconhecimento da população sobre o que são e como funcionam a IG, a burocratização do processo de reconhecimento, os custos que para populações carentes ainda é elevado, entre outros.

Dentre as muitas Denominações de Origem e Indicações de Procedência internacionais, importa citar às mundialmente conhecidas e registradas, portanto, reconhecidas, aqui no Brasil. Dentre elas estão os vinhos da Região dos Vinhos Verdes, localizada em Portugal, o Vinho generoso ou licoroso do Porto, também de Portugal, os Vinhos de Napa Valley, dos Estados Unidos, os quais são reconhecidos também pela União Europeia, os famosos Vinhos espumantes, de Champagne, na França e o queijo de Roquefort,

⁸⁷ REVISTA GLOBO RURAL. **Mangas e uvas do Vale Submédio São Francisco ganham Identificação de Procedência**. 2010. Disponível em: <<http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI159266-18077,00->

MANGAS+E+UVAS+DO+VALE+SUBMEDIO+SAO+FRANCISCO+GANHAM+IDENTIFICACAO+DE+PROCED.html>. Acesso em: 24 abr. 2014.

⁸⁸ CALDAS, A.S.; CERQUEIRA, P.S.; PERIN, T.F. **Indicações Geográficas Protegidas no Brasil: Possibilidades de Desenvolvimento Local**. Disponível em:

<<http://www.ige.unicamp.br/geopi/documentos/40292.pdf>>. Acesso em 23 abr. 2014.

⁸⁹ MASCARENHAS, Gilberto. **Indicações Geográficas e Desenvolvimento Sustentável: Potencialidades e Desafios**. 2012. Disponível em: <http://www.greenrio.com.br/arquivos/Apresentacao-Indicacoes_Geograficas-Green_Rio-19.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

também da França.⁹⁰ Importa destacar que todas as oito Indicações Geográficas internacionais registradas no Brasil são reconhecidas como Denominações de Origem.

No que diz respeito ao impacto socioeconômico que as IG tem no âmbito internacional, faz-se mister comentar que, por exemplo, na União Europeia, as aproximadamente quatro mil e oitocentas IG geram uma média de 3,5 bilhões de Euros com a exportação de bebidas detentoras dessa proteção. Fazendo uma breve análise comparativa com o Brasil, ainda que não se tenha dados concretos sobre a geração de renda neste país referente a essas atividades, é notório que o Brasil além de não possuir dados satisfatórios quanto à proteção das IG, também não gera a renda que poderia, caso houvesse maior incentivo a Propriedade Industrial, logo, a Indicação Geográfica.

5. CONCLUSÃO

Diante de todas as pesquisas e dados expostos neste trabalho, fica evidente a importância de todo o processo de proteção jurídica referente à Indicação Geográfica, bem como a relevância de manter a legislação atualizada para que haja uma regulamentação eficaz das IG.

Muitas das produções protegidas e mencionadas neste artigo garantem o trabalho do produtor local e, conseqüentemente, asseguram a renda familiar que sustenta inúmeras famílias. Ainda que os grandes produtores sejam, predominantemente, beneficiados com os selos fornecidos por meio das IG, a existência de grandes empresas que produzem e distribuem os produtos originários das regiões protegidas proporcionam emprego para a população local.

A Indicação Geográfica evita que produtos sem características específicas e sem a qualidade esperada sejam comercializados como se fossem os produtos detentores de selo. Outro fato constatado é o de que o Nordeste, em comparação com o Sudeste, ainda tem pouquíssimas IG reconhecidas, o que advém não só do desinteresse por parte dos produtores, mas também do desconhecimento destes sobre a proteção existente.

Faz-se necessária uma maior divulgação das medidas de proteção jurídica existentes para assegurar aos pequenos e grandes produtores a comercialização de seus produtos com o

⁹⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2014.

devido reconhecimento. Na Europa, por exemplo, observou-se uma acentuada procura pela tutela proveniente da IG, cerca de mais de quatro mil selos espalhados por todo o continente.

Destaca-se a Indicação Geográfica não só como fruto da criatividade que movimenta a economia, mas também como garantidora das criações advindas da tradição de diferentes povos, as quais devem necessariamente ser protegidas, por acima de tudo terem valor cultural e econômico, que unidos podem vir a engrandecer o país por meio do capital gerado e do desenvolvimento garantido.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE VINHOS FINOS DO VALE DOS VINHEDOS (APROVALE). **Indicação Geográfica: Vinho e sua Procedência**. 2014. Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/vale/conteudo.php?view=70&idpai=132#null>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

BRAGA, Christiano Lima; LAGARES, Léa; LAGES, Vinícius. **A diferença entre a Indicação de Procedência e a de Origem**. 2013. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/setor/apicultura/sobre-apicultura/gestao/gestao-empresarial/315-1-a-diferenca-entre-indicacao-de-procedencia-e-de-orig/BIA_3151>. Acesso em: 21 mar. 2014.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição nº 8, de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Distrito Federal.

BRASIL. Decreto nº 8198, de 20 de fevereiro de 2014. Regulamenta a Lei no 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho.. **Decreto nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014**. Brasília, DF: Senado Federal,

BRASIL. Lei nº 7678, de 8 de novembro de 1988. **Lei Nº 7.678, de 8 de Novembro de 1988**.. Brasília, DF: Senado Federal.

BRASIL. Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. Tratar sobre as regras sobre as relações de consumo. **Código de Proteção e Defesa do Consumidor**: e legislação correlata. Brasília, DF: Senado Federal.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de janeiro de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. **Decreto Lei**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 24 jan. 2014.

CAIADO, Aurílio Sérgio Costa. **Economia Criativa na Cidade de São Paulo: Diagnóstico e Potencialidade**. FUNDAP: São Paulo. 2011. 160p.

CALDAS, A.S.; CERQUEIRA, P.S.; PERIN, T.F. **Indicações Geográficas Protegidas no Brasil: Possibilidades de Desenvolvimento Local**. Disponível em: <<http://www.ige.unicamp.br/geopi/documentos/40292.pdf>>. Acesso em 23 abr. 2014.

DANTAS, Thomas Kefas de Souza. **Os Contratos de Propriedade Industrial e o Princípio Constitucional da Livre Concorrência na Indústria do Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis**. 2012. 106 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Departamento de Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.

DEHEINZELIN, Lala. **O Estado e a Economia Criativa Numa Perspectiva de Sustentabilidade e Futuro**. 2011. Disponível em: <https://www.academia.edu/3634805/O_ESTADO_E_A_ECONOMIA_CRIATIVA_NUMA_PERSPECTIVA_DE_SUSTENTABILIDADE_E_FUTURO>. Acesso em: 21 mar. 2014.

DIAS, Carla. **Panela de barro preta: A Tradição das Paneleiras de Goiabeiras, Vitória – ES**. Rio de Janeiro: Mauad X: FACITEC, 2006.

EMBRAPA. **Vale dos Vinhedos**. Disponível em: <<http://www.cnpuv.embrapa.br/tecnologias/ig/valedosvinhedos.html>>. Acesso em: 20 abr. 2014.

GIESBRECHT, Hulda Oliveira; SCHWANKE, Fernando Henrique; MÜSSNICH, Alexandre Guedes. **Indicações Geográficas Brasileiras**. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.

HOWKINS, John. **The Creative Economy: how people make money from ideas**. Usa: Penguin Group, 2001.

INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO. **Publicação do decreto que regulamenta a Lei do Vinho traz segurança jurídica ao setor**. 2014. Disponível em: <<http://www.ibravim.org.br/noticias/109-publicacao-do-decreto-que-regulamenta-a-lei-do-vinho-traz-seguranca-juridica-ao-setor>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Convenção de Paris**. 2013. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>>. Acesso em: 21 mar. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Conheça o INPI**. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi>. Acesso em: 09 mar. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia Básico - Indicação Geográfica**. 2014. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_indicacao_geografica>. Acesso em: 21 mar. 2014.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicações Geográficas Reconhecidas**. 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_31-12-2013.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2014.

KAKUTA, Susana Maria. SOUZA, Alessandra Lo Iacono Loureiro de. da ET. AL.
Indicações geográficas: guia de respostas. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 2006.

MAGRANI, Bruno. **Indicação Geográfica.** 2013. Disponível em: <[http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/Indicação_Geográfica_e_Conhecimentos_Tradicionais](http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/Indica%C3%A7%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_e_Conhecimentos_Tradicionais)>. Acesso em: 21 mar. 2014.

MASCARENHAS, Gilberto. **Indicações Geográficas e Desenvolvimento Sustentável: Potencialidades e Desafios.** 2012. Disponível em:
<http://www.greenrio.com.br/arquivos/Apresentacao-Indicacoes_Geograficas-Green_Rio-19.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

MÉDICOS SEM FRONTEIRA. **O Acordo TRIPS.** 2014. Disponível em:
<<http://www.msf.org.br/conteudo/126/o-acordo-trips/>>. Acesso em: 21 mar. 2014.

MONTAÑO, Beatriz Bugallo. **Propiedad Intelectual.** Montevideo, Uruguay: Fundación da Cultura Universitaria, 2006. 954 p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acordo de Lisboa.** 1958. Disponível em: <[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/21/Acordo de Lisboa-Registo Internacional DO.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/21/Acordo_de_Lisboa-Registo_Internacional_DO.pdf)>. Acesso em: 21 mar. 2014.

REVISTA GLOBO RURAL. **Mangas e uvas do Vale Submédio São Francisco ganham Identificação de Procedência.** 2010. Disponível em:
<<http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI159266-18077,00-MANGAS+E+UVAS+DO+VALE+SUBMEDIO+SAO+FRANCISCO+GANHAM+IDENTIFICACAO+DE+PROCED.html>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

RODRIGUES, Luiz Henrique. **Transmissão cultural e mercantilização: uma etnografia da produção e comercialização de panelas de barro pelas paneleiras de goiabeiras.** Disponível em: <www.periodicos.ufes.br/SNPGCS/article/download/1476/1072>. Acesso em: 22 abr. 2014.

RODRIGUES, Maria Alice Castro; MENEZES, José Carlos Soares. A Proteção legal à Indicação Geográfica no Brasil. **Revista da Abpi**, São Paulo, v. 1, n. 48, p.5-22, set/out. 2000. Bimestral.

SEBRAE. **O que é Propriedade Intelectual.** 2014. Disponível em:
<http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/propriedade-intelectual/17-propriedade-intelectual-1/BIA_17>. Acesso em: 20 mar. 2014.

SEBRAE. **O que é o Sebrae?** 2014. Disponível em:
<<http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/sebrae-um-agente-de-desenvolvimento>>. Acesso em: 21 mar. 2014.

SEBRAE SP. **Melão potiguar recebe selo de Indicação Geográfica.** Disponível em:
<<http://sebrae-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100686025/melao-potiguar-recebe-selo-de-indicacao-geografica>>. Acesso em: 24 abr. 2014.

SHERWOOD, Robert. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Usp, 1990. 219 p.

TRIBUNA DO NORTE. **Indicação geográfica abre novas perspectivas ao melão de Mossoró (RN)**. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas/programas/propriedade-intelectual/noticias/2013/11/1,28449/indicacao-geografica-abre-novas-perspectivas-ao-melao-de-mossoro-rn.html>>. Acesso em: 24 abr. 2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. **Módulo 5:: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**. Disponível em: <http://www.pginovacao.icb.ufmg.br/docs/modulo_5.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

WIPO. **Indicações Geográficas: IG**. 2014. Disponível em: <[https://welc.wipo.int/lms/pluginfile.php/145988/mod_resource/content/2/5. DL 101P BR - Geographical Indications - IG - 4v-2014.pdf](https://welc.wipo.int/lms/pluginfile.php/145988/mod_resource/content/2/5_DL_101P_BR_Geographical_Indications_-_IG_-_4v-2014.pdf)>. Acesso em: 24 abr. 2014.

UTILIDADE INDUSTRIAL: NÃO HÁ PATENTE QUANTO AOS ATOS QUE NÃO OCORREM SENÃO COM INTERVENÇÃO HUMANA

INDUSTRIAL UTILITY: NO PATENT AS TO ACTS NOT OCCUR BUT WITH HUMAN INTERVENTION

PROFº. DR. DENIS BORGES BARBOSA

PUC/RJ

Segundo a Lei 9.279, a suscetibilidade aplicação industrial é um requisito para ambas patentes. Tanto para as patentes de *invenção*, quanto para as patentes de *modelo de utilidade* o requisito deste art. 15 se aplica de igual e exata maneira:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Se o invento não é suscetível de *aplicação* industrial, não haverá patente. Vejamos quando esse teste é devido.

Uma vez que se determine, por efeito do art. 10, que o conhecimento em questão constitui uma *hipótese de incidência patentária*, cabe exame sob a luz deste art. 15. Simultânea ou posteriormente ao exame de *aplicabilidade industrial*, verificar-se-á também se o conhecimento é *novo*, para os efeitos do art. 11. Após isso, verificar-se-á a existência de *contributo mínimo*, ou seja, para *invenções*, a *atividade inventiva*, na forma do art. 13; caso de trate de *modelo de utilidade* (definido segundo o art. 9º), o *ato inventivo* definido pelo eixo da *melhoria funcional*, segundo o art. 14. Enfim, verificar-se-á a existência de alguma *rejeição categórica* por força do art. 18, e se estão satisfeitos os requisitos do art. 24.

Em qualquer tipo de indústria

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) não põe nenhuma restrição à proteção das criações, inclusive as biotecnológicas: "A propriedade industrial compreende-se em sua acepção mais lata e se aplica não só à indústria e ao comércio propriamente dito, mas também ao domínio das indústrias agrícolas (vinhos, grãos, folhas de fumo, frutas, gado, etc.) e extrativas minerais, águas minerais, etc.)".

Assim, a partir dessa cláusula, a simples aplicação da solução técnica a um tipo de indústria (aqui interpretada num sentido bem lato) bastaria para satisfazer

esse requisito¹. Mas a questão é algo mais complexa do que essa simples aplicação às indústrias.

Aplicabilidade industrial e a noção de invento industrial

A noção de que o invento deve ter *utilidade* é antiga e arraigada em propriedade intelectual. No decorrer da sua história, porém, o requisito de aplicabilidade industrial, ou de utilidade, variou no tempo e em cada sistema nacional².

Hoje ainda, ele pode ter um significado quase inexistente no direito alemão³, um papel relevante no subsistema europeu de biotecnologia⁴, e uma relevância toda particular no sistema canadense⁵.

¹ Neste sentido restrito, LABRUNIE, Jaques. Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Manole, 2005, p. 71; IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 56; para o direito argentino, BENSADON, Martín, Derecho de Patentes, BaeledoPerrot, 2012, p. 66.

² A exata função deste requisito, não obstante a harmonização de exames resultante do PCT e do art. 27 de TRIPS, ainda é diversa, segundo a lei nacional: "Members considerably differ in their treatment of industrial applicability. Under U.S. law, the concept applied is "utility". Hence, certain developments that do not lead to an industrial product may be patented in the USA: an invention only needs to be operable and capable of satisfying some function of benefit to humanity (i.e. be useful). This concept is broader than the industrial applicability required in Europe and other countries. The U.S. rule permits the patentability of purely experimental inventions that cannot be made or used in an industry, or that do not produce a so-called technical effect, as illustrated by the large number of patents granted in the United States on methods of doing business, and by the patenting of research tools, such as expression sequence tags (ESTs) and single nucleotide polymorphisms (SNPs)". UNCTAD, cit., p. 361.

³ Para HAEDICKE, Maximilian e TIMMANN, Henrik (eds.) Patent Law, C.H. Beck. Hart. Nomos, 2014, n. 302, p. 125, a importância desse requisito no sistema alemão ter-se-ia reduzido a zero, exceto para os fins de sequências genéticas, e neste caso por força da Diretiva 98/44 da União Europeia. No sistema indiano, os tratadistas simplesmente omitem esse requisito: vide NARAYANAN, P, Patent Law, Eastern Law House, 4ª. Edição, 2013 e GOPALAKRISHNAN, N.S., e AGITHA, T.G., Principles of Intellectual Property, Eastern Book Company, 2ª. Ed., 2014.

⁴ Vide BENTLY, Lionel & Brad Sherman. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2a. Edição, 2004, p. 386. Quanto aos casos Monsanto v Cefetra [Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, Case C-428/08, 6 July 2010] e Brüstle v. Greenpeace, que discutiram o requisito de aplicabilidade industrial como requisito essencial para a Diretriz 98/44 da União Europeia, vide PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Recentes Precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, 116 | Mês: Janeiro/Fevereiro | Ano: 2012. Quanto ao caso Cefetra, vide também BARBOSA, Denis Borges e GRAU-KUNTZ, Karin, World Intellectual Property Organization. 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights. Biotechnology. Encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf, visitado em 26/1/2015.

⁵ No sistema canadense, segundo VAVER, David. Intellectual Property Law. Second Edition. Ed. Irwin Law. Toronto, 2011, p. 357, a utilidade é um requisito essencial para o patenteamento: "A researcher producing a new compound has to show in the disclosure that the substance is something more than a scientific curiosity or the starter for a research program. Tests may have to be produced that point to some useful property for the compound that is specific, substantial, and credible. (...) The invention must, at the priority date, work across the full width of its claims. If it is said to do X and Y, it must, in fact or on sound prediction, do both; if not, the claim is invalid". Na classificação de LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, e também de Kohler, Josef, Manuale degli Privativi Industriali, Società Editrice, 1914, esse tipo de utilidade seria *qualitativa*. Para Luzzato e DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial – Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 35, entre outros autores, tratar-se-ia da *realidade* do invento. A doutrina da utilidade como realidade pode ser assim definida: "A máquina que não pudesse funcionar não constituiria invenção susceptível de ser privilegiada;

No caso brasileiro, até a construção de um direito homogeneizado de patentes no plano europeu, através da Convenção de Munich, parte da definição do que é *invento industrial*, hoje missão do art. 10 desta Lei, cabia à noção de *utilidade industrial* ou *aplicabilidade industrial*⁶.

A noção de *utilidade industrial*, de quem Gama Cerqueira notava a imprecisão, significava em resumo que a solução protegida deveria resolver um problema do campo da utilidade (excluídos os conhecimentos que só aumentassem o estoque da ciência ou das cogitações), e no domínio técnico, ou seja, numa área que nem fosse das aplicações abstratas (como métodos de contabilidade), nem da eficácia estética.

Essa missão, sob a inspiração da Convenção da EPO, passou nesta Lei 9.279/96 para o art. 10. A industrialidade deixa de ser um - entre outros - requisitos de patenteabilidade, para tornar-se uma condição vestibular, que indica a pertinência do sistema de patentes para a proteção de uma determinada criação intelectual. No atual sistema, art. 10 define a *hipótese de incidência do sistema de patentes*.

Do que dissemos antes sobre a questão

Sobre o requisito do art. 15 do CPI/96, assim dissemos no vol. II de nosso Tratado:

[2] § 4 . - Utilidade Industrial

Como se mencionou, um invento, para ser patenteável, será técnico em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado ⁷; só então esse invento será então avaliado quanto à novidade, inventividade e legalidade.

representaria esforço impotente do inventor, cuja ideia se manifestaria ilusória e impraticável. Conceder uma patente, em semelhante hipótese, seria permitir aquele que concebe uma ideia sem conseguir realizá-la, confiscar o monopólio do desenvolvimento e das possíveis aplicações dessa ideia; seria ir contra o pensamento e o texto da lei, que proíbem a apropriação dos princípios teóricos". JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga. Pequeno Tratado Prático das Patentes de Invenção no Brasil. Rio de Janeiro. Edição do Escritório de Marcas e Patentes dos Adv. Carmo Braga & Carmo Braga. 1941, P. 20 Já quanto à utilidade no sentido de credibilidade da solução, vide o nosso Parecer 4/2013. Encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_valcyte_30-01-2013.pdf.

⁶ Veja-se POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 57 e seguintes. Se encontra nesse estudo fundamento para a noção de que não há aplicabilidade industrial se a atuação é privada e pessoal. O autor nota que na decisão T 74/93, a EPO considerou que mesmo no caso de prostitutas que se administram métodos anticoncepcionais para um fim profissional, ainda assim não se encontra a repetibilidade industrial. Vide, para uma crítica dessa decisão, PAGENBERG, 'Comment' (1996) 27 IIC 104

⁷ [Nota do original] Pollaud Dullian, La Brevetabilité des Inventions, Litec, 1997, p. 41 e seg. Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg., p. 33-34 : « Or l'invention pour être brevetable doit avoir un caractère industriel, dans son objet, son application et son résultat. L'énonciation des trois termes est cumulative. Cela étant, l'expression la plus importante est sans doute celle d'application. Car si l'invention est applicable industriellement, elle a généralement un objet et un résultat industriel. » « Ora a

A primeira exigência – criação técnica em seu objeto - é satisfeita com o caráter técnico do invento (como se viu acima). Ou seja, ele deve resolver:

- a) um problema utilitário, não abstrato e não estético e
- b) por um meio estranho à simples elaboração psicológica ou mental do ser humano.

Vale repetir – esses são os dois requisitos construídos a partir do art. 10 do CPI/91.

A outra exigência de tecnicidade se configura no requisito da utilidade industrial – aplicabilidade industrial ⁸ -, onde a noção de “industrial” presume que a área de aplicação permita exploração em escala e forma industrial ⁹. A utilidade é que o problema a ser resolvido deve ser resolvido *industrialmente*.

Assim, a utilidade industrial presume:

- a) que haja um efeito técnico da aplicação dos meios técnicos da solução oferecida - não um efeito abstrato, nem estético¹⁰. Ou seja, que haja um invento, definido pelo art. 10 do CPI/96; e
- b) que esse efeito seja suscetível de aplicação objetiva, concreta, em escala e forma industrial (Art. 15 do CPI/96).

E, nas nossas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira:

invenção para ser patenteável deve ter um caráter industrial, no seu objeto, na sua aplicação e no seu resultado, a enunciação dos três termos é cumulativa. A expressão mais importante é sem dúvida a de aplicação. Porque se a invenção é industrialmente aplicável, tem geralmente um objeto e um resultado industrial."

8 [Nota do original] Autores há que distinguem “utilidade industrial” e “aplicabilidade industrial”, não obstante a unicidade da noção em TRIPs. Vide especialmente o excelente estudo de R. Srinivas em Carlos Correa, org., A Guide To Pharmaceutical Patents, Vol., South Center, Julho de 2008, encontrado em http://www.southcentre.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=931&Itemid=68, visitado em 4/2/2009

9 [Nota do original] Diretrizes de exame do INPI (outras áreas), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdf>. “1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável”.

¹⁰ GAMA CERQUEIRA, cit., vol. II, p. 439: “A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica”. Como vimos, essa parcela da carga significativa da noção de aplicabilidade industrial passou para o art. 10.

O disposto no art.15 da Lei 9.279/96 (A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria), desta forma, pode ser lido de forma complementar, mas não reiterando o prescrito no art. 10. Embora a fluidez da noção de industrialidade não se tenha sublimado no direito corrente (note-se: a redação da lei não mais fala de "utilidade industrial", ou "caráter industrial", mas de "aplicabilidade industrial"), pode-se caracterizar sua função no presente sistema de patentes como a soma de dois requisitos cumulativos:

Deve haver aplicabilidade em algum setor técnico diretamente voltado ao sistema produtivo. Exemplo deste requisito se encontra na decisão do Conselho de Recursos do Escritório Europeu de Patentes T870/04: "Nos casos em que uma substância, que ocorra naturalmente no corpo humano, é identificada e, possivelmente, também caracterizada estruturalmente e disponibilizada através de algum método, mas sua função é não conhecida ou é complexa e incompletamente entendida, e nenhuma doença ou condição ainda foi identificada como sendo imputável a um excesso ou deficiência da substância, e nenhum outro uso prático é sugerido para a substância, então não pode ser reconhecida a existência de aplicabilidade industrial. Mesmo que os resultados da investigação possam ser uma realização científica de grande mérito, não são, necessariamente, uma invenção que pode ser aplicado industrialmente".

A aplicabilidade deve ser industrial, no sentido em que não se reduza a uma ação privada e pessoal, exigindo reiterada intervenção humana. Assim ilustram as "Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994": "2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual".

Neste último sentido, tem-se identificado a proibição de patenteabilidade de "técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal (art. 10, VIII da Lei no. 9.279/96 e Art. 53 [c] da Convenção Europeia de Patentes (2000) como episódios de falta de aplicabilidade industrial.]

A atual função da aplicabilidade industrial: repetibilidade

Além de duplicar a noção de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma função específica: a de exigir que, para um conhecimento

técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetível de aplicação repetível em escala industrial.

É um requisito clássico de patenteabilidade ¹¹:

“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção” ¹².

“A Invenção é aplicável à indústria quando tem por objeto meios que, utilizados pelo homem, podem atuar sobre as forças da natureza ou sobre os elementos da matéria de forma a trata-las e utilizá-las, obtendo resultados sempre iguais, certos e determinados”¹³.

“Por otra parte, la necesidad que la regla inventiva pueda ser puesta en obra por un técnico en la materia conlleva a su repetibilidad, traducida en la posibilidad que pueda ser reiteradamente ejecutada. Resulta así que la repetibilidad es una característica de la ejecutabilidad de la invención”¹⁴.

E pode ser discernida no sistema europeu:

Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita é insuficiente para tornar a produção suficiente plausível, previsível (e reproduzível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada¹⁵.

11 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, p. 153.

12 Num exemplo de Antonio Abrantes: “A TIM criou um serviço chamado TIM casa. Com o TIM Casa o usuário pode realizar chamadas locais para telefones fixos do mesmo DDD quando estiver na sua casa, a partir de uma assinatura mensal mais barata que a da linha fixa. O usuário se cadastra no serviço e 24 horas após o cadastramento disca para um código, quando estiver em casa, para reconhecimento do local de onde deseja usufruir do pacote contratado. O serviço é renovado a cada mês desde que o usuário tenha uma quantia mínima de créditos ativos e válidos. Este serviço é patenteável? Não, uma vez que o serviço descrito consiste basicamente em operações realizadas por um agente humano, como habilitar serviço e discar para códigos e, portanto, destituído de aplicação industrial. Caso este serviço implique em alguma mudança de programação na central telefônica, esta modificação na central, seja por hardware ou software, poderá ser objeto de patente.”

13 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Forense, 2009, p. 56. Neste sentido, LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, p. 450: “È giusto però riconoscere, che questa è intesa in un senso piuttosto rigoroso, e cioè, non solo nel senso che l'invenzione funzioni effettivamente, ma altresì nel senso che il risultato indicato nella descrizione succeda effettivamente e costantemente e non solo casualmente;”

14 CORREA, Carlos Maria, Derecho de patentes – el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 24. Também em Fernández-Nóvoa, Carlos (org), Manual De La Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2013, Madrid, p. 136.

15 “5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages

Repetibilidade de cunho não pessoal ou privada

Nesta decisão recém citada, a ênfase está na repetibilidade¹⁶: a produção deve ser *plausível*, *previsível* e consequentemente *repetível*. Mas os precedentes europeus também enfatizam a questão que a repetibilidade deva ser de cunho *industrial*, ou seja, fora da esfera da vida estritamente privada:

No caso T 74/93 (JO 1995, 712), a Divisão de Exame indeferiu o pedido com o fundamento em que a reivindicação 5, que envolvia o uso de uma composição contraceptiva (por exemplo, um creme) para ser aplicado no colo do útero de uma fêmea em idade fértil, não era suscetível aplicação industrial ao teor do art. 57 do Tratado Europeu de Patentes de 1973, na medida em que o referido composto deve ser aplicado para o colo do útero de uma mulher. O depositante da patente argumentou, essencialmente, que muitas invenções são relacionadas com as necessidades diárias da vida particular e que isso não era razão para limitar a patenteabilidade.

A Câmara recursal observou que o termo "indústria" é geralmente usado em Propriedade Industrial em seu sentido mais amplo (art. 1 (3) Convenção de Paris), e uma interpretação ampla também se aplica ao art. 57 da Convenção Europeia. No entanto, a Câmara determinou que, para o objetivo de de separar as atividades industriais, onde os efeitos de patentes devem ser respeitados, das atividades privadas e pessoais, que não deve sofrer com o exercício desses direitos, é teve em conta o fato de que é. 57 CBE 1973 pode ser considerado como a expressão do princípio geral de que qualquer pessoa natural tem o direito de ver respeitada sua vida privada. Ninguém pode ser privado desse direito. Portanto, o fato de que, para algumas mulheres, a contracepção está relacionada à atividade profissional não confere um caráter industrial um ato que, em sua essência, tem uma natureza privada e pessoal. O órgão recursal observou que essa conclusão não se aplicava a todos métodos contraceptivos em geral, mas sim ao caso específico da aplicação de uma composição química de acordo com a reivindicação 5.¹⁷

qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

¹⁶ Para a múltipla significação do requisito no direito da EPO, vide o comentário em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_1_1.htm, visitado em 16/1/2015. Para a completa definição do requisito de suscetibilidade de aplicação industrial no direito brasileiro, vide nosso Tratado, vol. II, cap. VI, [2] § 4 . - Utilidade Industrial, e GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2011, vol. II, no. 51-52, p. 435-437.

¹⁷ Segundo o repositório de precedentes do Escritório Europeu de Patentes. "Dans l'affaire T 74/93 (JO 1995, 712), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que la revendication 5, qui portait sur l'utilisation d'une composition contraceptive (par exemple une crème) destinée à être appliquée sur le col de l'utérus d'une femelle en âge de concevoir, n'était pas susceptible d'application au sens de l'art. 57 CBE 1973,

Assim, num dos entendimentos quanto à noção de aplicabilidade *industrial*, a EPO exclui da patenteabilidade os atos que digam respeito à vida privada e íntima das pessoas naturais. No Brasil, a atualidade dessa noção está manifestada, por exemplo, nas diretrizes do INPI para o setor biotecnológico e farmacêutico de 1994:

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos (...) não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

Trata-se da noção de *repetibilidade técnica*, que se distingue da *reproduzibilidade*¹⁸, objetivo visado pelo art. 24¹⁹, que exige a descrição da solução técnica de forma capaz a possibilitar o conhecimento intelectual da solução técnica, de forma a reencenar o invento na indústria.

dans la mesure où ledit composé devait être appliqué sur le col de l'utérus d'une femme. Le requérant avait quant à lui fait valoir pour l'essentiel que maintes inventions se rapportant aux besoins quotidiens étaient utilisées à titre privé et qu'il n'y avait pas lieu d'en restreindre la brevetabilité. La chambre a fait observer que le terme "industrie" s'entendant généralement, en propriété industrielle, dans son acception la plus large (art. 1(3) Convention de Paris), une interprétation aussi libérale était également applicable à l'art. 57 CBE 1973. Elle a cependant déclaré que dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice de ces droits, elle a tenu compte du fait que l'art. 57 CBE 1973 pouvait être considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. La chambre a fait observer que cela ne s'appliquait pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5". Encontrado em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_2_1.htm, visitado em 26/1/2015.

18 Dissemos, em 1990: “Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microrganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, “publicar” a tecnologia, oferecendo algum tipo de acesso ao público. Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento. Esta noção é expressa pela diferença entre reproduzibilidade, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventiva, por sua aplicação material, e a repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado. O sistema de patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196). Ocorre que, frequentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta perpetua-se e multiplica-se independentemente da atividade intelectual do homem. Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade.” BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf.

19 Quanto à questão da repetibilidade e reproduzibilidade, mas – a nosso ver – sem clara distinção entre as duas noções, veja-se DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia. Forense 1989, p. 55 e seguintes. Discutimos a posição do autor quanto ao ponto em nosso Do Requisito de Suficiência Descritiva das Patentes. Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011.

Assim é que dissemos, em nosso Tratado²⁰:

A qualificação de industrial, que terá em tal contexto, significa, assim, que a aplicação será dotada de *repetibilidade*, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repetida indefinidamente *sem a intervenção pessoal do homem*²¹.

Este entendimento tem sido adotado e mantido pela prática de exame do INPI²².

Utilizados ou produzidos

A aplicabilidade se fará em qualquer das duas modalidades de industrialidade: *atividades* (processo) ou *coisas* (produtos). Serão patenteáveis (considerando-se este art. 15) as soluções que importarem em *atividades*, ou seja, a utilização de sequências reiteradas de passos, visando fim determinado; mas também o serão as *coisas* (objetos tangíveis) que, produzidas, em escala industrial, importarem em resultados constantemente iguais.

²⁰ Tratado, vol. II, Cap. VI, [2] § 4. 1. - Aplicação industrial como repetibilidade.

²¹ Para uma posição em outro sentido, vide PIRES DE CARVALHO, op. cit., p. 305.

²² Tomando como exemplos uma série de pareceres de negativa de patenteação: (1) "No entanto, as reivindicações 1 a 15 do pedido carecem de aplicação industrial. Embora este requisito tenha uma ampla abrangência, englobando inclusive a agricultura num conceito amplo de "indústria", a matéria em tela não atende ao princípio de reprodutibilidade e repetibilidade, uma vez que trata-se de uma técnica de reflorestamento que envolve a implantação de plantas em um determinado ambiente (áreas degradadas) e seu resultado final é determinado por fatores não-controláveis. Dentre estes fatores destacam-se, pelo menos: a) fatores climáticos (temperatura, precipitação, umidade do ar, etc.); b) fatores edáficos (condição, estrutura, composição e profundidade do solo, etc.); c) fatores geográficos (relevo, clima, ecossistemas adjacentes, etc.). A repetibilidade da implantação de um sistema como definido nas reivindicações depende ainda de fatores socioeconômicos e não poderia ser feita "em escala" como definido no Relatório Descritivo. Mesmo consistindo de módulos, a sua implantação seria obrigatoriamente definida por projetos caso a caso, e portanto não atende o requisito essencial definido no Artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279 – LPI)". BR102013008278-3, Parecer de 30 de abril de 2014. (2) "O pedido não possui aplicação industrial, visto que o processo contém etapas e/ou envolvimento humano diretamente, como "consumidor entrega (o cheque) ao varejista" "assinatura do consumidor", violando o Artigo 15, da LPI". PI0305289-3. Parecer de 11 de junho de 2014. (3) "(...) em função do caráter individualizado do perfil de acne e do respectivo método de estimativa, o pedido em questão não apresenta aplicação industrial e, portanto, está em desacordo com o Art. 8º c/c Art. 15 da LPI". PI0502832-9, Parecer de 5 de junho de 2014. (4) "A reivindicação 17 pleiteia um método para tratamento de pele caracterizado pela fricção com o artigo da reivindicação 1. Tal método não possui aplicação industrial, pois é de uso privado e pessoal e não pode ser reproduzido na indústria, contrariando o disposto nos artigos 8º e 15 da LPI." PI0405865-8, Parecer de 27 de dezembro de 2013. (5) "Na análise do presente pedido, observa-se que as reivindicações 1-30, que se referem a um método para reduzir o crescimento capilar humano pela aplicação de uma composição cosmética que compreende DFMO, referem-se a um método individualizado de aplicação de uma solução cosmética à pele de um indivíduo para redução de pelo e não possuem aplicação industrial. Assim, as reivindicações 1-30 não podem receber proteção patentrária por não atenderem ao disposto no Art. 15 da LPI". PI0211784-3, Parecer de 23 de dezembro de 2013.

Em qualquer tipo de indústria

A aplicabilidade a que se refere este artigo pode dar-se em qualquer atividade econômica, como já o prescrevia o texto de 1882. Não é o tipo de atividade em que se aplica, mas a maneira da aplicação, que caracteriza o atendimento ao filtro deste art. 15: um teste olfativo, como atividade pessoal e insuscetível de repetibilidade controlada, mesmo no setor mecânico, não terá aplicabilidade industrial. Um processo de afinação automática das cordas de um violino, durante um concerto, poderá em tese ser protegido.

Consequências da aplicação do art. 15

No sistema brasileiro de patentes, assim, o disposto no art. 15 veda a concessão de patentes que restrinjam atos inerentes à intimidade e vida privada das pessoas naturais. A patente será concedida para restringir uma atividade *industrial*, não se contando como tal atividades que se passam no campo pessoal, íntimo, e especialmente no interior do corpo humano.

Assim, para essas atividades, não só existe a *limitação* do art. 43, I, que abrange e isenta tais atividades da exclusiva, quando o alcance da reivindicação atinge atividades industriais e não industriais. Pela aplicação do art. 15, se a reivindicação tiver como único objeto a restrição a uma atividade não-industrial, a patente não poderá ser concedida por falta de um requisito básico²³.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

²³ Foi o que ocorreu no caso da EPO T 74/93: o órgão recursal não conseguiu discernir nenhuma possível aplicação da reivindicação que tivesse caráter industrial (no caso: não privado), e declarou-a inválida.

O Brasil segundo a Monsanto: um eterno “*deja vu*” aos moldes do documentário de *Marie-Monique Robin*

Charlene de Ávila¹

*“não esqueça que tudo que comemos
existe porque um agricultor plantou
uma semente na terra”.*
Peter Carstensen

Quem acompanhou o documentário “O mundo segundo a Monsanto” de *Marie-Monique Robin*² percebeu a fragilidade ética dos órgãos institucionais norte americanos.

No Brasil, não é diferente. Estamos iguais galinha “botamos pelo traseiro e saímos cantando”. Assim, neste texto, ofereço para o leitor, em doses homeopáticas, alguns exemplos atuais tendo a sensação de que o país é uma terra “abençoada por Deus”, como diz Jorge Ben Jor, mas de sofrível poder de análise e comprometimento em suas bases (legal, jurídica, socioeconômica, administrativa, tecnológica) a cerca dos casos envolvendo a multinacional Monsanto e os Sojicultores que permeiam em nossos Tribunais.

Vejam por exemplo, a decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reformou a sentença de 1º grau atendendo ao recurso da multinacional Monsanto ao permitir a continuação da cobrança de royalties dos produtores de soja que cultivam a tecnologia RR1 que se encontra com todas as suas patentes expiradas (referentes à RR1) desde 31/08/2010.

Note-se que a lei 9.279/96 em seu artigo 78 é clara ao enunciar que a patente se expira a seu termo, assim, a patente se extingue pela expiração do prazo de vigência e seu objeto cai em domínio publico o que vale dizer “quando a

¹ Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora em matéria de propriedade intelectual e agricultura de Denis Borges Barbosa, Advogados – Rio de Janeiro-RJ. e.mail: charlene@nbb.com.br

² Documentarista e jornalista francesa publicou livros denunciando uma rede internacional de tráfico de órgãos e a prática de tortura na guerra da Argélia. O mundo segundo Monsanto virou um documentário feito pela agencia de cinema do Canadá. Para investigar a história passou 5 anos levantando 500 mil paginas de documentos e viajando para Grã Bretanha, Índia, México, Paraguai, Brasil, Vietnã, Noruega e Itália.

patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo – inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada – passa ao público³”. Na verdade, deferir a Monsanto o direito de cobrar royalties dos produtores de soja por uma tecnologia de *res communis omnium* é trazer à tona questões de enriquecimento sem causa, apropriação indébita e estelionato por utilizar tecnologia não mais exclusiva de sua esfera de exploração no intuito de controlar sua pretensão econômica, em detrimento as bases constitucionais referentes à propriedade intelectual.

Outro exemplo de caos institucional é o caso da tecnologia de segunda geração da Monsanto denominada no Brasil de RR2 Intacta Pro. Em um texto jornalístico, a Revista Carta Maior⁴ retratou de modo interessante a gênese do problema, a começar pelo título: “a Lagarta que comeu o agronegócio”:

O título tem dois sentidos. O primeiro é literal, a lagarta *Helicoverpa* atacou lavouras de milho, soja e algodão, causando um prejuízo de R\$ 1 bilhão no oeste baiano, uma das ultimas fronteiras do agronegócio e se estendendo a outros 11 estados. No total o prejuízo de R\$ 2 bilhões. O segundo é figurado, porque a lagarta abriu o leque para mostrar que o glorificado setor do agronegócio no país, onde a soja representa no valor bruto de produção R\$ 86 bilhões, aplica métodos de organização ultrapassados, mais parece prática de garimpo, do que outra coisa⁵.

(...) Alguns pesquisadores e produtores do oeste baiano chegaram a declarar que a incidência da Lagarta *Helicoverpa Zea*, conhecida como lagarta do milho, aumentou com a proliferação do milho BT. Depois invadiu as lavouras de soja e algodão, comendo folhas, grãos e as fibras do algodão. As discussões foram de todo tipo. Porque existe outra lagarta *helicoverpa armigera* que ataca o algodão. Já fez isso na Austrália na década de 1990. Quer dizer, o primeiro

³ Decisão da Suprema Corte Americana – *Sears, Roebuck & Stiffel Co.*, 376 U.S 225, 1964.

⁴ TUBINO, Najar. A lagarta que comeu o agronegócio. Vide: cartamaior.com.br. 12 de abril de 2013.

⁵ Qual a recomendação do oeste baiano? Vazio sanitário entre 20 de agosto e 20 de outubro. Então esta é a mentalidade de garimpeiro, que abre um buraco, tira o que tem de ouro, joga na terra contaminada com mercúrio ou cianeto no rio. É a mesma do agronegócio. Tudo tem que ser rápido, faturar o mais rápido possível, sem pensar em consequências. Depois embarca a produção em caminhões, que sairão percorrendo três mil quilômetros em direção a Santos ou Paranaguá, para embarcar a estrela do agronegócio em navios que entregarão a China. Duas mil carretas são necessárias para encher o estoque de um navio. TUBINO, Najar. A lagarta que comeu o agronegócio. Vide: cartamaior.com.br. 12 de abril de 2013.

vacilo dos membros do agronegócio foi não identificar o tipo de lagarta, o segundo foi duplicar as aplicações de inseticidas de oito para quinze, no caso baiano, daí a contagem do prejuízo. O custo da aplicação passou de R\$ 100 para R\$ 200 reais. No caso do algodão de R\$ 800 para R\$ 1.600 reais. Mais perda da produtividade⁶.

Ao introduzir no Brasil a tecnologia de segunda geração, vez que a tecnologia RR1 estava expirada no país desde 31/08/2010, a Monsanto propôs um acordo com a CNA⁷ e outras 10 federações patronais que “o cliente interessado em comprar a semente Intacta RR2 PRO, teria que assinar um termo de compromisso de desistência dos processos de cobrança de royalties (diga-se indevida) da soja RR1”, enfim, um armistício “mui amigo” que foi coibido pelo Juiz da Vara especializada de Ação Cível MT/Cuiabá em 11/10/2013⁸ ao verificar os abusos das cláusulas contratuais:

Assim consta na cláusula 11. Independentemente do licenciado optar por usar a tecnologia Intacta RR2 PRO, o licenciado (e qualquer afiliada se houver) outorga à Monsanto (e suas afiliadas) a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação, bem como renuncia definitivamente a quaisquer reclamações ou ações relacionadas a questões anteriores à data deste acordo, relacionadas ao uso ou exploração da tecnologia RR1 em soja, incluindo reclamações decorrentes do licenciamento, uso, cobrança ou pagamento relativo ao uso da soja RR1 e a produção de grãos resultante, independentemente do resultado de qualquer ação judicial já ajuizada ou que venha a ser ajuizada no futuro. O licenciado reconhece que não fará jus ao recebimento de qualquer restituição, indenização, ou outros valores resultantes de reclamações ou ações, aos quais renuncia sob este acordo.

⁶ TUBINO, Najar. A lagarta que comeu o agronegócio. Vide: cartamaior.com.br. 12 de abril de 2013.

⁷ A CNA rejeitou os acordos individuais que a Monsanto apresentou aos produtores de soja para a suspensão da cobrança do pagamento de royalties sobre a RR1 e o licenciamento da tecnologia RR2.

⁸ O Juiz determinou: 1. A suspensão da eficácia do acordo de licenciamento de tecnologia e quitação geral e acordo de licenciamento de tecnologia já assinados por produtores do Estado de Mato Grosso, em que figura como licenciadora a Monsanto do Brasil Ltda; 2. Á ré Monsanto do Brasil Ltda a abstenção de exigir a qualquer outro produtor deste Estado à assinatura de acordo idêntico aos acordo de licenciamento de tecnologia e quitação geral e acordo de licenciamento de tecnologia – colacionado aos autos.

Com contratos leoninos e adesivos encontram-se cláusulas abusivas e condições contrárias aos princípios de lealdade, equidade e boa fé. Sob os arrepios da lei de cultivares, por exemplo, o “Acordo de licenciamento de tecnologia e quitação geral” e do “Acordo de licenciamento de tecnologia” da soja de segunda geração consta em sua cláusula 5 que” caso o licenciado pretenda reservar sementes de soja Intacta para seu próprio uso, o licenciado, desde já, reconhece e se obriga a cumprir as condições aqui previstas, dentre as quais o pagamento de royalties pelo uso da tecnologia intacta PRO, sejam royalties sobre sementes reservadas ou, alternativamente, royalties pós-plantio”.

O cenário que apresenta o Brasil é de alta concentração das sementes transgênicas face à desconcentração das sementes convencionais cuja empresa dominante – Monsanto buscou consolidar as primeiras em detrimento das segundas, haja vista a possibilidade de auferir lucros muito acima daqueles em que há maior nível de concorrência. Por consequência, a Monsanto através de contratos de licenciamento aumenta a dependência das licenciadas e dos produtores nas fases iniciais da cadeia de produção da soja transgênica:

Seu alcance vai além de sua subsidiária, a empresa Monsoy (atuante no segundo nível de produção de cadeia, na produção de banco de germoplasma), até às principais organizações que desenvolvem novas variedades convencionais, por meio de convênios que permitem a utilização da tecnologia RR. Deste modo, as novas variedades transgênicas resistentes ao herbicida glifosato e desenvolvidas com a tecnologia RR, mesmo que por pesquisadores e em instalações da Embrapa, da Coodetec, da Fundacep ou da Agência Rural, estão sob o regime de cobrança de royalties da Monsanto (uma vez que estão no segundo nível da cadeia de produção, dependendo, portanto, da tecnologia gerada no primeiro nível). Em função disso, além de elevado, o poder de mercado dessa empresa tende a aumentar⁹.

⁹ COSTA, Nilson Luiz; SANTANA, Antonio Cordeiro de. Poder de mercado e desenvolvimento de novas cultivares de soja transgênicas e convencionais: análises da experiência brasileira. Revista de ciências agrárias, Belem, v. 56, 2013, p. 61-68.

A própria Monsanto na oportunidade da diligência efetuada pelo Cade¹⁰ para o licenciamento da tecnologia Intacta RR2 PRO alegou que “o agricultor paga por três vezes royalties à licenciadora da tecnologia transgênica”:

► A primeira é realizada no momento da aquisição das sementes junto aos multiplicadores. Nesta fase há pela multinacional a monitoração do preço pago pelo agricultor ao seu multiplicador ou distribuidor, e uma devassa reguladora que monitora a identidade do agricultor, localização, quantidade vendida, safra, estado de plantio, plantabilidade e produtividade, entre outras informações, como uma espécie de ditadura militar:

A Monsanto tem uma agência de controle chamado “polícia genética”. É um sistema ultrajante: estas são agências particulares de investigação que vão aos campos dos agricultores e colhem amostras; eles pedem aos agricultores que apresentem as notas fiscais de compra de sementes e herbicidas da Monsanto, e caso eles não as tenham, são processados. A empresa sempre ganha, porque não respeitar um contrato é considerado quebra de direitos de propriedade intelectual da Monsanto¹¹.

► A segunda forma de cobrança se refere à utilização de sementes salvas dentro da Lei de Proteção dos Cultivares.

Quanto a este procedimento utilizado pela multinacional já me pronunciei¹²: as variedades de plantas de soja da Monsanto protegidas pelo sistema de cultivares, premissa permite e promove que os agricultores livremente reservem, troquem, doem e comercializem como alimento e matéria-prima as sementes novas por força do imperativo legal contido na LPC em seus artigos 10, I, II e IV. Uma semente, como material de propagação “pode ser comida, ou dela extraída óleo combustível; nem por isso haverá direito exclusivo do titular do certificado. Não é por ser material de propagação, mas por ser usado como tal, que se exerce o direito¹³”. Assim, não há violação de certos atos:

¹⁰ BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de Concentração n. 08700.003898/2012-34, Conselheiro relator Alessandro Serafin Octaviani Luis. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/Default.aspx?a8889b6caa60b241d345d069fc>. Acesso em 07/05/2015.

¹¹ Trecho retirado do documentário: As patentes segundo a Monsanto de Marie-Monique Robin.

¹² Ávila, Charlene de. Apontamentos sobre a cobrança de royalties da soja RR1 e outras questões emblemáticas em propriedade intelectual. Revista da ABPI, n. 134, jan/fev de 2015.

¹³ BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – Doutrina e precedentes correntes, no prelo, 2014.

- reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
- o uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos e;
- sendo pequeno produtor rural, multiplicar sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, autorizadas pelo Poder Público.

Ademais, essa prática usual pela Monsanto conflita sobremaneira a legislação nacional de cultivares que não admite outra proteção além do registro de cultivares – sua proteção recairá sobre o material de reprodução e multiplicação vegetativa da planta inteira – não existe patente de “semente” no Brasil.

O elemento central de distinção entre patentes e cultivares é a existência de limitações ao direito de cultivares, (inexistentes no sistema de patentes), que desaparecem no caso de uma dupla proteção, ou de uma extensão da exclusiva patentária no campo dos cultivares.¹⁴, assim como os institutos da exceção do melhorista (*breeder's exemption*) e o privilégio dos agricultores (*farmer's rights*) restarão como “contos da carochinha” frente à possibilidade de sobreposição entre as exclusivas.

► A terceira cobrança ocorre na ocasião de entrega do grão de soja nos pontos de entrega (*POD-Point of delivery*), de forma que, sendo a soja geneticamente modificada, ocorre o pagamento dos royalties. Há também uma quarta cobrança, paga pelos multiplicadores, o “*royalty* de multiplicação”. Há dessa forma, a inquestionável dependência econômica por parte das licenciadas e dos produtores, bem como o alto grau de concentração da produção da tecnologia transgênica por parte da Multinacional.

Afinal, as patentes RR1 estão em domínio público, mas, cadê a(s) patente(s). da soja Intacta RR2 PRO a qual a Monsanto já cobra pelo uso de sua tecnologia?

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes correntes. No prelo, 2014.

Os pedidos de patentes PI0610088-2 e 0610654-4 relativos à tecnologia de segunda geração da Monsanto (RR2) aguardam exame técnico¹⁵ no órgão administrativo competente. Assim sendo, os pedidos de patentes não podem servir de base para quaisquer abstenções contra terceiros, ou mesmo a cobrança de royalties da pretensa tecnologia, haja vista que não há, até o presente momento, qualquer patente de invenção emitida e/ou concedida para a tecnologia RR2 e, muito menos direitos líquidos e certos da multinacional que a capacite de invocar qualquer ilegalidade ou violação por parte de terceiros das tecnologias em questão:

“Patente ainda não concedida, mera expectativa de direito que não autoriza o interessado a impedir a exploração de terceiro, muito embora assegure a ele o direito de obter indenização pela exploração indevida, entre a data da publicação do pedido e a concessão da patente, na forma da lei¹⁶”.

Note-se que ninguém pode reivindicar o direito de exclusividade de exploração econômica de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve junto ao INPI a correspondente concessão, é o que preconiza majoritariamente a jurisprudência pátria:

TITULARIDADE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE INVENÇÃO OU MÉTODO DE PRODUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE COM O REGISTRO DA PATENTE PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. EXEGESE DO ARTIGO 38 DA LEI 9.279/96. **DEPÓSITO DOS PEDIDOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO (...) Ninguém pode reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão**”. (TJRP - 4º C. Cível em Com. Int. – MS 0727162-3 – Foro Central da região metropolitana de Curitiba – Rela. Des Abraham Lincoln Calixto – Unanime – J. 12.04.2011).

¹⁵ Durante a fase de exame, o INPI realiza busca de anterioridade e analisa o resultado dessa busca e as possíveis oposições (petições de subsídios ao exame) apresentadas; com base nessa análise, o examinador poderá formular exigências ao depositante, que deverão ser atendidas ou contestadas no prazo de 90 dias da data da publicação. Após o atendimento das exigências, ou no caso e não haver exigências, o órgão administrativo dará a decisão no pedido de patente, que poderá ser o seu deferimento, indeferimento ou arquivamento.

¹⁶ TJSP. Voto n, 1930 Agravo de instrumento 097.277.4/2.

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080

AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL À LUZ DAS LICENÇAS

CREATIVE COMMONS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO AUTORAL
BRASILEIRA

270

CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO

FACISA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO

GERALDO MAGELA FREITAS TENÓRIO FILHO

**AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL À LUZ DAS LICENÇAS *CREATIVE COMMONS* E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO AUTORAL
BRASILEIRA**

CAMPINA GRANDE – PB

2015

GERALDO MAGELA FREITAS TENÓRIO FILHO

AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL À
LUZ DAS LICENÇAS *CREATIVE COMMONS* E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO AUTORAL BRASILEIRA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como pré-requisito para obtenção do título de
Bacharel em Direito pela Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas.

Área de Concentração: Direito da Propriedade
Intelectual.

Orientador: João Ademar de Andrade Lima.

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080

AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL À LUZ DAS LICENÇAS

CREATIVE COMMONS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO AUTORAL
BRASILEIRA

272

Campina Grande - PB
2015

Dados Internacionais de Catalogação na publicação
(Biblioteca da Facisa)

T289n

Tenório Filho, Geraldo Magela Freitas.

As novas perspectivas para o direito de propriedade intelectual à luz das licenças *creative commons* e suas contribuições para o aprimoramento da legislação autoral brasileira / Geraldo Magela Freitas Tenório Filho. -- Campina Grande, 2015.

Originalmente apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso de bacharel em Direito do autor (bacharel – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, 2014).

Referências.

1. Propriedade intelectual. 2. Creative commons. 3. Legislação autoral brasileira. I. Título.

CDU-347.78(043)(086)(813.3)

Trabalho de Conclusão de Curso, As novas perspectivas para o direito de propriedade intelectual à luz das licenças *creative commons* e suas contribuições para o aprimoramento da legislação autoral brasileira, apresentado por Geraldo Magela Freitas Tenório Filho, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Direito outorgado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Campina Grande-PB.

APROVADO EM: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA:

Prof. da Facisa João Ademar de Andrade
Lima, Ms.

Orientador

Prof.^a da Facisa Milena Barbosa de Melo, Ms.
Membro

Prof. da Facisa Djalma M. Carvalho Filho, Dr.
Membro

RESUMO

Introdução O desenvolvimento sociocultural propiciado pelo advento dos recursos tecnológicos de compartilhamento digital tem ampliado a capacidade de criação e difusão de informações. Assim, a inserção destes instrumentos e a adequação aos já existentes não poderia ficar inerte ao Direito, ao passo que o mesmo atua no sentido de regulamentar as relações entre os indivíduos em sociedade. No entanto, a taxatividade normativa interposta pela Lei nº 9.610/98 (LDA) ao direito do autor, acaba por ocasionar entraves à utilização do conhecimento e propagação cultural, demandando, por conseguinte, uma efetiva modernização. **Objetivos** Tem-se como principal objetivo perseguido pela pesquisa em comento: Examinar a efetividade das licenças *Creative Commons*, no tocante ao papel desempenhado pelas mesmas como instrumentos contributivos do processo de aperfeiçoamento da legislação autoral brasileira, diante das novas perspectivas para o direito de propriedade intelectual. Para cumprir tal intento, se destacam outras finalidades: Descrever o projeto e as licenças *Creative Commons*, elencando peculiaridades pertinentes àquelas, assim como os aspectos históricos de sua evolução; Explicitar a doutrina do *fair use* como instrumento jurídico de fomento à utilização legítima das criações do espírito, levando-se em consideração os interesses sociais não monopolizadores do acesso às informações permeadas no cerne daquelas; Demonstrar, por intermédio dados estatísticos, os impactos positivos vislumbrados em perspectiva mundial no tocante à expansão e disseminação das licenças *creative commons*, o que revela a necessidade do legislador autoral brasileiro, diante das

mudanças socioculturais latentes, exprimir a realidade “*Commons*” nos dispositivos da Lei nº 9.610/98. **Metodologia** Foi realizada uma pesquisa, quanto aos objetivos, de caráter descritivo, utilizando-se, para o procedimento de coleta de dados, fontes bibliográficas. Ademais, fez-se uma análise interpretativa acerca do fenômeno supracitado, valendo-se, portanto, de uma pesquisa explicativa. A pesquisa versou, ainda, para o método dedutivo e abordagem qualitativa, ao passo que partiu dos principais fenômenos norteadores do estudo, e, por conseguinte, das respectivas premissas, a fim de se chegar a conclusões relevantes para a temática em foco. **Resultados** A partir das contribuições teóricas e dos elementos estatísticos fornecidos pela Fundação *Creative Commons*, foi possível vislumbrar a magnitude no tocante à aceitação e adequação das licenças *creative commons* à realidade de disseminação democrática do conhecimento permeada por novos instrumentos de interação social, dentre os quais se destaca a internet. Tal fato faz com que seja ratificada a necessidade de aprimoramento da legislação autoral brasileira. **Conclusão** As licenças *Creative Commons* atuam como um estímulo ao enriquecimento cultural da sociedade. Sendo assim, enquanto não sobrevier uma resposta efetiva do legislador, o fomento criativo proporcionado por meio daquelas deve ser sempre colocado em pauta, tendo em vista estarmos tratando de elementos essenciais ao próprio Estado Democrático de Direito e, desta forma, à efetivação da função social essencial à propriedade intelectual.

PALAVRAS-CHAVE: Creative commons. Propriedade intelectual. Legislação autoral brasileira.

ABSTRACT

Introduction The socio-cultural development provided by the advent of technological resources of digital sharing has widened the capacity of creation and diffusion of information. This way, the insertion of these tools and the adaptation of the ones already existent could not be put aside regarding the Laws, as it acts with the purpose of regularizing the relations between the individuals in the society. However, the normative taxation imposed by the law nº 9.610/98 (LDA) to the author's rights leads to obstacles to the use of knowledge and cultural divulgation, requiring, this way, an effective modernization. **Objectives** The main objective sought by this research is: to examine the effectiveness of the *Creative Commons* licenses regarding to the role performed by them as contributive tools in the process of mastering the Brazilian authorial legislation because of the new perspectives for the intellectual property rights. To carry out such attempt we highlighted some other finalities: to describe the project and the *Creative Commons* licenses listing peculiarities which are characteristics of those ones; to explicit the *fair use* doctrine as a juridical tool to stimulate the legal use of spiritual creations, taking into account the social interests non monopolizing to

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

access to information in them; to demonstrate, by using statistic data, the positive impacts seen in a worldwide perspective regarding to expansion and dissemination of the *Creative Commons* licenses which reveals the necessity of the Brazilian authorial legislator to show the “Commons” reality in the law nº 9.610/98 due to the socio-cultural latent changes.

Methodology A research was carried out, regarding to its objectives, a descriptive one, and we used the bibliographic sources as the procedure to collect data. Besides, we did an interpretative analysis about the phenomenon mention above using this way an explicative research. The research also examined the deductive method and a qualitative approach since we were based on the main phenomenon which directed our study, and, therefore, the respective premises with the purpose of getting to relevant conclusions for the theme on focus. **Results** From the theoretical contributions and the statistic elements provided by the *Creative Commons* Foundation it was possible to see the magnitude regarding the acceptance and adequation of *Creative Commons* licenses to the reality of democratic dissemination of knowledge visited by new tools to social interaction, among them the internet. Such fact ratifies the necessity of improvement of the Brazilian authorial legislation. **Conclusion** the *Creative Commons* licenses act as a stimulus to the society cultural enrichment. So, if an effective answer does not come, the creative foment provided through them should always be mentioned due do the fact that we are talking about essential elements to the Right Democratic State itself and, this way, the effectiveness of the social function essential to the intellectual property.

KEYWORDS: Creative common. Intellectual property. Brazilian authorial legislation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Estado dos <i>commons</i> – número de trabalhos com <i>Creative Commons</i>	41
Figura 2 – Uso de licenças <i>Creative Commons</i> / onde os trabalhos licenciados com CC são publicados.....	42
Figura 3 – 14 países assumiram compromissos nacionais com a educação aberta.....	45

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	16
2.1	DAS LICENÇAS <i>CREATIVE COMMONS</i>	16
2.1.1	Evolução Histórica: das Origens do <i>Copyleft</i>	16
2.1.2	Modalidades de Licenças <i>Creative Commons</i> e sua Adequação à Legislação Autoral Brasileira.....	20
2.2	DA DOUTRINA DO <i>FAIR USE</i>	28
2.2.1	O <i>Fair Use</i> : Direito de Uso Legítimo Sobre as Produções Intelectuais	28

2.2.2 Possibilidades de Utilização Justa das Criações do Espírito em Convergência com o Artigo 46 da Lei Nº 9.610/98.....	33
2.3 A FACTIBILIDADE DA DIMENSÃO EVOLUTIVA GLOBAL DAS LICENÇAS	
CREATIVE COMMONS: THE STATE OF COMMONS	39
2.3.1 Dos Elementos Estatísticos Comprobatórios da Eficácia do Licenciamento	
Aberto Como Instrumento Jurídico Propulsor do Acesso à Cultura e ao	
Conhecimento	39
2.3.2 O Compartilhamento de Conteúdo e a Popularização das Licenças Analisadas:	
Fundamentos Ratificadores dos Anseios Jurídico-Sociais de Efetiva Reforma da	
Lei de Direitos Autorais	43
3 METODOLOGIA DA PESQUISA	47
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	49
5 CONCLUSÃO	51
REFERÊNCIAS	53

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sociocultural propiciado pelo advento dos recursos tecnológicos de compartilhamento digital tem ampliado a capacidade de criação e difusão de informações. Sendo assim, opera-se “a transformação de nossa ‘cultura material’ pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação.” (CASTELLS, 2007, p. 67).

Com a difusão da Internet e dos grandes avanços por ela proporcionados, a interação entre os indivíduos conectados em uma rede mundial de computadores assumiu novas feições, modificando, exponencialmente, o modo como a informação e o acesso ao conhecimento é realizado. Por conseguinte, o debate acerca do direito autoral e a convergência entre sistemas, até então vislumbrados separadamente, tais como o *copyright*¹ e o *droit d'auteur*², faz com que o equilíbrio entre o interesse do autor seja salvaguardado, sem deixar de haver prevalência da coletividade.

A inserção destes novos recursos tecnológicos e a adequação aos já existentes não poderia ficar inerte ao Direito, ao passo que o mesmo atua no sentido de regulamentar as relações entre os indivíduos em sociedade, tendo em vista os instrumentos utilizados para manutenção desta relação. Diante disso, é inegável, atualmente, que o homem assume, com o auxílio das tecnologias da informação e comunicação (TICS), um papel de veículo propulsor da informação.

No entanto, a taxatividade normativa interposta pela Lei nº 9.610/98 (LDA) ao direito do autor, acaba por ocasionar entraves à utilização do conhecimento e propagação cultural. Tal fato resulta em uma maculação ao direito à cultura e à informação, tutelados na Constituição Federal de 1988, em seus artigos artigo 5º, incisos XIV, XXXIII e XXXIV “b”; 215, *caput* e parágrafos.

A legislação autoral brasileira demanda uma modernização, seguindo as tendências mundiais, a fim de que sejam inseridos e atualizados dispositivos normativos já existentes e culturalizados socialmente, tal qual o fato jurídico norteador da norma positiva. Diante disso, incide a crise jus-autoral pela qual perpassa nossa sociedade, ao passo que se vê estagnada no tocante à utilização de bens culturais divulgados cotidianamente na rede. Isto advém das excessivas limitações estabelecidas na LDA, bem como, da falta de adequação normativa às novas práticas sociais contemporâneas.

Nesse sentido, os novos contratos firmados, oriundos dos negócios jurídicos atuais, os quais se denominam atípicos, embora não apresentem sua disciplina normativa concretizada

¹ Consiste em termo utilizado pelos países que adotam o sistema anglo-saxão, o qual, tendo como foco a obra juridicamente tutelada, salvaguarda a possibilidade de que a mesma seja reproduzida/copiada, tendo em vista, por conseguinte, à finalidade de exploração econômica provenientes de tal utilização. Desta forma, ao passo que salvaguarda o direito à reprodução da obra intelectual, volta-se, apenas, para as prerrogativas econômicas provenientes da utilização daquela, as quais são tuteladas a partir do momento em que se tem a publicação da respectiva obra e por um curto período de tempo.

² O *droit d'auteur*, também denominado de direito do autor, caracteriza-se como um direito natural, direcionado a tutelar o interesse privado do autor da obra intelectual, surgido em um período posterior à Revolução Francesa. Sendo assim, estabelece a proteção das prerrogativas morais e patrimoniais do autor, sendo a morte daquele o marco do respectivo lapso temporal protetivo.

no cerne de nossa legislação cível, convergem com a mesma. Àqueles, por força do artigo 425 do Código Civil, são regidos pelas normas gerais norteadoras das demais relações jurídicas. Tal previsão se apresenta coerente, ao passo que não há como o legislador prever os novos vieses assumidos constantemente pelas relações jurídico-sociais, não obstante, tenha como se adequar às mesmas, como também, salvaguardá-las.

É nesta sistemática que surgem as licenças *Copyleft* e, em decorrência destas, as *Creative Commons*, sendo enquadradas como contratos atípicos, resguardados pelo fundamento principiológico da liberdade atribuída às partes para firmarem contratos em coadunância com seus interesses, desde que em respeito à boa-fé na formação dos contratos e que a ilicitude não verse para o objeto contratual. Àquelas são oriundas do Projeto com a mesma denominação, cuja finalidade precípua consiste em permitir que o conhecimento seja utilizado e compartilhado com o auxílio de licenças jurídicas públicas.

Diante disso, a presente pesquisa buscará analisar as licenças supracitadas a fim de coaduná-las com a LDA, visando estimular o legislador autoral brasileiro, em fomento às garantias constitucionais mencionadas, a promover uma atualização dos dispositivos normativos consagrados na legislação em comento. Com isso, o autor da obra imaterial poderá ter a liberdade de permitir a utilização da mesma, valendo-se do licenciamento que melhor se adeque aos seus interesses, sem haver a privatização do conhecimento. Pelo contrário, haverá uma convergência com o caráter social atribuído, inclusive, à propriedade intelectual.

Em consonância com tais preceituações, torna-se essencial que o acesso às obras intelectuais e, por conseguinte, aos direitos fundamentais à cultura e à informação, deixe de ser apenas um discurso mascarado com interesses monopolizadores das respectivas criações. A fim de buscarmos soluções normativas concretas, indaga-se: Como repensar a liberação de conteúdo e, por sua vez, a utilização justa das criações intelectuais, com o auxílio dos modelos *Creative Commons* de licenciamento de obras intelectuais, em adequação à legislação autoral brasileira (LDA – Lei 9.610/98)?

Diante da problemática suscitada, corrobora-se que a permissão para utilização razoável da obra intelectual se apresenta como uma realidade que deve ser fomentada pela normatividade. Destarte, por forças dos fatores mencionados, o estímulo à criação e, por PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

consequente, à cultura, não devem ser obstados por meio de uma legislação autoral restritiva e não adequada à realidade de criação intelectual na qual estamos inseridos. Caso contrário, a máxima efetividade dos preceitos constitucionais supramencionados deixará de ser resguardada em plano infraconstitucional, regressando-se ao *status quo* destituído do caráter social atribuído à propriedade.

Ocorre que, as transformações nas formas de propagação do conhecimento se encontram cada vez mais incidentes, sobretudo, por força de uma ampliação do acesso da rede aos mais diversos usuários. Em razão disto, “[...] a elaboração e divulgação das obras culturais [...] se tonaram eventos cotidianos, que desafiam o modo como os direitos autorais foram estruturados, ao longo dos últimos dois séculos.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 165).

Como forma de subsunção de tal realidade fática à disciplina legal, defende-se ainda que a inserção das licenças alternativas em nosso ordenamento jurídico, com as devidas alterações, por óbvio, visa tutelar os interesses do titular da criação imaterial. Outrossim, diversos fatores também são merecedores de proteção, dentre os quais temos a necessidade salvaguardar a função social da propriedade intelectual.

No tocante aos elementos que estimulam o acesso às produções imateriais, resguardando a funcionalidade pertinente àquelas, temos a necessidade de revisão da Lei de Direitos Autorais. Tal atitude se faz presente diante da elevada rigidez pertinente à legislação em comento, o que, na maioria das vezes, não obstante busque salvaguardar o autor da criação imaterial, acaba por macular os demais interesses incidentes nas situações concretas, dentre os quais destacamos a acesso à cultura e ao conhecimento.

Ademais, demande-se a incidência de novas perspectivas com vistas a repensar a sistemática autoral vigente, e, portanto, condicionar o pensamento legislativo no sentido de levar em consideração outros aspectos relativos à obra intelectual. Para tanto, torna-se imprescindível que os interesses patrimoniais, cuja superioridade na proteção normativa autoral remonta longos períodos, deem margem à tutela do indivíduo, diante das relações socioculturais na qual se insere hodiernamente.

Corroborando com tais perspectivas, o incentivo ao avanço da disciplina autoralista reclama a adoção de inúmeras medidas a serem aplicadas quando da busca por soluções as problemáticas ainda presentes. Sendo assim, os instrumentos alternativos suscitados neste projeto se coadunam com os próprios fundamentos principiológicos insculpidos em nossa Carta Magna, sem prejuízo da necessidade latente de adequação do nosso sistema autoral a tais preceitos essenciais.

A efetivação da função social da propriedade intelectual deve figurar como uma meta normativa a ser trilhada em consonância com a realidade de compartilhamento das obras intelectuais. Para tanto, faz-se necessário o reconhecimento dos direitos do autor juntamente com os interesses socioculturais permeados em uma sociedade hiperconectada. Como decorrência disto, operar-se-á, também, a consagração de outros direitos fundamentais essenciais ao Estado Democrático de Direito, dentre os quais se destacam o próprio acesso à cultura e à informação, indispensáveis à formação do conhecimento.

Por tais razões, o presente trabalho trará à baila os problemas ocasionados por força do caráter restritivo da legislação autoral brasileira, ao passo que a mesma, atualmente, enquadra como ilegais um rol de condutas rotineiramente praticadas por todos nós, integrantes da Sociedade em Rede. Por força disto, é perceptível o entrave normativo ao fomento das relações interpessoais, sobretudo no tocante ao compartilhamento de informações e bens culturais pelas vias tecnológicas.

Neste viés, na medida em que são constatadas novas perspectivas relativas ao direito de propriedade intelectual no cerne de uma sociedade cada vez mais interconectada por aparatos virtuais, vislumbra-se a relevância acadêmica da temática em comento. Destarte, buscar-se-á motivar discussões jurídicas acerca da importância de serem estudadas e introduzidas, em nosso sistema jurídico, novas formas de licenciamento jurídico aberto que mais coadunem os interesses do autor da obra intelectual com o direito à obtenção de conhecimento por parte da coletividade, em atenção à função social da propriedade intelectual.

Desta forma, a relevância social a ser obtida com o presente construto se fará presente, ao passo que, a partir de um novo olhar sobre o direito de propriedade intelectual em convergência com a utilização das licenças *Creative Commons*, haverá a efetivação, no âmbito de nossa sociedade, dos direitos e garantias fundamentais de acesso à cultura e à informação, tutelados em nossa Carta Magna, diante da adequação da LDA aos ditames elencados na Lei Maior.

Não obstante, para que haja a efetivação dos fundamentos jurídicos supracitados, faz-se necessário que a generosidade no compartilhamento de bens imateriais seja levada em consideração pelo legislador autoral no momento de atualização legislativa. Deste modo, a PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

criatividade e valorização do trabalho do próprio autor passarão a ser mais comprometidos com a realidade virtual em que estamos inseridos e com os direitos insculpidos no texto constitucional, em contraponto às restrições interpostas pela LDA.

Em razão disto, justificar-se-á a relevância jurídica ao passo que se intentará estabelecer um equilíbrio eficaz entre os interesses do autor da obra intelectual e da coletividade, com amparo nas licenças jurídicas abertas. Dessarte, nós, consumidores pró-ativos, ou seja, que participamos constantemente da aquisição e produção de bens intelectuais, passaremos a ter salvaguardados nossos direitos, sem que as condutas de aquisição de bens culturais na era digital sejam enquadradas como contrárias à lei.

Nesse liame, tem-se como principal objetivo perseguido pela pesquisa em comento: Examinar a efetividade das licenças *Creative Commons*, no tocante ao papel desempenhado pelas mesmas como instrumentos contributivos do processo de aperfeiçoamento da legislação autoral brasileira, diante das novas perspectivas para o direito de propriedade intelectual. Para tanto, outras finalidades se apresentam como desdobramentos necessários à persecução do intento supramencionado, quais sejam: Descrever o projeto e as licenças *Creative Commons*, elencando peculiaridades pertinentes àquelas, assim como os aspectos históricos de sua evolução; Explicitar a doutrina do *fair use* como instrumento jurídico de fomento à utilização legítima das criações do espírito, levando-se em consideração os interesses sociais não monopolizadores do acesso às informações permeadas no cerne daquelas; Demonstrar, por intermédio dados estatísticos, os impactos positivos vislumbrados em perspectiva mundial no tocante à expansão e disseminação das licenças *creative commons*, o que revela a necessidade do legislador autoral brasileiro, diante das mudanças socioculturais latentes, exprimir a realidade “*Commons*” nos dispositivos da Lei nº 9.610/98.

No primeiro capítulo demonstrou-se a evolução histórica percorrida pelas licenças *creative commons*, destacando a ruptura vislumbrada no tocante à monopolização da criação intelectual em contraponto as novas práticas de propagação do saber cujo respaldo normativo passa a ser corroborado por intermédio dos instrumentos jurídicos supramencionados. Além de tais aspectos, foram elencadas as modalidades em que se apresentam tais elementos contratuais atípicos, e, por sua vez, o fenômeno de adequação e inserção dos mesmos no cerne da legislação autoral em vigor.

Em um segundo momento, fez-se necessário discorrer acerca da doutrina do *fair use*, a qual, apesar de não difundida em nosso ordenamento jurídico, revela os anseios do meio social em buscar solucionar à problemática de utilização das criações intelectuais para

diversos fins lícitos e justificáveis, sem autorização expressa de seus autores. Como consequência disto, fez-se necessário mencionar a flexibilidade normativa atribuída à utilização justa das criações do espírito, quando das limitações aos direitos autorais expressas no artigo 46, da Lei 9.610/98.

Por fim, no último tópico, se buscou analisar a dimensão global pertinente às licenças *creative commons*, nos dias atuais, a partir do documento elaborado pela Fundação com a mesma denominação daquelas. Para tanto, foram utilizados alguns dos dados estatísticos mencionados no estudo supracitado, a fim de corroborar a funcionalidade do licenciamento aberto como instrumento jurídico destinado a salvaguardar, efetivamente, o acesso à cultura e ao conhecimento. Além disso, a popularização de tais contratos jurídicos atípicos vem a ratificar, ainda mais, a necessidade de aprimoramento da legislação autoral vigente, adequando-a aos anseios socioculturais mencionados no decorrer do presente construto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A seguir, tem-se a explanação do referencial teórico da pesquisa, em que serão abordadas considerações acerca: das licenças *creative commons*; da doutrina do *fair use*; e, por fim, da factibilidade da dimensão evolutiva global das licenças *creative commons: the state of commons*.

2.1 DAS LICENÇAS *CREATIVE COMMONS*

Em relação às licenças *creative commons*, serão abordadas considerações acerca: da evolução histórica – das origens do *copyleft*; e, por fim, das modalidades de licenças *creative commons* e sua adequação à legislação autoral brasileira.

2.1.1 Evolução Histórica: das Origens do *Copyleft*

No final do século XX, podemos constatar a busca por um rompimento com a privatização da produção intelectual, a qual permeava os ideários da indústria cultural, isto é, toda a produção intelectual era distribuída à coletividade em um número limitado de cópias. Sendo assim, “o produtor de cultura ‘oficial’ (editora, gravadora, produtora) determinava em quem (que artista) o investimento seria realizado e quantas cópias da obra estariam à disposição do público.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 64).

Com o passar do tempo, foram gradativamente introduzidos novos instrumentos tecnológicos ávidos a possibilitarem que a coletividade, além de adquirir o bem intelectual produzido, pudesse realizar cópias do mesmo de forma ágil, com uma qualidade maior e sem os elevados custos até então vislumbrados.

Com isso, em contraponto à carência proporcionada pela indústria, textos, fotos,

filmes, músicas, entre outros bens, tornaram-se mais acessíveis ao público de maneira geral. Tal fato revelou uma superação do modelo monopolista com vistas à inserção do compartilhamento gratuito, na medida em que, por intermédio da rede mundial de computadores, a propagação do conhecimento pertinente às produções intelectuais tornou-se uma prática rotineira.

Diante de tal quadro, é indubitável que, com advento da rede mundial de computadores, o acesso e divulgação de obras intelectuais se tornaram cada vez mais evidente. Sendo assim, surge o movimento *software* livre, o qual “é baseado no princípio do compartilhamento de conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva.” (SILVEIRA, 2003, p. 36).

Neste liame, o movimento em comento surge como resposta às restrições de acesso livre ao código-fonte de determinados *softwares*, mesmo se tendo ciência de que os seus criadores utilizaram conhecimentos pré-estabelecidos por outros programadores. Desta forma, não conformado com esta privatização do conhecimento, *Richard Stallman* criou a *Free Software Foundation*, propulsionando o advento da filosofia *open*.

A partir disso, salvaguardando as liberdades fundamentais norteadoras do software livre, se “reunia e distribuía programas e ferramentas livres, com o código-fonte aberto. Assim, todas as pessoas poderiam ter acesso não só aos programas mais também aos códigos em que foram escritos.” (SILVEIRA, 2003, p. 36). Com isso, a difusão de tais ideários pela internet em uma dimensão mundial, bem como, a participação de diversos programadores, originou o sistema operacional livre/aberto GNU/Linux.

O direito, como regulador dos fatos sociais, não poderia ficar inerte a tais aspectos, de forma que as particularidades normativas demandaram a adoção de um mecanismo jurídico eficaz, no sentido de salvaguardar aos titulares de direitos de propriedade intelectual, a definição dos limites de utilização de suas obras por terceiros. Tal instrumento passou a ser denominado de *copyleft*.

O *copyleft*, ao contrário do que poderia se depreender a partir de uma leitura superficial acerca de tal temática, não se configura como uma oposição ao *copyright*. Pelo contrário, “uma licença de *copyleft* usa a lei do *copyright* de forma a garantir que todos que recebam uma versão da obra possam usar, modificar e também distribuir tanto a obra quanto

suas versões derivadas.” (LEMOS; BRANCO JÚNIOR, 2009, p. 3).

Sendo assim, intentou-se uma flexibilização da legislação autoral de forma a permitir a propagação das obras intelectuais sem maiores restrições, ou seja, por intermédio do *copyleft*, terceiros podem se valer de tais produções intelectivas em um contexto de livre difusão, bem como, alteração daquelas, nos termos da licença conforme os limites pertinentes aos interesses do autor.

Reflexo evidente de toda uma perspectiva evolucionista; ora, o ser humano, desde os primórdios, possui a necessidade de interação com os indivíduos no cerne da coletividade visando à troca de experiências necessárias ao desenvolvimento daqueles. Neste viés, o homem hodierno se caracteriza como um ser coletivo e integrante de uma sociedade em rede, na qual o conhecimento deixa de ser particularizado e estanque, passando a ser propagado com o auxílio dos veículos de comunicação, bem como, da rede mundial de computadores.

Com isso, a normatividade jurídica não poderia ficar estanque a tais relações desenvolvidas de forma a ultrapassar a tradicional interação física entre o propagador de conhecimento e àquele que somente figuraria como receptor. Neste liame, a introdução do *copyleft* consiste no licenciamento direcionado à livre reprodução da obra intelectual, sem que isto acabe por interferir na tutela conferida ao autor da respectiva produção.

Neste contexto, com fulcro nos ideários do compartilhamento digital de conteúdo de forma livre, temos, em 2001, o surgimento do projeto *Creative Commons*, idealizado por *Lawrence Lessig*, o qual, em convergência com a necessidade de propagação do conhecimento, salvaguarda aos produtores de obras intelectuais se valerem de formas de licenciamento público a fim de incidirem no gerenciamento de seus direitos “[...] autorizando à coletividade alguns usos sobre sua criação e vedando outros.” (LEMOS, 2012, p. 283).

Desta forma, o projeto em comento, cujas origens se filiam ao movimento *software* livre e ao *copyleft*, anteriormente suscitados, possibilitou a inserção de licenças públicas previamente estabelecidas, facultando que o próprio autor da obra intelectual, em atenção aos seus interesses, estabeleça qual modalidade de licenciamento a ser incidente sobre a respectiva produção. Neste viés, o acesso, a divulgação, o compartilhamento e, até mesmo, a alteração das obras disponibilizadas em rede, se tornaria mais eficaz e dinâmico.

As licenças *Creative Commons*, resultantes de tal projeto, são enquadradas como contratos atípicos, resguardados pelo fundamento principiológico da liberdade atribuída às partes para firmarem contratos em coadunância com seus interesses, desde que em respeito à boa-fé na formação dos contratos e que a ilicitude não verse para o objeto contratual.

Tais licenças supracitadas respaldaram-se nas concepções anteriormente difundidas, conforme corroborado, pelos movimentos *Copyleft* e *Open Access*, os quais permearam uma maior liberdade no tocante à difusão de conteúdo compartilhado em rede, possibilitando, ademais, a modificação do mesmo.

Neste contexto, a Internet passou cada vez mais como um instrumento hábil no sentido de proporcionar um espaço eminentemente colaborativo, na medida em que os sujeitos interagem constantemente incidindo na troca de informações. No entanto, tais práticas não se coadunavam com as diversas limitações até então existentes no cerne de nossa legislação autoral, de modo que, diante disso, se repensasse um novo modelo de licenciamento aberto, com vistas a uma maior flexibilidade na propagação de obras intelectuais juridicamente tuteladas.

Diante disso, a partir do surgimento e difusão das licenças *Creative Commons*, as quais foram lançadas, de início, nos Estados Unidos da América, em dezembro de 2002, e adotadas posteriormente por diversos países, dentre estes, o Brasil, um novo olhar sobre a propagação do conhecimento passa a ser estabelecido, em total oposição ao pensamento monopolizador que até então prevalecia e era estimulado pela indústria cultural. Nesse sentido, “o projeto persegue o ideal de um mundo em que o conhecimento é livre e facilmente difundido e modificado; em que arte e cultura se fundem em uma constante evolução das formas de expressão.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 66).

O projeto em comento, cuja natureza jurídica consiste em uma entidade sem fins lucrativos, de forma que os recursos financeiros percebidos sejam direcionados à realização de suas atividades. Deste modo, salvaguarda-se a utilização da capacidade criativa por intermédio de instrumentos jurídicos que se perfilham ao compartilhamento livre.

A inserção das licenças *Creative Commons* no Brasil ocorreu em um momento no qual passava a se vislumbrar a necessidade de serem promovidas modificações na legislação autoral pátria. Tais motivações se deram devido aos inúmeros recursos tecnológicos de compartilhamento digital, constantemente disseminados pela coletividade.

Nesta perspectiva, o *Creative Commons* em nosso país “[...] se configura como um dos projetos de pesquisa no âmbito do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 68). Vale ressaltar que o projeto, PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

em âmbito nacional, não se caracteriza como uma pessoa jurídica, de maneira diversa do que ocorre com a instituição central localizada nos EUA.

A efetivação das licenças nacionalmente se deu em 2004, quando ocorreu o lançamento no cerne do Fórum Internacional de *Software* Livre. A FGV buscou, para tanto, realizar um processo de adequação de tais licenças ao nosso sistema jurídico de proteção autoral. Neste viés, os criadores de obras intelectuais passaram a dispor de uma maior liberdade, ao passo que, se valendo do licenciamento em comento, possibilitam que a coletividade verse até mesmo por modificar as produções intelectuais transmitidas, sem deixar de considerar seus respectivos autores.

Deste modo, a fim permitir a utilização do trabalho intelectual e a produção de outros a partir do mesmo, com fulcro no compartilhamento do conhecimento, o direito autoral passa a ser vislumbrado em outra perspectiva. Assim, cada indivíduo, como ser potencialmente criativo e com o auxílio dos recursos tecnológicos disponibilizados hodiernamente, passou a compartilhar sua produção intelectual, elencando a maneira como intenta que seja utilizada.

Fez-se, então, precípua, em nosso país, a inserção de tais modalidades de licenças como veículos alternativos direcionados a tutelar uma maior convergência entre o veloz desenvolvimento tecnológico com os interesses do autor e, por conseguinte, da coletividade. Por tal razão, tais licenciamentos permitiram modificações importantes no cerne científico, bem como, educacional, reduzindo às inúmeras exceções limitativas a propagação do conhecimento.

Diante dos aspectos supramencionados, podemos constatar a ocorrência não apenas uma evolução normativa, como também sociocultural, impulsionada por força dos ideários concernentes ao *copyleft* e das contribuições trazidas por *Richard Stallman*, no cerne do movimento definido como *software* livre. Com isso, vislumbra-se o fomento da capacidade criativa de toda a coletividade, na medida em que não figuramos apenas como meros receptores do conteúdo cultural que nos é transmitido, e sim, transformadores e propagadores das obras intelectuais.

2.1.2 Modalidades de Licenças *Creative Commons* e sua Adequação à Legislação Autoral Brasileira

As licenças *Creative Commons* atuam como modalidades de licenças oriundas do *copyleft*, as quais, conforme corroborado, foram publicadas oficialmente em 2002, a partir do

Projeto com a mesma denominação. Estas possuem como finalidade precípua estabelecer um equilíbrio no que diz respeito às deliberações por parte dos criadores de obras intelectuais, bem como àqueles que possuem algum direito sobre as mesmas.

Sendo assim, tutela-se aos responsáveis pelas respectivas produções intelectuais a possibilidade dos mesmos incidirem em autorizações pertinentes, por exemplo, à utilização, distribuição e modificação das mesmas por todos que compõem a coletividade. Não obstante, para cumprir tal intento, faz-se necessário que o autor ou detentor de alguma proteção jurídica sobre a obra, abra mão de alguns dos direitos que foram inicialmente salvaguardados sobre suas criações em prol do público de maneira geral.

Diante disso, tais modalidades de licenciamento têm como finalidade precípua permitir que sejam salvaguardadas aos autores das criações imateriais uma série de liberdades e prerrogativas, diante das opções de licenças oferecidas. Assim, podemos vislumbrar “[...] desde as que oferecem ao usuário a liberdade para usar, modificar e distribuir com ou sem intenção de lucro, até as que reservam alguns desses direitos.” (RODRÍGUEZ, 2012, p. 75).

Desta forma, na medida em que temos, constantemente, o avanço dos veículos tecnológicos que permitem o compartilhamento de informações, sobretudo, por intermédio da internet, os instrumentos de licenciamento público não se apresentam de forma estanque. Pelo contrário, é indubitável, também, uma evolução das próprias modalidades de licenças, adequando-se aos novos contextos socioculturais.

Nesta perspectiva, as licenças *Creative Commons* apresentam-se em três dimensões ou camadas. *A priori*, temos o texto vislumbrado em sua forma legal, ou seja, a licença se apresenta corroborada com um instrumento legal que a salvaguarda, possuindo sua redação com uma estrutura textual acessível àqueles que atuam na área jurídica.

Ademais, tendo em vista que tais modalidades de licenças são destinadas a atender aos interesses dos autores, bem como da coletividade, é factível que a linguagem jurídica não se demonstra acessível a todos os indivíduos. Desta forma, a fim de serem difundidas e utilizadas por educadores, pesquisadores, entre outros, àquelas também são apresentadas em um formato compreensível pelo público em geral, sendo denominadas de Resumo Explicativo.

O Resumo Explicativo consiste em uma versão das licenças em comentário, de
PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

visualização e compressão mais dinâmica para todos àqueles que queiram ter suas produções intelectuais difundidas, resguardando-se alguns direitos incidentes sobre as mesmas. Assim como, para que sejam facilmente manejadas por parte daqueles destinados a se valer das mesmas (coletividade) a fim de copiar, distribuir, remixar, sem prejuízo das demais finalidades tuteladas por tal licenciamento.

Além disso, a terceira camada pertinente a tais licenças consiste naquela caracterizada como legível para máquinas. Assim, a partir do momento em que se estabelece o gerenciamento do conteúdo por meio desta forma de licenciamento público, faz-se necessário que os meios digitais (por exemplo, a internet) identifiquem de maneira mais rápida e ágil quais obras intelectuais foram disponibilizadas em rede com base em determinada modalidade de licença *Creative Commons*.

Para cumprir o intento supramencionado, àquelas são vislumbradas em uma versão digital a fim de proporcionar que, ao nos valermos de determinado mecanismo de pesquisa, o mesmo esteja apto a identificar e expor facilmente determinado conteúdo apresentado sobre esta modalidade de licenciamento aberto. Neste liame, a padronização destas licenças, para que possam ser decodificadas por *softwares* e demais recursos digitais, atua por intermédio da Linguagem de Expressão de Direitos (CC REL), adotada pelo *Creative Commons*.

Destarte, estas três camadas mencionadas anteriormente e pertinentes a cada uma das modalidades de licenças, permitem que as diversas formas de utilização das obras intelectuais, corroboradas por cada modalidade de licenciamento, sejam facilmente identificadas pelos juristas, leigos e máquinas.

As licenças *Creative Commons*, conforme corroborado, “[...] são uma autorização de uso que o titular do direito autoral confere a alguém.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 86). Deste modo, o titular da produção autoral poderá permitir a utilização da respectiva obra publicamente e por toda a coletividade por meio de tais licenças. Assim, tem-se a autorização para que a obra seja disponibilizada de maneira geral, sem que isto necessite de um contrato firmado individualmente, por todo àquele que deseje de valer da respectiva criação.

Neste contexto, temos a ocorrência de seis condições incidentes sobre as determinadas versões de tais licenças, as quais podem ser combinadas de acordo com os interesses do licenciado e licenciante. Por meio destas, o titular da obra poderá, por exemplo, permitir que outrem utilize a mesma com o fim de comercializá-la ou até mesmo alterar a obra original e, por conseguinte, produzir uma obra derivada tendo como base àquela.

A primeira delas consiste na Atribuição (CC BY), a qual possibilita que terceiros se

valham da produção intelectual a fim de incidirem na prática de diversas condutas. Sendo assim, dentre as atitudes amparadas pela respectiva licença, temos: a possibilidade de o licenciado realizar a distribuição da obra ou de suas derivadas ao público, ainda que para tanto haja ou não contraprestação monetária.

Além disso, com esta modalidade de licenciamento, será possível remixar, adaptar ou incidir na criação de outras obras a partir daquelas, ou seja, produções derivadas, inclusive com a possibilidade de utilização das mesmas com finalidade econômica. Vale ressaltar que, neste caso, o autor ou àquele que detém direitos sobre a obra não ficará desamparado, ao passo que ao mesmo deverá, obrigatoriamente, ser dado o crédito por força da criação original.

As obras derivadas se apresentam em diversas perspectivas, sendo criadas a partir da obra original em conjunto ou separadamente com outras influências intelectuais. Assim, podemos vislumbrá-las quando da realização de traduções, adaptações, até mesmo cinematográficas, e a produção de arranjos musicais a partir de uma base original, atendendo ao disposto no próprio texto legal da licença em comento.

Vale ressaltar ainda que não apenas o licenciado estará obrigado a cumprir com as condições estabelecidas. Desta forma, caso o autor da obra intelectual corrobore com o licenciamento daquela nos termos desta licença, não poderá o mesmo se proceder na adoção de quaisquer restrições as condutas permitidas no cerne daquele. Isto decorre das limitações elencadas no item 04 do texto da supracitada modalidade.

A Atribuição-CompartilhamentoIgual (CC BY-SA) salvaguarda possibilidade de outros remixarem, adaptarem e criarem obras derivadas a partir da original licenciada. No tocante a estas, podem figurar como criações intelectuais derivadas a realização de traduções; arranjos de natureza musical; obras cinematográficas ou fonográficas; dentre outras especificadas no item 01, b, da licença em comento.

Além disso, é possível a utilização das criações imateriais derivadas, licenciadas nos termos supracitados, com vistas ao atendimento de finalidades comerciais, sem prejuízo de que os créditos sejam salvaguardados ao respectivo criador. Além disso, faz-se necessário que estas obras derivadas “[...] sejam licenciadas sob os mesmos termos” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 68), sendo possível, deste modo, a comercialização daquelas pela mesma licença.

Em geral, as obras cujo licenciamento se opera nas supracitadas condições assemelham-se às licenças de *software* livre e *copyleft*. Sendo assim, podemos constatar uma convergência entre a licença desenvolvida pelo Projeto GNU, da *Free Software Foundation*, denominada de GNU – GPL (*General Public License*) e àquela em comento, na medida em que, por intermédio dos pressupostos estruturantes do *software* livre, tornou-se possível o desenvolvimento de licenças abertas.

Diante disso, a liberdade conferida aos usuários, assim como, os elementos para a produção de obras derivadas que, inclusive, ofereçam melhorias à criação original faz-nos vislumbrar uma utilização justa e produtiva das criações imateriais. Nesse sentido, o movimento do *software* livre baseia-se “[...] no princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores.” (SILVEIRA, 2003, p. 1).

Destarte, podemos depreender que tal licenciamento apresenta como maior exigência apenas a necessidade de que as criações derivadas sejam compartilhadas sob os mesmos termos da licença em comento. Desta forma, caso o autor da obra permita que a mesma seja traduzida para determinado idioma, por exemplo, e a licencie sob a forma de Atribuição-CompartilhamentoIgual (by-as), a obra traduzida (derivada) somente poderá ser compartilhada sob esta mesma forma.

Caso sejam manejadas licenças sob a forma Atribuição-SemDerivações (CC BY-ND), permite-se que haja a redistribuição, para fins comerciais ou não, assim como a utilização das respectivas obras, sendo tutelado, ao autor, o crédito pela produção original. No entanto, havendo o compartilhamento da obra para demais pessoas, faz-se necessário que a mesma seja mantida de forma integral e sem qualquer alteração.

Neste liame, temos como peculiaridade atribuída a esta modalidade de licenciamento o fato de que não se admite a produção de obras derivadas da original licenciada, independentemente da modalidade na qual àquelas se apresentem. Deste modo, não são admitidas adaptações; criação de arranjos musicais; assim como demais alterações incidentes sobre a criação intelectual, fazendo-se necessário que “[...] seja redistribuída sem modificações e completa, e que os créditos sejam atribuídos ao autor.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 90).

Diante do exposto, podemos corroborar que, por não serem admitidas derivações da obra original, caso o licenciado verse para a remixagem, transformação ou, até mesmo, criação de uma nova obra intelectual a partir daquela sobre a qual incide a licença em

comento, este material resultante não poderá ser compartilhado.

Outrossim, temos também a incidência das licenças encobertas com a forma Atribuição-NãoComercial (CC BY-NC). Estas salvaguardam que terceiros remixem, realizem adaptações sobre a obra original, como também incidam na criação de obras derivadas, desde que não as utilizem com finalidade comercial. Não obstante, os créditos devem sempre ser atribuídos ao autor, sem qualquer óbice ao licenciamento das obras derivadas sob a forma das outras licenças apresentadas.

Nesse sentido, não haverá possibilidade de que sejam exercidos os direitos salvaguardados por intermédio desta licença, caso a finalidade precípua do beneficiado pela respectiva licença seja a obtenção de qualquer vantagem econômica. No entanto, será permitido ao mesmo realizar apenas o compartilhamento da obra original ou derivada, inclusive em meio digital, desde que sem haver nenhuma contraprestação monetária.

No tocante aos direitos concedidos por meio desta licença, temos que o licenciante, ao corroborar com os termos definidos no cerne da mesma, concederá a possibilidade da mesma ser reproduzida ou ser utilizada para produção de uma obra intelectual derivada e até mesmo a vir incorporar obras coletivas.

Àquelas se distinguem na medida em que as produções derivadas utilizam como base a obra intelectual original. No tocante às coletivas, conforme menciona o item 01, b, do texto legal do referido licenciamento, devido à seleção e arranjo pertinente ao seu conteúdo, configuram criações intelectuais reunidas com outras contribuições artísticas, literárias ou científicas.

Quanto à Atribuição-NãoComercialCompartilhaIgual (CC BY-NC-AS), tem-se tutelada a prerrogativa para que terceiros remixem, adaptem ou até mesmo incidirem na criação de obras a partir da original licenciada, desde que não haja nenhum intento comercial. Neste caso, o autor da criação intelectual não ficará desamparado, ao passo que, em todas as modalidades de licenciamento em comento, o crédito será atribuído àquele. Ademais, será necessário o licenciamento das novas obras produzidas (derivadas) a partir da original, nos exatos termos e condições da mesma.

Além disso, temos como outro aspecto relevante pertinente às licenças *creative commons*, o fato de que as mesmas permitem a utilização do *remix* como ferramenta de PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

relevante estímulo à criatividade e ao desenvolvimento intelectual.

Por intermédio do instrumento supracitado, é possível “[...] *combining elements of RO culture; it succeeds by leveraging the meaning created by the reference to build something new.*” (LESSIG, 2008, p. 76). Sendo assim, a convergência entre os diferentes elementos culturais que constantemente recebemos, dentre estes, as criações imateriais, permite que a obra licenciada possa servir como instrumento norteador de futuras produções.

Em um caráter mais restritivo, temos a Atribuição-SemDerivaçõesSemDerivados (CC BY-NC-ND). Por força desta, o público em geral poderá ter acesso à obra licenciada sob tais condições, inclusive com vistas ao compartilhamento da mesma, desde que não incida em qualquer alteração sobre aquela, assim como se direcione apenas ao uso não comercial. Como consequência disto, só haverá possibilidade de que as pessoas realizem o *download* das obras cujo licenciamento se apresente deste modo, obedecendo às restrições elencadas.

As licenças *Creative Commons*, tendo em vista às combinações mencionadas, foram expostas, de início, em uma versão mais simplificada, denominando-se Atribuição 1.0 Genérica (CC-BY 1.0). Deste modo, o titular dos direitos patrimoniais sobre a obra permite que terceiros incidam no compartilhamento (cópia e redistribuição) da obra, bem como em sua adaptação, remixando, construindo a partir da original ou transformando a mesma. Além disso, possibilita-se a utilização comercial da obra original e das obras derivadas que porventura venham a ser produzidas com base naquela.

Com o passar do tempo e evolução dos recursos tecnológicos de compartilhamento digital, surgiram outras versões das licenças *Creative Commons*, as quais, importa salientar, não revogam o conteúdo anteriormente produzido, e sim, possibilitam o reforço do mesmo. Desta forma, temos a Atribuição 2.0 Brasil (CC-BY 2.0 BR), a qual permite todas as ações relativas à versão 1.0, com algumas mudanças relativas à sua formatação legal.

No tocante à licença supracitada temos que, de acordo com seu texto legal, mais especificamente no seu item 03, e, i, os valores pertinentes aos direitos autorais, quando da execução das obras intelectuais de natureza musical, licenciadas na modalidade em comento, não serão resguardados ao licenciante. Tal restrição estaria presente nos casos em que a intenção do agente, quando executava a obra de forma pública ou em meio digital, seria de obter vantagem pecuniária.

A *posteriori*, quando da introdução da versão 2.5 pertinente àquela licença, tivemos como distinção o fato de que na nova versão, ao tratar dos direitos de execução digital pela internet (*webcasting*) e *royalties*, o licenciante de uma determinada gravação sonora abre mão

do direito exclusivo de coletar *royalties* e direitos autorais pela execução digital pública da obra, o que ocorre de maneira genérica e não apenas quando intentar obter vantagem econômica.

Além disso, no tocante à versão 3.0, denominada Atribuição-Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Brasil (CC-BY-SA), buscou salvaguardar a produção de obras derivadas a partir da original licenciada, desde que pela mesma licença utilizada. No entanto, quando da definição das obras a serem abrangidas por esta licença, não as apresentou, em seu texto, de forma genérica (como ocorria na versão 2.5). Pelo contrário, definiu como sendo objeto de tal licença: obras literárias, artísticas e/ou científicas, independentemente da forma como são expressas.

Ademais, no caso de obra derivada e licenciada sob a modalidade supramencionada, em sua versão 3.0, caberá ao licenciado identificar, demarcar ou assinalar expressamente quais modificações foram realizadas sobre a obra original. Desta forma, caso àquele incida em qualquer atitude que venha a macular os termos da licença concedida, tal prática será caracterizada como uma violação aos direitos autorais ou àqueles conexos ao do autor.

A evolução da licença em comento, também nos trouxe em seu texto legal a definição do que se entende por execução pública da obra intelectual, assim como o significado de reprodução da mesma. Tais definições se fizeram necessárias a fim de adequar os aspectos técnicos pertinentes a tal modalidade de licenciamento ao compartilhamento digital, por intermédio dos novos recursos tecnológicos apresentados constantemente aos indivíduos.

Sendo assim, em conformidade com o disposto no cerne da licença jurídica em comento, temos que o ato de executar uma criação imaterial publicamente consiste, conforme o item 1, i, na apresentação da obra ao público, inclusive por meio. Desta forma, busca-se transmitir a obra seja por meio sonoro ou de imagem, a fim de aproximar ainda mais a produção intelectual às pessoas de modo geral.

A reprodução das obras intelectuais, ainda de acordo com o texto legal da licença supracitada, em seu item 1, j, consiste na efetivação de cópias da obra intelectual, tendo como auxílio os diversos meios postos à disposição, sejam eles sonoros ou visuais. Ademais, torna-se possível até mesmo o armazenamento da criação imaterial tutelada, nos mais diversos meios eletrônicos existentes.

Diante de uma constante evolução, sobretudo no que tange à rede mundial de computadores, bem como à inserção de novos instrumentos virtuais de compartilhamento, temos a recente versão denominada Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Desta forma, esta modalidade de licenciamento resultou de um constante aprimoramento das condições de utilização da criação aliada, sem deixar de resguardar o autor da obra intelectual, o qual detém a prerrogativa de optar pelos direitos e obrigações a serem inseridos nos termos da licença em comento.

Por intermédio daquela, tendo em vista as novas formatações inseridas em seu texto legal, salvaguarda-se, por exemplo, que o terceiro licenciado possa exercer os respectivos direitos tutelados valendo-se das várias mídias e formatos já existentes ou a serem criados. Ademais, permite-se, inclusive, realizar as modificações técnicas necessárias, desde que haja concordância do licitante.

Outra importante atualização presente na versão 4.0 da licença em comento consiste no fato de que, incidindo o licenciado no compartilhamento da obra intelectual tutelada sob esta modalidade de licenciamento, deverá obedecer a determinadas condições. Sendo assim, para que possa compartilhar o material licenciado, é necessário, por exemplo, identificar o criador do mesmo; dispor se houve ou não modificação da obra; entre outras determinações expressamente previstas no texto legal da licença.

Sem prejuízo do disposto anteriormente, tais licenças incorporam-se ao ordenamento jurídico brasileiro como espécies de licenças públicas atípicas, as quais, apesar de não previstas expressamente em nossa legislação, possuem valor jurídico. Tal fato é corroborado em razão da possibilidade de serem firmados contratos atípicos, conforme disposto no artigo 425 do nosso Diploma Cível, desde que em obediência as disposições gerais elencados no âmbito do mesmo.

Vale ressaltar que “[...] caberá ao titular dos direitos patrimoniais da obra dar ao mundo conhecimento de que determinada obra se encontra licenciada.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 92). Tal exigência decorre do fato de que o endereço eletrônico pertinente ao projeto *Creative Commons*, ao elencar as possíveis licenças a serem atribuídas sobre a criação imaterial, não estabelece nenhuma vinculação daquela às modalidades de licenciamento apresentadas.

Assim, o autor da criação imaterial é que atuará como responsável por atribuir a licença que melhor se adeque aos seus interesses e finalidades. Deste modo, eventuais restrições estabelecidas não serão obrigatórias, dependendo, por conseguinte, da anuência

daquele para que sejam fixadas.

Em conformidade com tais aspectos, o Brasil, juntamente com outras nações, figura como signatário da Convenção de Berna, a qual se direciona a estabelecer um conjunto de disposições que visam à efetiva proteção das obras intelectuais. Neste viés, sem prejuízo da existência dos diversos sistemas jurídicos pertinentes aos países que corroboraram com tal instrumento protetivo internacional, é indubitável a existência de uma uniformidade principiológica a ser resguardada por todos os países que ratifiquem e subscrevam tal Convenção.

Deste modo, as licenças *Creative Commons* adequam-se aos fins protetivos resguardados pelo instrumento normativo internacional supracitado. Isto pode ser vislumbrado na medida em que ambos salvaguardam a possibilidade de reprodução; adaptação da obra intelectual; entre outras permissões. Nesse sentido, além de convergirem com a normatividade brasileira, àquelas são juridicamente compatíveis com o tratamento mundial conferido às produções imateriais.

2.2 DA DOUTRINA DO *FAIR USE*

Em relação à doutrina do *fair use*, serão abordadas considerações acerca: do direito de uso legítimo sobre as produções intelectuais; e, por fim, das possibilidades de utilização justa das criações do espírito em convergência com o artigo 46 da lei nº 9.610/98.

2.2.1 O *Fair Use*: Direito de Uso Legítimo Sobre as Produções Intelectuais

Em primeiro plano, é essencial a compreensão de que os avanços tecnológicos atuaram como um veículo propulsor de novas ferramentas de criação e compartilhamento digital. Assim, a capacidade criativa passou a convergir com maneiras livres produção e divulgação das obras intelectuais, salvaguardando “a utilização de maneira justa e razoável da obra intelectual tutelada pela normatividade [...]” (LIMA; TENÓRIO FILHO; FERREIRA, 2014, p. 680).

Nesse contexto, o sistema jurídico norte-americano, respaldado pelo *Common-Law* e PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

sob a perspectiva do *Copyright*, passou a desenvolver a doutrina do *fair use* ou uso justo da criação intelectual. Assim, a partir do *Copyright Act (1976)* àquela foi normatizada, tornando-se possível a utilização justa da obra imaterial tutelada pela proteção autoral, com vistas ao atendimento de uma finalidade legítima, ainda que sem a autorização do ator, mas resguardando os direitos que o mesmo possui sobre a obra.

Vale dispor que, para o efetivo enquadramento da obra intelectual ao amparo legal conferido por intermédio da doutrina em comento, faz-se necessário a observância e adequação a determinados fatores. Em primeiro lugar, temos a finalidade para a qual a obra está sendo direcionada, assim como a indicação da modalidade de utilização da mesma. São diversas as situações em que podemos identificar tal elemento, dentre os quais destacamos a reprodução de criações literárias para fins exclusivamente didáticos e limitados ao ambiente acadêmico.

Além disso, é essencial que haja a definição da natureza pertinente à obra reproduzida; a quantidade e extensão da cópia em relação à criação original; bem como, os efeitos do uso que porventura venham a incidir sobre o valor do trabalho intelectual.

Diante disso, admite-se que os indivíduos se valham de uma parcela da respectiva obra com o intento de reproduzi-la, cabendo, ainda, analisar o caráter substancial da produção intelectual, de forma que a utilização do mesmo não poderá afetar a valoração que os usuários atribuirão à obra original.

Nesse sentido, é indubitável que “as novas ferramentas digitais, impulsionadas pela dinâmica da sociedade contemporânea, incrementaram as formas de participação e compartilhamento de informações [...]” (LEMOS et. al., 2011, p. 53). Sendo assim, os indivíduos se veem estimulados a produção e divulgação de suas criações, as quais, hodiernamente, em razão dos recursos tecnológicos disponíveis, muitas vezes são resultado de um conjunto de outras obras intelectuais ou tomam por base as mesmas.

Diante de tal quadro, a permissão para utilização razoável da obra intelectual se apresenta como uma realidade que deve ser fomentada pela normatividade. Destarte, por forças dos fatores mencionados, o estímulo à criação e, por conseguinte, à cultura, não devem ser obstados por meio de uma legislação restritiva e não adequada à realidade de criação intelectual na qual estamos inseridos.

O *fair use* surge como resposta aos constantes conflitos vislumbrados entre o criador da obra intelectual e àquele (s) que intenta (m) utilizar a produção intelectual de forma justa, sem que isso venha afetar os interesses do autor. No entanto, tal doutrina, de origem

estadunidense, não está efetivamente consolidada em nosso país, sem prejuízo dos inúmeros argumentos que justificam a realização de uma reforma em nossa Lei de Direitos Autorais (LDA nº 9.610/98).

Como já corroborado em outros momentos, são inúmeros os fatores que ensejam a adequação da legislação autoral às novas práticas socioculturais de criação e, portanto, inovação cultural, dentre as quais temos o uso justo da obra intelectual com vistas à ampliação do conhecimento. Além disso, podemos destacar a existência de novas relações virtuais propulsionadas em razão do surgimento, por exemplo, da internet.

Tais transformações nas formas de propagação do conhecimento se encontram cada vez mais incidentes, sobretudo, por força de uma ampliação do acesso da rede aos mais diversos usuários. Em razão disto, “[...] a elaboração e divulgação das obras culturais [...] se tonaram eventos cotidianos, que desafiam o modo como os direitos autorais foram estruturados, ao longo dos últimos dois séculos.” (BRANCO; BRITTO, 2013, p. 165).

Por tais razões, não seria razoável considerar violação de direitos autorais condutas que apenas se direcionem a utilização da obra intelectual com fins pedagógicos; criativos; dentre outros. Ademais, em tais casos, corroborando com a própria esfera de proteção autoral, não se admite o uso da obra como forma de obtenção de vantagem econômica. Nesse sentido:

A doutrina do *fair use*, em sua formulação tradicional sustenta que as utilizações razoáveis de materiais protegidos devem ser consideradas legítimas quando presentes motivos de interesse social e quando tais condutas não infligirem danos inaceitavelmente graves ao titular do direito autoral. (TRIDENTE, 2009, p. 68).

Desta forma, faz-se necessária à adequação de nosso sistema autoral, o qual possui raízes no *droit d’auteur*, com a doutrina supracitada. No entanto, ocorre que nossa legislação de direitos autorais estabelece, de forma bastante restritiva, as possibilidades de utilização justa das criações intelectuais, limitando-se as hipóteses que não figuram como violação de direitos autorais ao artigo 46, da Lei nº 9.610/98.

Tal fato demonstra a ineficiência da legislação autoral em acompanhar a evolução da tecnologia, mais especificamente, das novas relações sociojurídicas estabelecidas no cerne da rede mundial de computadores. Como também, apesar de estarmos diante de um diploma normativo recente, a evolução dos meios de comunicação e, por conseguinte, as trocas de informações ocorrem constantemente, sendo precípuo que o direito acompanhe tal desenvolvimento.

Outro fator que merece destaque consiste no fato de que, diante da situação atual da lei de direitos autorais, os intérpretes e aplicadores da norma, sobretudo, o Poder Judiciário, quando da apreciação dos casos concretos, se direcionam aos mais variados entendimentos. Por tal razão, a caracterização do uso justo das obras intelectuais, em contornos bem delineados, consiste no caminho a ser perseguido pelo legislador, em prol de um maior acesso ao conhecimento, sem que isso venha a macular os interesses do autor da produção imaterial.

Ainda neste contexto, é factível que a disponibilização de criações intelectuais na rede mundial de computadores consiste em uma prática bastante corriqueira, devendo ser considerada lícita, ao passo que não há uma violação ao direito do autor. Pelo contrário, isto possibilita a divulgação de sua criação a um elevado número de indivíduos. Deste modo, corrobora-se que “[...] *with the brith of the Internet, this natural limit to the reach of the law has disappeared. The law controls not just the creativity of comercial creators but effectively that of anyone.*” (LESSIG, 2004, p. 19).

Diante do supramencionado, podemos vislumbrar que os inúmeros limites normativos impostos à utilização das obras intelectuais por terceiros acabam por destoar-se da real finalidade social proporcionada pelo uso justo da propriedade imaterial. Nesse sentido, exige-se apenas uma congruência entre as normas inseridas em nossa legislação autoral e a evolução social pela qual perpassamos constantemente.

A doutrina do *fair use* está situada entre as limitações aos direitos autorais, as quais buscam resguardar os interesses dos autores das criações intelectuais, sem deixar de levar em consideração a coletividade. Corroborando com o disposto, a própria Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XXIII, elenca a necessidade de se resguardar a função social da propriedade, inclusive dos bens imateriais.

Ademais, a Convenção de Berna, integrante de nosso ordenamento jurídico por força do Decreto nº 75.699/75, sendo direcionada à proteção de obras de caráter artístico, literário e científico, direciona-se à tutela do *fair use*, em seu artigo 9º. Nesse sentido, elenca:

ARTIGO 9º

- 1) Os romances – folhetins, as novelas e todas as outras obras, quer literárias, quer científicas, quer artísticas, quaisquer que sejam os seus assuntos e os fins a que se destinem, publicados em jornais ou coleções periódicas em qualquer dos Países da União, não podem ser reproduzidos nos outros Países sem o consentimento dos autores.
- 2) Os artigos de atualidade de discussão econômica, política ou religiosa podem ser reproduzidos pela imprensa se a reprodução não estiver expressamente reservada. A origem, porém, deve sempre indicar-se claramente; as consequências da infração destes preceitos determinam-se pela legislação do país onde a proteção é reclamada.
- 3) A proteção da presente Convenção não se aplica as notícias do dia nem ao relato de acontecimentos diversos que tenham o caráter de simples informações de Imprensa. (BRASIL, 1975, p. 2).

Tendo em vista o dispositivo legal em comento, o mesmo busca salvaguardar não apenas os interesses do titular da criação imaterial, como também, diversos outros fatores merecedores de proteção, dentre estes: a necessidade se salvaguardar a função social da propriedade intelectual; o direito à educação e, por conseguinte, ao conhecimento; o acesso à informação; sem prejuízo de outros.

Nos casos apresentados, torna-se possível a utilização de material tutelado pela legislação autoral, desde que não venha a macular os interesses, inclusive patrimoniais, do autor da criação imaterial. Isto é o que já conceituamos anteriormente como uso justo da criação intelectual.

Vale ressaltar que os passos necessários à identificação do uso razoável da obra intelectual nos trazem alguns elementos que merecem uma atenção especial. Assim, a utilização da produção imaterial por terceiros não deve afetar o que se denomina como exploração normal da obra, ou seja, os benefícios patrimoniais daquela. Além disso, não poderá haver maculação dos interesses resguardados ao autor.

Quanto à finalidade pretendida com a utilização da criação imaterial, temos que, sem deixar de levar em consideração produções intelectuais de outras naturezas, “àquela direcionada a fins meramente educacionais, sem buscar a lucratividade, mas propagação do saber, poderá ser livremente utilizada, desde que cumpridas as finalidades pretendidas.” (LIMA; TENÓRIO FILHO; FERREIRA, 2014, p. 680).

Não se pode deixar de dispor que direitos fundamentais, tais como educação ou cultura, são indiretamente tutelados quando se permite a utilização, de maneira razoável, das criações intelectuais. Deste modo, deve haver a ponderação entre os interesses do autor, responsável pela exteriorização da criação imaterial e da coletividade na qual está inserido, retirando daquela, elementos criativos por ele utilizados.

Nesse sentido, a Convenção de Berna, da qual o nosso país é signatário, versa por salvaguardar, em seu artigo 2º, uma série de criações intelectuais, tais como: obras literárias; artísticas; composições musicais; produções cinematográficas; obras coreográficas; dentre outras. Deste modo, são diversos os fatores socioculturais influenciadores da produção normativa em comento, a qual figura como importante diploma protetivo dos bens imateriais.

Por tais razões, não se pode negar que “o desenvolvimento tecnológico desempenha

um papel determinante nos processos de expansão do direito autoral e de convergência entre os sistemas *copyright* e *droit d'auteur* no século XX.” (TRIDENTE, 2009, p. 45). Tal discussão está presente desde o surgimento do direito autoral, ao passo que a exteriorização da criação imaterial sempre acompanhou a evolução dos veículos de comunicação, de início com a produção impressa, até a divulgação e compartilhamento da obra em meio virtual.

Sendo assim, o desenvolvimento tecnológico, sobretudo no tocante à rede mundial de computadores, proporcionou uma ampliação no processo criativo e, por conseguinte, passou a necessitar de uma maior abrangência protetiva por parte da legislação vigente.

Diante de tal perspectiva, nosso direito autoral deve coadunar-se com a doutrina em comento, a fim de que, com a possibilidade de utilização justa das obras intelectuais, as pessoas, de um modo geral, possam se sentir estimuladas a produzir novas criações, as quais também serão merecedoras de efetiva proteção jurídica.

Destarte, os novos recursos tecnológicos não devem ser vislumbrados como entraves à propagação do conhecimento, em razão do estabelecimento de normas autorais rígidas. Pelo contrário, deve-se buscar resguardar a utilização justa das criações intelectuais como mecanismo de estímulo à cultura e ao conhecimento, na medida em que as obras produzidas passam a ganhar uma maior notoriedade quando se torna possível a sua divulgação, sem que isto venha a macular os interesses do autor.

Por todo o exposto, podemos depreender que se fazem necessárias às adequações normativas supracitadas, sobretudo, no tocante ao artigo 46, da Lei 9.610/98, conforme será explicitado em momento oportuno. Não obstante, muitos progressos já possam ser constatados, como, a título ilustrativo, a possibilidade de utilização de produções audiovisuais com finalidades didáticas; a possibilidade de cópia da obra original, em determinadas situações; entre outros.

2.2.2 Possibilidades de Utilização Justa das Criações do Espírito em Convergência com o Artigo 46 da Lei Nº 9.610/98

A legislação autoral brasileira, mais especificamente, a Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) possui dispositivos de caráter rígido, os quais, na maioria das vezes, demandam do intérprete da norma uma análise não ampliadora dos mesmos. Sendo assim, em seu Capítulo IV, denominado “Limitações aos Direitos Autorais”, no artigo 46, estabelece, em rol taxativo, as situações em que a utilização de obras intelectuais, sem a autorização expressa

de seus autores, não configuram violação aos direitos do autor.

Tais limitações aos direitos do autor figuram como situações excepcionais, nas quais, por diversos fins justificáveis, o uso do bem imaterial se torna possível, ponderando-se os interesses apresentados nos casos concretos. Desta forma, sem prejuízo da ampla esfera protetiva incidente sobre as produções intelectuais, as quais se apresentam, hodiernamente, das mais variadas formas, “as limitações aos direitos do autor constituem *numerus clausus*, cuja interpretação não comporta flexibilização [...]” (GALVÃO, 2010, p. 16).

Nesse sentido, podemos constatar que, há algum tempo, se tem corroborado pela necessidade de revisão da Lei de Direitos Autorais. Tal atitude se faz presente diante da elevada rigidez pertinente à legislação em comento, o que, na maioria das vezes, não obstante busque salvaguardar o autor da criação imaterial, acaba por macular os demais interesses incidentes nas situações concretas, dentre os quais destacamos a acesso à cultura e ao conhecimento.

Deste modo, o equilíbrio entre os interesses do autor e àqueles pertinentes à coletividade, como o direito à cultura, atua como uma das finalidades pretendidas por meio da reforma supracitada. Não podemos deixar de dispor que, conforme mencionado no tópico anterior, os avanços tecnológicos convergiram com os ideários desta revisão autoral, fazendo-nos repensar as formas de interação entre os indivíduos, assim como a divulgação e o acesso as informações.

Sendo assim, a LDA, em seu dispositivo supramencionado, deve ser interpretada restritivamente, sendo indubitável que as situações elencadas no cerne do mesmo figuram como limitações autorais. Neste viés, os interesses do criador da obra intelectual figuram na órbita protetiva do diploma normativo mencionado, como também no texto constitucional, artigo 5º, XXVII, situado no rol dos direitos e garantias fundamentais.

Em atenção ao disposto, verifica-se que a congruência entre os interesses autorais e demais bens jurídicos fundamentais tutelados, figura como um dos objetivos pertinentes à reforma supracitada. Assim, não apenas o legislador deverá buscar cumprir o intento mencionado, como também o Poder Judiciário, nos casos em que são submetidos à sua apreciação.

Neste liame, o artigo 46, da Lei 9.610/98, salvaguarda a possibilidade de utilização das criações intelectuais, desde que as mesmas sejam direcionadas ao cumprimento de fins sociais, pedagógicos, culturais. Tais destinações atribuídas à produção imaterial coadunam-se

com os ideários da doutrina do *fair use*, a qual foi explicitada anteriormente. O dispositivo elencado aduz:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. (BRASIL, 1998, p. 13).

Sem prejuízo de tais disposições, é factível que as mesmas ainda se apresentam de forma restritiva, operando-se, diante das propostas de reforma apresentadas, inclusive pelo Ministério da Cultura, uma maior flexibilização na interpretação da legislação autoral supramencionada. Dessarte, não se pode deixar de resguardar, além dos interesses dos autores, o acesso dos indivíduos às produções intelectuais, a fim de contribuir para o aprimoramento cultural.

Dessa forma, o inciso I estabelece que a reprodução de forma total ou parcial de obras impressas, dentre estas, produções literárias, não constitui uma conduta violadora dos direitos autorais resguardados aos seus criadores. Pelo contrário, têm-se tutelados os interesses do autor, assim como ocorre quando da utilização das licenças *creative commons*, as quais foram explicitadas em momento anterior.

Vale dispor que, a proposta de revisão do dispositivo anterior, mediante consulta

pública estabelecida pelo órgão ministerial supramencionado, versou por sintetizar como conduta autorizada a reprodução integral de uma obra intelectual, desde que direcionada à utilização pessoal, sem intento de auferir lucro, resguardando os interesses do criador. Nesse sentido, a reformulação apresentada possibilita: “I - a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, desde que feita em um só exemplar e pelo próprio copista, para seu uso privado e não comercial.” (BRASIL, 2002, p. 4).

Corroborando com tais aspectos, podemos depreender que há uma coadunância entre o dispositivo em comento e os próprios meios eletrônicos acessíveis aos indivíduos de maneira geral. A partir disso, o acesso à cultura será efetivado em sua plenitude, na medida em que poderemos acumular mais informações a serem lapidadas e, por conseguinte, transformadas em conhecimento. Isto se torna possível por meio, por exemplo, da realização de downloads de nossas músicas ou vídeos favoritos, podendo acessá-las *a posteriori*.

No que tange ao inciso II, temos que o mesmo disciplina a possibilidade de realização de cópias de pequenos trechos pertinentes a obras intelectuais, direcionadas ao uso privado, ou seja, desprovidas de fins lucrativos. Deste modo, busca salvaguardar a utilização privada e destituída de finalidade comercial de obras imateriais, no entanto, demandando maiores aprimoramentos na redação do dispositivo.

A partir do disposto anteriormente, intentou-se, com a proposta de reforma da legislação autoral em comento, atualizar o texto normativo, tornando possível a: “II – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, quando destinada a garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade, para uso privado e não comercial.” (BRASIL, 2002, p. 4).

Com isso, adequando-se à realidade tecnológica em que estamos inseridos atualmente, o dispositivo supracitado torna possível o emprego de técnicas necessárias à adequação de arquivos de áudio e vídeo aos mais variados formatos. Vale dispor ainda que, em tais situações, a obra intelectual deve ter sido adquirida de forma legítima, ou seja, com a anuência do autor, assim como se fará necessário que as finalidades de utilização da mesma não sejam comerciais, e sim, privadas.

Quanto ao inciso III, o mesmo refere-se à realização de citações no cerne dos diversos meios de comunicação ou até mesmo com finalidades pedagógicas, desde que sejam

resguardadas a autoria e origem das criações intelectuais. Como forma de aperfeiçoar o dispositivo em comento, bem como estabelecer uma uniformidade na proposta de revisão do mesmo, a nova redação apresentada salvaguarda: “III – a reprodução na imprensa, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos.” (BRASIL, 2002, p. 4).

Ademais, o inciso IV preleciona acerca da possibilidade de se utilizar lições ministradas em estabelecimentos de ensino, desde que com a devida autorização daqueles que as ministraram. Em sentido diverso se manifestou o anteprojeto da referida reforma intentada pelo Ministério supracitado, fazendo referência, neste dispositivo, acerca de uma maior liberdade conferida à imprensa, afim de que a mesma possa se valer de discursos proferidos ou impressos, desde que com um intuito informacional.

Além disso, tutela-se no cerne do inciso V, do dispositivo em comento, o uso de produções intelectuais, sejam obras literárias; artísticas; científicas; entre outras, no cerne de determinados estabelecimentos comerciais. Neste liame, tal preceituação resguarda o trabalho intelectual utilizado apenas com fins de divulgação ao público consumidor.

Interessa dispor ainda que o referido dispositivo tutela a ampla liberdade de divulgação e acesso à cultura, tendo sido mantido, em sua integralidade, pelo texto do anteprojeto em comento. Como também, àquele se coaduna com a realidade digital em que vivemos, visto que as produções intelectuais podem ser compartilhadas, fomentando a aproximação dos indivíduos aos bens intelectuais que lhes são disponibilizados.

Em relação ao inciso VI, tal preceituação normativa versa por salvaguardar a exibição de obras teatrais e musicais com finalidades meramente didáticas, sem qualquer intento lucrativo. Em ampliação a tal dispositivo, o projeto de alteração normativa suscitado anteriormente se direciona a uma ampliação da esfera protetiva do dispositivo em comento, tendo em vista outras modalidades de manifestação cultural.

Nesse sentido, em razão da proposta formulada, podemos destacar que as condutas a serem mencionadas não figuram como violações aos direitos autorais. Assim, deve ser possível, redação de alteração deste dispositivo:

VI – a representação teatral, a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e a execução musical, desde que não tenham intuito de lucro e que o público possa assistir de forma gratuita, realizadas no recesso familiar ou nos estabelecimentos de ensino, quando destinadas exclusivamente aos corpos discente e docente, pais de alunos e outras pessoas pertencentes à comunidade escolar. (BRASIL, 2002, p. 4).

Dessarte, a disposição legal em comento, a partir da atualização proposta, reafirma a proteção jurídica anteriormente conferida apenas às apresentações teatrais e musicais. Desta

forma, hodiernamente, tutela-se a ampla divulgação de várias produções intelectuais, inclusive, declamações ou recitais, visando apenas o atendimento de finalidades pedagógicas.

Além disso, tem-se uma ressalva no sentido de que a efetivação de tais condutas deve ocorrer no cerne do recesso familiar e estabelecimentos de ensino, possibilitando, assim, o acesso à cultura por todos àqueles que integram o ambiente escolar. Para tanto, não se pode estabelecer nenhum tipo de ônus, ou seja, a participação dos indivíduos no cerne das referidas produções deve ser gratuita.

Sem prejuízo do disposto anteriormente, o inciso VII, do artigo mencionado anteriormente, vem a dispor acerca dos elementos probatórios utilizados nos procedimentos judiciais ou administrativos. Nesse sentido, as produções intelectuais, sejam obras literárias, artísticas ou científicas, podem ser utilizadas como provas nos termos supracitados, sem que isto configure violação autoral.

No tocante ao inciso VIII, o mesmo salvaguarda a reprodução de trechos de obras já existentes ou de sua integralidade, no cerne de quaisquer criações intelectuais. Deste modo, à luz da nova redação apresentada pelo respectivo anteprojeto, busca-se reforçar a utilização daquelas não apenas com vistas a reproduzi-las, como também em atenção aos demais usos proporcionados por intermédio dos recursos digitais vislumbrados hodiernamente.

Podemos corroborar ainda que, não obstante tenham incidido propostas de alterações nos dispositivos supramencionados, além de tais incisos, foram acrescentados outros no referido anteprojeto. Em uma análise geral das demais alterações propostas pelo Ministério da Cultura, vislumbramos que as mesmas buscam uma adequação às realidades socioculturais que demandam uma maior atenção normativa, dentre as quais temos: a possibilidade de utilização justa e pessoal da obra intelectual por pessoas portadoras de deficiência, sem intento lucrativo, conforme consta no inciso IX, do anteprojeto.

Como também, cabe ressaltar a inserção de novos mecanismos de transmissão cultural tutelados pela proposta de alteração da LDA, os quais reforçam, por exemplo, a realização justa de espetáculos teatrais, musicais ou mostras audiovisuais. Em tais casos é precípua a desvinculação ao intento lucrativo, assim como deve ser justificado o uso da criação imaterial, nas hipóteses estabelecidas no dispositivo normativo proposto.

Também encontram amparo na revisão normativa intentada à preservação de
PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

produções intelectuais em museus, acervos bibliográficos, dentre outros, a fim de serem utilizadas, *a posteriori*, com vistas ao fomento à pesquisa e inovação. Tal preceituação está disposta no inciso XVI, cujo acréscimo ao artigo 46 da Lei nº 9.610/98 é intentado pela reforma da legislação autoral.

Com o cumprimento do disposto anteriormente será possível àquelas instituições, sem que isto configure um monopólio sobre as produções imateriais, resguardarem as mesmas. Assim, operar-se-á uma tutela efetiva, não apenas às criações intelectuais, como também do acesso ao conhecimento e estímulo à criatividade.

É possível destacar ainda o intento da reforma normativa no sentido de resguardar obras intelectuais que não estejam mais à disposição do público, desde que não sejam colocadas à venda e não exista versão recente disponível. Com tal finalidade, o entrave antes proporcionado no tocante ao acesso à informação passa a ser rompido na proporção em que a inserção normativa do inciso XVII, ao dispositivo 46, da LDA, proposta pelo Ministério da Cultura, for efetivamente realizada.

Em análise aos escopos pedagógicos a serem atingidos com a efetivação da revisão normativa autoral, busca-se salvaguardar a reprodução e utilização das criações imateriais para fins didáticos, ou até mesmo, informativos. Deste modo, a materialização legal de tal preceituação pode ser vislumbrada no anteprojeto em comento, no cerne do novo inciso XVIII proposto.

A partir do disposto anteriormente, será possível a divulgação de produções culturais aos mais variados públicos, desde que tal prática esteja destituída de qualquer finalidade lucrativa. Assim, os interesses dos autores das obras intelectuais não serão maculados, sem prejuízo de também serem resguardados direitos fundamentais elencados em nossa Carta Magna, dentre os quais temos a liberdade de expressão no tocante ao exercício de atividades de natureza intelectual, científicas, dentre outras, conforme dispõe o artigo 5º, IX, da CRFB/88.

Tais intentos não apenas legislativos, como também sociais, revelam a intenção de que as novas práticas legítimas vislumbradas no cerne da sociedade da informação sejam normatizadas. Vale ressaltar, no entanto, que tais limitações aos direitos de autor devem acompanhar os anseios sociais, não mais permanecendo estanques. Sendo assim, é indispensável uma convergência entre a legislação e o aplicador da norma, sobretudo, quando da submissão dos casos concretos ao Poder Judiciário.

Por tais razões, a hermenêutica jurídica deve ser resguardada quando da análise dos usos justos das criações intelectuais, sempre tendo em vista os interesses da coletividade,

assim como dos autores das produções imateriais. Em convergência com tais aspectos, as licenças *creative commons*, em todas as suas modalidades apresentadas, versam por resguardar o livre acesso à cultura, devendo encontrar respaldo na legislação autoral. Para tanto, a adequação normativa deve se fazer presente, a fim de permitir que as obras intelectuais sejam utilizadas livremente.

2.3 A FACTIBILIDADE DA DIMENSÃO EVOLUTIVA GLOBAL DAS LICENÇAS *CREATIVE COMMONS: THE STATE OF COMMONS*

A seguir, tem-se a explanação da factibilidade da dimensão evolutiva global das licenças *creative commons: the state of commons*, em que serão abordadas considerações acerca: dos elementos estatísticos comprobatórios da eficácia do licenciamento aberto como instrumento jurídico propulsor do acesso à cultura e ao conhecimento; e, por fim, do compartilhamento de conteúdo e a popularização das licenças analisadas: fundamentos ratificadores dos anseios jurídico-sociais de efetiva reforma da lei de direitos autorais.

2.3.1 Dos Elementos Estatísticos Comprobatórios da Eficácia do Licenciamento Aberto Como Instrumento Jurídico Propulsor do Acesso à Cultura e ao Conhecimento

Em primeiro plano cabe ressaltar que, por um longo período, o acesso às criações intelectuais encontrou óbice em razão de diversos fatores, dentre estes as primitivas formas de exteriorização das mesmas, restritas aos meios impressos de comunicação. Os autores, quando de produção de suas respectivas obras, permaneciam limitados aos interesses comerciais dos responsáveis pela reprodução das mesmas, surgindo, desde já, discussões envolvendo os aspectos morais e patrimoniais que permearam a visão monopolista sobre os direitos do autor.

Nesse sentido, “durante séculos as informações foram segregadas a poucos, que não as repassavam como forma de acúmulo de poder. Este permitiu a construção de um sistema de direitos autorais baseado no ter em detrimento do ser.” (RÊGO, 2010, p. 14). Não podíamos vislumbrar uma perspectiva mais humanista sobre os direitos autorais, deixando de resguardar, desta forma, os demais interesses coletivos que permeiam as produções imateriais.

No entanto, os autores constataram a necessidade de que suas produções fossem disseminadas e, por conseguinte, reconhecidas pela coletividade. Àquela passa a perceber, nas criações intelectuais, uma forma de adquirir e compartilhar informações a serem, porventura, depreendidas em conhecimento. Com isso, a privatização do saber cede espaço à liberdade de produção e disseminação dos bens culturais. Deste modo, “[...] essa ideia de liberdade necessita ser reformulada para a época das comunicações em que se vive. Isto ocorre porque não há mais como os indivíduos atuarem no campo das comunicações independente da vontade dos demais [...]” (ACIOLI, 2006, p. 70).

A partir de então, começa-se a repensar o direito autoral como um instrumento de tutela jurídica do ser, enquanto sujeitos criadores e receptores das obras intelectuais, à luz de uma visão antropocêntrica, a qual considera o indivíduo como o elemento basilar da proteção normativa. Ocorre assim, o fomento aos anseios sociais outrora deixados de lado em razão da busca pelo monopólio daquelas.

Destarte, temos a repersonalização do ramo jurídico suscitado, caracterizando-se como “[...] o fenômeno contemporâneo de regresso da pessoa humana ao centro do Direito; o paradigma de raiz antropocêntrica, que, ao considerar o homem como o centro dos interesses, prioriza bem mais a sua dignidade do que as relações patrimoniais.” (MORAES, 2008, p. 50). Sendo assim, dentre os diversos fatores que ensejaram esta reformulação da sistemática autoral vigente, podemos destacar as novas relações socioculturais difundidas no cerne da sociedade da informação, por intermédio das quais os indivíduos se veem livres para contribuírem mutuamente com a introdução de práticas arraigadas em raízes democráticas.

Com base em tal constatação, veículos como a internet foram essenciais ao rompimento das barreiras de transmissão do conhecimento, operando-se a necessidade de convergir à normatividade autoral no sentido de acompanhar tal evolução. A partir de então, a liberdade na aquisição e compartilhamento de informações assume novas feições, cabendo à normatividade jurídica acompanhar tal evolução.

Corroborando com o exposto, foi possível vislumbrar, com o passar dos anos, que o acesso aos bens intelectuais produzidos e, por conseguinte, as propagações culturais, tornaram-se uma realidade cada vez mais presente com de instrumentos jurídicos, a exemplo das licenças *creative commons*. Neste liame, ocorre a efetiva realização das disposições elencadas no artigo 215, da Constituição Federal, o qual salvaguarda o direito à cultura, em suas mais diversas manifestações.

Tendo em vista os benefícios proporcionados por intermédio de tais modalidades de

licenciamento aberto, assim como, a relevante ampliação do compartilhamento de conteúdo na rede mundial de computadores cujas possibilidades de uso foram delineadas com o auxílio das licenças livres mencionadas, a Fundação *Creative Commons* elaborou recentemente um relatório no qual são apresentados dados estatísticos que comprovam a efetividade daquelas em perspectiva mundial. Isto se deve ao fato de que o nível de conhecimento das pessoas acerca de uma maior liberdade na difusão das criações do espírito, resguardado os interesses autorais e coletivos pertinentes as mesmas, tornou-se uma realidade da qual a normatividade jurídica não pode se desvincular.

Nesse sentido, podem ser extraídos os dados estatísticos que corroboram com a disseminação democrática do conhecimento nos moldes supracitados, em contraponto à monopolização cultural outrora vislumbrada, a saber:

Figura 1 – Estado dos *commons* – número de trabalhos com *Creative Commons*



Fonte: Creative Commons (2014).

Os elementos estatísticos colocados em tela revelam uma inexpressividade inicial de utilização das licenças *creative commons* em razão de alguns fatores, dentre os quais, a

necessidade de um lapso temporal essencial à introdução e apresentação dos modelos daquelas, elaborados de forma a atender múltiplos interesses. Neste viés, a partir do momento em que a sociedade hiperconectada pela rede, vislumbrou a disseminação livre, porém corroborada juridicamente, das obras intelectuais, bem como, o estímulo criativo e cultural ocorrido no cenário de virtualização do conhecimento em que estamos inseridos, a realidade passa a ser transformada.

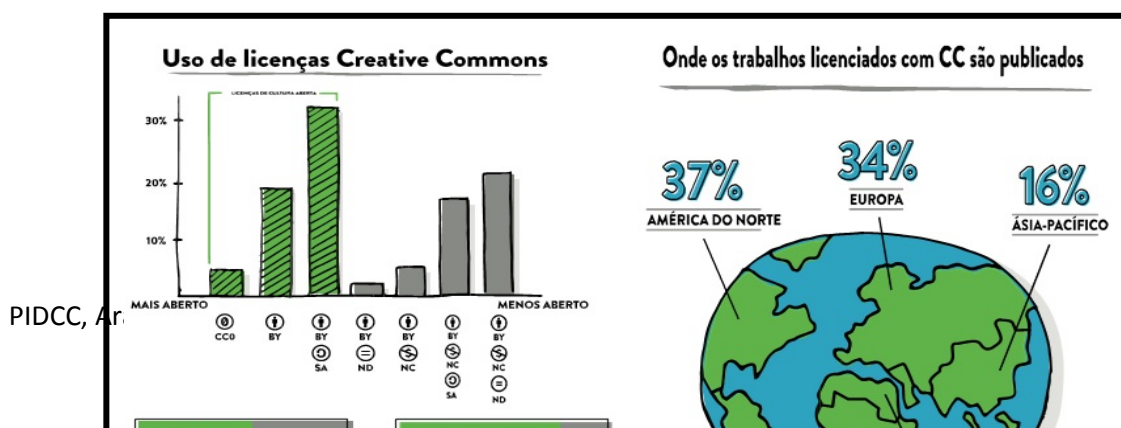
Como consequência disso, atualmente, inúmeras pessoas podem ter acesso às produções intelectuais licenciadas por seus próprios autores, os quais encontram em tais contratos jurídicos atípicos, quando trazidos para realidade normativa brasileira, verdadeiros aliados à promoção artística e cultural de suas obras. De tal forma, é possível aos criadores permitirem que os demais membros da coletividade utilizem os trabalhos divulgados da maneira que melhor se adequar não apenas aos seus interesses, como também, aos fundamentos democráticos de compartilhamento da informação, a qual, uma vez depreendida, atua na formação do conhecimento.

Diante de tais constatações, foi possível se chegar a um número bastante relevante para a demonstração do efetivo funcionamento das licenças em comento, qual seja, 882 milhões de trabalhos ao redor do mundo. Dentre estes, em mais da metade dos licenciamentos analisados pela fundação responsável pela realização da pesquisa trazida à baila neste construto, se constatou a opção por àqueles mais flexíveis, através dos quais os indivíduos podem realizar adaptações das obras e, até mesmo, utilizá-las ou não para fins comerciais.

Com isso, acredita-se que tais dados tendem a ser ampliados nos próximos anos, ao passo que compartilhar aquilo que é transmitido na rede se tornou uma prática cotidiana, a qual passa a ser fomentada juridicamente por força das licenças estudadas. Deste modo, constatou-se que, a título ilustrativo, conteúdos com emblema “CC” já foram acessados, em um único dia, 27 milhões de vezes.

Para comprovar o exposto, assim como demonstrar a ocorrência do licenciamento aferido em um âmbito global, são apresentados tais elementos iconográficos, a saber:

Figura 2 – Uso de licenças *Creative Commons* / onde os trabalhos licenciados com CC são publicados



Fonte: Creative Commons (2014).

Tais estimativas revelam um significativo aumento no tocante à utilização de licenças abertas, de modo que, em 2010, cerca de 40% das obras estavam licenciadas em modalidades mais flexíveis.

No corrente ano, aproximadamente 56% do conteúdo intelectual se apresenta nas formas supracitadas, sendo factível que, 76% dos trabalhos possuem a permissão, estabelecida por seus próprios autores, para produção de criações derivadas, bem como, 58% salvaguardam a utilização com intento lucrativo.

Quanto aos continentes supramencionados, apesar de existir um maior número de trabalhos licenciados na Europa e América do Norte, cabe ressaltar que, em razão da adequação e introdução das licenças *creative commons* em nossa legislação autoral, e, sobretudo, a partir da disseminação acadêmica e profissional daquelas, em fomento à criatividade coletiva, a América Latina passará a ampliar cada vez mais suas estatísticas, salvaguardando o desenvolvimento sociocultural da população.

Diante do exposto, é indubitável que os elementos estatísticos mencionados expressam não apenas a popularização das licenças, como também a efetivação de direitos e garantias fundamentais insculpidos em nossa Carta Magna, dentre os quais temos o acesso à cultura e ao conhecimento. Neste liame, tal preceituação se comprova na medida em que os bens intelectuais são democratizados, não mais estando vinculados apenas aos interesses econômicos daqueles que os vislumbram como meros instrumentos comerciais destinados à aquisição monetária.

2.3.2 O Compartilhamento de Conteúdo e a Popularização das Licenças Analisadas:

Fundamentos Ratificadores dos Anseios Jurídico-Sociais de Efetiva Reforma da Lei de Direitos Autorais

O expressivo desenvolvimento proporcionado pelo advento de inúmeros recursos tecnológicos, sobretudo, relacionados à aquisição e compartilhamento virtual de informações se apresenta como uma realidade de contornos mundiais. Nesse sentido, a introdução destes instrumentos permitiu uma maior interação social, passando a assumir um importante papel na democratização da informação.

Destarte, “é a vida social contemporânea, enfim, que deve ser observada, não numa perspectiva de conceitos congelados, mas pela óptica do movimento caótico entre as formas técnicas e os conteúdos da vida social.” (LEMOS, 2013, p. 17).

Sendo assim, tais transformações sociais permitiram que fossem repensadas novas formas de licenciamento sobre criações do espírito, as quais melhor resguardassem os interesses de seus autores, bem como àqueles pertinentes à coletividade. Nesse contexto, as licenças *creative commons* foram construídas e disseminadas, operando-se, conforme os números mencionados no tópico anterior, uma ampliação no que tange à atribuição das mesmas sobre as produções intelectuais.

Nesta perspectiva, o estudo realizado pela Fundação *Creative Commons*, intitulado *The State of Commons*, demonstrou, ainda, a existência de inúmeras comunidades, em diversas localidades do planeta, através das quais se torna possível aos indivíduos licenciarem suas obras da melhor maneira que lhes aprouver.

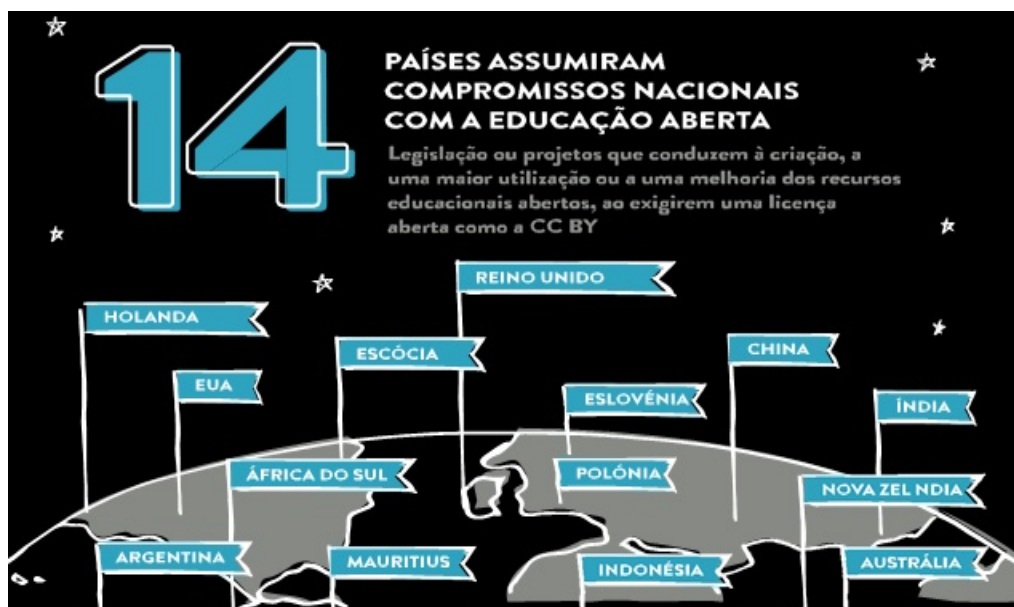
Além disso, destaca-se o aprimoramento das licenças apresentadas, de forma a permitir que as mesmas, independentemente da jurisdição na qual sejam inseridas, possam se adaptar as necessidades globais. Com isso, a versão 4.0 das licenças *creative commons* passou a abarcar outros aspectos, dentre os quais, os direitos pertinentes aos bancos de dados; àqueles de cunho personalíssimo; assim como, melhoramentos indispensáveis ao efetivo funcionamento das mesmas.

Atualmente, são diversas as situações nas quais é possível vislumbrar a aplicação das formas de licenciamento mencionadas. Dentre estas, as políticas de *open acess* ou acesso aberto adotadas pela *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), a qual exigiu a aplicação das licenças CC BY-SA sobre suas produções, de forma a ser possível aos indivíduos, sem deixar de resguardar o autor da criação intelectual, realizarem adaptações daquelas e as licenciarem nos mesmos aspectos.

Não se pode deixar de destacar, ainda, a inserção destes licenciamentos no contexto educacional, em fomento à cultura e integração das diversas ideias criativas surgidas neste meio. Com isso, busca-se “[...] salvaguardar a transmissão do saber de maneira ampla e sem as restrições ao direito de cópia anteriormente definidas, de forma taxativa, como violadoras dos direitos do autor.” (LIMA; TENÓRIO FILHO; FERREIRA, 2014, p. 680). Por tais razões, os Recursos Educacionais Abertos (REA), em coadunância com as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), se auxiliam das licenças jurídicas apresentadas neste construto, a fim de corroborar com a democratização do conhecimento.

Como expressão fática, tem-se a adoção de compromissos firmados entre diversos países no que tange à realização de melhorias e maior utilização dos REA, conforme demonstra o seguinte elemento iconográfico:

Figura 3 – 14 países assumiram compromissos nacionais com a educação aberta



Fonte: Creative Commons (2014).

Desta forma, os fatos elencados corroboram a evolução no tocante a interação entre os indivíduos, a qual passa a assumir novas feições no cerne do *ciberespaço*, de modo que o acesso ao conhecimento, outrora estanque, torna-se democratizado. Assim, com uma maior difusão das criações intelectuais, salvaguarda-se à inteligência coletiva, passando os

indivíduos a atuarem como produtores e consumidores de conteúdo, ou seja, “*prosumers* ou *prossumidores*”, termo, este, desenvolvido por Toffler (1980), escritor norte-americano.

Tais preceituações, ao situarem os sujeitos à condição de receptores e produtores de conhecimento, servem de impulso ao legislador autoral brasileiro, em fomento às garantias constitucionais mencionadas, no sentido de buscar promover uma atualização dos dispositivos normativos consagrados na legislação em comento. Com isso, o autor da obra imaterial poderá ter a liberdade de permitir a utilização da mesma, valendo-se do licenciamento que melhor se adeque aos seus interesses, sem haver a privatização do conhecimento.

Pelo exposto, o direito, ao passo que atua como fato social, vem se adequando à realidade suscitada, na qual, organismos internacionais; fundações; assim como, a comunidade de maneira geral passa a constatar os imensuráveis efeitos positivos propagados pela filosofia *open*. Tais preceituações fazem com que sejam demandadas práticas normativas, bem como, políticas públicas, essenciais no sentido de salvaguardar a ampla utilização de materiais de cunho educacionais, dentre outros, licenciados nos moldes elencados neste estudo.

Deste modo, ao serem postos em discussão todas as peculiaridades pertinentes aos direitos autorais, o legislador deve estar atento aos elementos hermenêuticos de ponderação entre garantias fundamentais e interesses individuais e coletivos. A fim de corroborar com a atuação normativa que mais se adeque à realidade na qual figuramos, o documento analisado, ao discorrer sobre o *Creative Commons* e a construção das normas autorais, “[...] believes that whenever the scope, duration, or limitations of copyright law are under discussion, lawmakers should think carefully about how those decisions impact the public’s right to information, knowledge, and culture.” (CREATIVE COMMONS, 2014, p. 1).

Como instrumentos ávidos a oferecer relevantes contribuições ao trabalho legislativo, seja ele em perspectiva nacional ou internacional, as licenças de conteúdo aberto, ou seja, àquele por meio das quais é possível adaptar os seus termos em atenção aos interesses das partes integrantes da relação contratual, possuem o aspecto da interoperabilidade. Por meio deste, àqueles que intentarem se valer das formas de licenciamento supracitadas podem realizar a combinação de outras contribuições intelectuais, em suas diversas expressões, ficando arraigado, por sua vez, o fomento à produção criativa e desenvolvimento cultural.

Quando trazidas tais temáticas para o âmbito jurídico nacional, é inegável que as mesmas fomentam as discussões acadêmicas e jurídicas, legitimando propostas de atualização da lei de direitos autorais, em especial, do artigo 46 da mesma, dentre as quais se destacam àquelas lideradas pelo órgão ministerial responsável pelo fomento à cultura em nosso país.

Estas, embora não tenham ensejado ainda uma alteração normativa eficaz, apresentam ao legislador autoral um conjunto de fatores que ensejam a necessidade de adequação da legislação autoral às novas práticas socioculturais de criação e, portanto, inovação cultural, dentre as quais temos o uso justo da obra intelectual com vistas à ampliação do conhecimento.

Vale ressaltar ainda que, tal “[...] sistema do tratamento justo é reconhecido por sua interpretação restritiva das hipóteses justificáveis, de modo que somente o que se lê no texto da lei pode ser considerado como uma exceção ao direito autoral.” (LIMA, 2010, p. 95). Isto demonstra, por sua vez, que a preservação dos interesses do criador da obra não deixará de ser resguardada nem mesmo com a adoção de tais hipóteses no cerne da legislação autoral. Pelo contrário, o que se pretende é a utilização de tais dispositivos a fim de convergi-los com outros direitos salvaguardados a todos os indivíduos, dentre os quais destacamos o direito à cultura.

Portanto, são inúmeras as razões e fatores que demonstram claramente a expansão das licenças analisadas em uma perspectiva cada vez mais ampla, sem prejuízo do longo caminho a ser perseguido com vista à consecução dos objetivos pretendidos com a utilização daquelas. Assim, sempre serão relevantes debates acadêmicos e normativos que permeiem o ideário *commons* como sendo àquele no qual a obra intelectual figure como veículo democrático de propagação do conhecimento.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

O presente trabalho se propôs a examinar as licenças *Creative Commons* no tocante às contribuições que as mesmas podem trazer, de maneira efetiva, para o aprimoramento da Lei de Direitos Autorais, tendo em vista as novas perspectivas para o Direito de Propriedade Intelectual.

Para cumprir tal intento, foi utilizada a metodologia, quanto aos objetivos, de caráter descritivo, ao passo que, tal pesquisa se pautou na descrição dos principais elementos e características que norteiam o fenômeno de compartilhamento digital das obras intelectuais, bem como das novas práticas autorais pautadas no modelo de licenciamento jurídico aberto. Assim, buscará “promover uma análise rigorosa de seu objeto [...]” (MEZZAROBÀ; MONTEIRO, 2009, p. 117).

Ademais, serão apresentadas possíveis soluções para a problemática explicitada nesta PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 02, p.270 a 328 Jun/2015 | www.pidcc.com.br

pesquisa, a partir de uma análise interpretativa acerca do fenômeno supracitado, valendo-se, portanto, de uma pesquisa explicativa. Sendo assim, na medida em que a disseminação do conhecimento na era digital, muitas vezes, se apresenta contrária à lei, em razão da falta de atualização da legislação autoral de nosso país, objetiva-se “identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência do fenômeno.” (GIL, 2002, p. 42).

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, tal investigação terá como intento realizar a coleta de dados pertencentes a diversas fontes bibliográficas: artigos científicos disponibilizados em *web sites*; livros impressos e virtuais pertinentes à temática em comento, sendo estes, predominantemente, *e-books* localizados em diretórios acadêmicos (Fundação Getúlio Vargas, entre outros).

Além disso, a presente pesquisa se utilizou de recentíssima contribuição, qual seja, o estudo promovido pela Fundação *Creative Commons* e, por conseguinte, dos elementos iconográficos do mesmo, a fim de demonstrar a magnitude e aceitação das licenças jurídicas abertas em âmbito mundial, o que corrobora com os fins de adequação da nossa lei de direitos autorais àquelas.

Neste sentido, o estudo em comento foi realizado com fulcro em documentação indireta, de caráter bibliográfico, ao passo que foi levantada parte relevante da “bibliografia já publicada em forma de livros, [...], publicações avulsas e imprensa escrita.” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 44).

A pesquisa versou, ainda, no tocante aos procedimentos que permeiam o raciocínio desenvolvido, para o método dedutivo, ao passo que partiu dos principais fenômenos norteadores do estudo, e, por conseguinte, das respectivas premissas, a fim de se chegar a conclusões relevantes para a temática em foco. Logo, se pautou em “[...] princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica.” (GIL, 2008, p. 9).

Desta forma, foram elencadas e analisadas as licenças *Creative Commons*, demonstrando-se a coadunância destas com as novas práticas de compartilhamento digital de produções intelectuais que melhor salvaguardem os interesses da coletividade e garantias insculpidas em nossa Carta Magna. Nesse sentido, partindo de tais premissas, foi possível concluir pela necessidade de aprimoramento da LDA, sobretudo, no tocante à ampliação do rol de limitações elencadas no artigo 46 do supracitado diploma normativo, a fim de

estabelecer uma aproximação com a doutrina do *fair use*³.

A abordagem pertinente a esta pesquisa, caracteriza-se como qualitativa, ao passo que “o entendimento do contexto social e cultural é um elemento importante para a pesquisa.” (MORESI, 2003, p. 71). Destarte, a partir de uma análise dos principais fatores sociais, jurídicos e culturais, bem como, das contribuições teóricas pertinentes à problemática suscitada, se desenvolveu o presente constructo. Assim, foi possível “o exame rigoroso da natureza, do alcance e das interpretações possíveis para o fenômeno estudado [...]” (MEZZAROBÀ; MONTEIRO, 2009, p. 111).

Destarte, a temática trazida à baila com a presente pesquisa se destinou a dirimir o problema elencado, em convergência com os interesses da sociedade em rede insculpidos na Lei Maior, ao passo que, se valendo dos referenciais teóricos apresentados, foram extraídas as novas perspectivas a serem utilizadas pelo legislador autoral com vistas ao aprimoramento da LDA.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir das contribuições teóricas suscitadas no decorrer do presente construto, assim como, dos elementos estatísticos fornecidos pela Fundação *Creative Commons*, em documento recente, podem ser extraídas determinadas considerações precípuas ao cumprimento dos objetivos visados com o estudo desenvolvido.

³ O termo *fair use*, também denominado de uso legal ou justo da obra intelectual protegida, foi desenvolvido no cerne do sistema jurídico americano, não obstante haja possibilidade de sua aplicação em países que integram o *Common-law*. Neste viés, se caracteriza pela permissividade da utilização de parcela de determinado material protegido pela legislação autoral, em determinadas situações justificadas e sem interesse econômico, como, por exemplo, para fins educacionais; realização de análise crítica, dentre outras ocasiões.

A priori, tem-se que as fontes bibliográficas atuaram como instrumentos direcionados a ratificar as preceituações realizadas na pesquisa, assim como, foram alocados no texto a fim de ampliar a esfera discursiva em torno da problemática exposta. Assim, foi possível vislumbrar a magnitude no tocante à aceitação e adequação das licenças *creative commons* à realidade de disseminação democrática do conhecimento permeada por novos instrumentos de interação social, dentre os quais se destaca a internet.

Para tanto, os estudiosos mencionados ao longo deste trabalho explicitaram a necessidade de aprimoramento da legislação autoral brasileira com fulcro em relevantes aspectos estudados e desenvolvidos em âmbito mundial, a exemplo do próprio licenciamento supramencionado, de origem estadunidense, como também da doutrina do *fair use*, ratificada pelo próprio artigo 46, da Lei 9.610/98, o qual, conforme preceituado em tópicos próprios, merece ser atualizado a fim de abranger demais práticas de utilização justa das criações do espírito constantemente ocorridas no cerne social.

Ademais, os dados coletados pela Fundação acima referida atuam como elementos ratificadores da necessidade urgente de atualização normativa da LDA, visto que, revelam a não ocorrência, atualmente, de uma estratificação regional de trabalhos licenciados nas diversas versões apresentadas. Pelo contrário, o que se expressa é uma ampla consideração global das licenças *creative commons* por parte de governos, instituições e corporações nacionais e internacionais, tendo em vista que estes as vislumbram como elementos essenciais à efetivação de direitos e garantias fundamentais, os quais transcendem as barreiras geográficas, estando presentes em todas as sociedades democráticas empenhadas em resguardar as criações intelectuais a todos indistintamente.

Sem deixar de mencionar a necessidade de que os recursos tecnológicos sejam cada vez mais aprimorados a fim de facilitar o acesso e disseminação dos trabalhos licenciados nos termos mencionados, são inúmeros os efeitos positivos proporcionados pelo *commons*. Desta forma, os mesmos são provenientes das próprias finalidades visadas pelo instituto em comento, na medida em que àquelas, tendo como base à inteligência coletiva, permitem que os criadores possam se valer das contribuições de outrem, a fim de aprimorarem ou melhor desenvolverem seus trabalhos.

Diante do exposto, foi possível depreender que o caráter monopolista anteriormente atribuído à propriedade intelectual cede espaço à funcionalização das criações do espírito, sendo factível a preponderância dos aspectos antropocentristas norteadores da sistemática autoral vigente. Sendo assim, não há razão para se deixar de conceber a importância de tutelar

o acesso de todos àquelas, na medida em que, uma vez arraigadas tais considerações, sobretudo pelo âmbito legislativo, as garantias constitucionais de acesso à cultura e ao conhecimento deixarão de figurar como discursos mascarados por ideários exclusivamente econômicos, amoldando-se aos pilares de nosso Estado Democrático de Direito.

5 CONCLUSÃO

Tendo em vista todas as contribuições teóricas mencionadas neste trabalho e sem prejuízo de esgotar a temática em pauta, é indubitável que, por intermédio deste construto, sejam encontradas soluções efetivas para a problemática trazida à baila. Neste viés, foi possível depreender, a partir dos aspectos democráticos basilares ao desenvolvimento e utilização do licenciamento *creative commons* sobre as produções intelectuais, a necessidade de se repensar os elementos positivos arcaicos, ainda existentes na Lei 9.610/98, a partir de perspectivas inovadoras para o direito de propriedade intelectual, as quais passam a considerar a efetiva tutela do ser em detrimento do ter, convergindo com os diversos interesses colocados em foco, quando da utilização das obras intelectuais de forma a salvaguardar garantias fundamentais insculpidas em nossa Carta Magna, dentre as quais, o acesso à cultura e ao conhecimento.

Ocorre que, ainda constatamos a inércia do legislador autoral em ampliar sua esfera protetiva às novas relações socioculturais desenvolvidas não apenas em meios físicos, como também virtuais. Como consequência desta realidade, as propostas de aprimoramento da Lei de Direitos Autorais (LDA – Lei nº 9.610/98) já existentes, sobretudo tendo como ponto fulcral o seu artigo 46, revelam a necessidade de que o direito, o qual possui como gênese e objeto de disciplina a própria sociedade, se adeque às novas práticas colaborativas.

Desta forma, baseando-se na premissa de que o direito atua como fato social, ao mesmo tempo em que se destina a regulação do meio no qual é aplicado, torna-se clara a reivindicação da coletividade no sentido de ter acesso e poder, efetivamente, usufruir das criações do espírito, sem que eventuais limitações normativas venham obstar este intento democrático.

A partir desta pesquisa, foi possível repensar o exercício do direito de propriedade intelectual, tendo como parâmetro elementos que efetivamente salvaguardam o acesso à cultura através do licenciamento das produções intelectuais. Por sua vez, as licenças *creative commons*, em coadunância com os elementos estruturantes da doutrina do *fair use* e, sem deixar de considerar os interesses do autor, fazem com que sejam trilhados novos contornos para a ponderação de outros direitos também juridicamente relevantes, os quais são conduzidos, de forma frequente, à apreciação dos intérpretes e aplicadores do direito.

Diante de tal cenário, a adequação normativa anteriormente explicitada passou a ser corroborada efetivamente através dos números recentes apresentados pela Fundação *Creative Commons*, os quais exprimem os impactos mundiais positivos resultantes da inserção das

licenças jurídicas abertas em diversos contextos, como também, ratificam a funcionalidade já atribuída às mesmas doutrinariamente.

Por tais fundamentos, depreende-se que a criatividade estimulada por intermédio das diversas contribuições intelectuais disponibilizadas, nos moldes supracitados, atua como um estímulo ao enriquecimento cultural da sociedade. Sendo assim, enquanto não sobrevier uma resposta efetiva do legislador, o fomento criativo proporcionado por meio das modalidades alternativas de licenciamento apresentadas, deve ser sempre colocado em pauta, tendo em vista estarmos tratando de elementos essenciais ao próprio Estado Democrático de Direito e, desta forma, à efetivação da função social essencial à propriedade intelectual.

REFERÊNCIAS

ACIOLI, Catarine Gonçalves. O sistema de certificação digital brasileiro como ferramenta para efetivar o direito fundamental à informação no meio eletrônico. Maceió: UFAL, 2006. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/1382/1/O%20sistema%20de%20certifica%C3%A7%C3%A3o%20digital%20brasileiro%20como%20ferramenta%20para%20efetivar%20o%20direito%20fundamental%20C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20eletr%C3%B4nico%20.pdf>>. Acesso em: 04 out. 2014.

BRANCO, Sérgio; BRITTO, Walter. **O que é Creative Commons?** novos modelos de direito autoral em um mundo mais criativo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

BRASIL. Constituição Federal de 1988, de 05 de outubro de 1988. Brasília: Planalto, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 05 jun. 2014.

_____. Decreto nº 75.699/75, de 06 de maio de 1975. Brasília: Planalto, 1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75699.htm>. Acesso em: 05 jun. 2014.

_____. Lei nº 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998. Brasília: Planalto, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 06 jun. 2014.

_____. Lei nº 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998, consolidada com proposta de revisão em consulta pública. Brasília: Planalto, 1998. Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/wp-content/uploads/2010/06/Lei9610_Consolidada_Consulta_Publica.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2014.

_____. Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002: projeto de lei que altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Brasília: Planalto, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consulta_publica/DireitosAutorais.htm>. Acesso em: 07 jun. 2014.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília: Planalto, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 05 jun. 2014.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

CREATIVE COMMONS. Licenças. [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <<http://www.creativecommons.org.br/as-licencas/>>. Acesso em: 04 abr. 2014.

GALVÃO, José Walter Queiroz. A crise de identidade da lei autoral brasileira. [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <<http://www.awgalvaoefilhos.adv.br/sites/400/435/00000134.pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LEMOS, André. **Cibercultura**: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 6. ed. Porto Alegre: Sulina, 2013.

LEMOS, R. et al. **Direitos autorais em reforma**. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2011.

LEMOS, Ronaldo; BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Copyleft, Software Livre e Creative Commons: a nova feição dos direitos autorais e as obras colaborativas. [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2796/copyleft_software_livre_e_cc_a_nova%20feicao_dos_direitos_autorais_e_as_obras_colaborativas.pdf?sequence=1>. Acesso em: 03 maio 2014.

LESSIG, Lawrence. **Free culture**: the nature and future of creativity. Washington: Penguin Books, 2004.

LIMA, J. A. A.; TENÓRIO FILHO, G. M. F.; FERREIRA, S. M. M. Recursos educacionais abertos: da ética colaborativa à base jurídica (neo)autoralista. In: ESCOLA, Joaquim José Jacinto et al. **Rumo à inclusão educacional e integração das TIC na sala de aula**. Santiago de Compostela: Andavira Editores, 2014.

LIMA, Larissa da Rocha Barros. A proteção dos direitos autorais e o acesso à informação: cultura, downloads e cópia privada na internet. Maceió: Universidade Federal de Alagoas, 2010. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/1418/1/A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20dos%20direitos%20autorais%20e%20o%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o%20cultura%2c%20downloads%20e%20c%C3%B3pia%20privada.pdf>>. Acesso em: 04 out. 2014.

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MEZZAROBBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MORAES, Rodrigo. A função social da propriedade intelectual na era das novas tecnologias. [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/monografiaRodri goM.pdf>. Acesso em: 07 out. 2014.

MORESI, Eduardo. Metodologia da pesquisa. [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <http://ftp.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/1370886616.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2014.

RÊGO, Sidney da Silva. Do patrimonialismo à repersonalização do direito autoral: harmonização dos direitos fundamentais à informação, cultura e educação e o uso alternativo das obras protegidas. Maceió: Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 2010. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/1406/1/Do%20patrimonialismo%20%C3%A0%20repersonaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20direito%20autoral%20%20h armoniza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20direitos%20fundamentais%20%C3%A0%20infor ma%C3%A7%C3%A3o,%20cultura%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20uso %20alternativo%20de%20obras%20protegidas.pdf>>. Acesso em: 08 out. 2014.

RODRÍGUEZ, Emmanuel. O copyleft no meio editorial. In: BARAHONA, Gonzáles J. M. et al. Copyleft: manual de uso. Madrid: Traficantes de Sueños, 2012. Disponível em: <<https://copyleftmanual.files.wordpress.com/2012/10/copyleft-final.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2014.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica. [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <http://www.softwarelivre.gov.br/artigos/artigo_02/>. Acesso em: 03 mar. 2014.

STATE OF COMMONS. Licenças. [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em: <<https://stateof.creativecommons.org/report/>>. Acesso em: 23 out. 2014.

TOFFLER, Alvin. **A terceira onda**. Rio de Janeiro: Record, 1980.

TRIDENTE, Alessandra. **Direito autoral**: paradoxos e contribuições para a revisão da tecnologia jurídica no século XXI. São Paulo: Campus, 2008.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

JURISPRUDÊNCIA

ANVISA: COMPETÊNCIA PARA ANUIR EM PEDIDOS DE PATENTES

Decisão em pedido de tutela antecipada. 16 de junho de 2015. 13 a. Vara Federal do Rio de Janeiro. Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros

1006 – ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL
30 - 0050402-91.2015.4.02.5101 (2015.51.01.050402-4) (PROCESSO ELETRONICO) ABBVIE INC. (ADVOGADO: RJ176183 - CAIO RICHÁ DE RIBEIRO, RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL.) x AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA. CONCLUSAO Processo: 0050402-91.2015.4.02.5101 (2015.51.01.050402-4)

DECISAO A empresa norte-americana ABBVIE INC. propôs Ação Ordinária em face da AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, com pedido de antecipação de tutela, tendo por objeto a remessa dos autos dos processos administrativos dos pedidos de patente PI 0609173-3 e BR 122012002864-9 ao INPI, para que a autarquia de início aos exames técnicos de patenteabilidade dos pedidos em questão; requer, ainda, seja publicada, no Diário Oficial da União, a informação de que tais pedidos encontram-se sub judice.

Relata a demandante que os pedidos de patente PI 0609173-3 e BR 122012002864-9, ambos por ela titularizados, foram depositados no INPI nas datas de 21/02/2006 e 23/08/2004, respectivamente, por meio do Tratado de Cooperação de Patentes; as patentes mencionadas tem como objeto elementos de uma nova tecnologia para o medicamento KALETRA, fármaco antirretroviral utilizado para o tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), desenvolvido a base das substâncias ativas ritonavir e lopinavir; a nova tecnologia desenvolvida pela autora permitiu que tal medicamento fosse disponibilizado no mercado sob a forma de um novo comprimido, estável a variação de calor, de modo que o produto recebeu um incremento de diversos benefícios terapêuticos, quando comparado ao seu formato anterior, que consistia em uma capsula gelatinosa; dentre os benefícios agregados ao medicamento, elenca: (i) não incidência de refrigeração, (ii) a possibilidade de sua ingestão em jejum, (iii) uma forma de dosagem farmacêutica não dissolvida contendo uma maior quantidade de agentes ativos, de modo que uma menor quantidade de comprimidos diários seja necessária para o tratamento do paciente, e, ainda, (iv) uma formulação que apresenta pequena variabilidade dos níveis do inibidor de protease na corrente sanguínea do paciente independentemente da ingestão do medicamento em jejum ou não; decorridos cerca de cinco anos desde que se deu o depósito do pedido de patente PI 0609173-3, e sem que tivesse sido iniciada a análise do mesmo, a autora requereu, em 23/01/2013, a concessão de exame prioritário, o qual foi deferido pela autarquia em 31/12/2013; antes de

proceder ao exame técnico dos pedidos de patente ora objetos de litígio, o INPI comunicou a demandante acerca do encaminhamento de tais processos administrativos a ANVISA, para que esta procedesse a uma análise dos objetos das invenções reivindicadas sob o aspecto da saúde pública e, conforme sua avaliação, concedesse a anuência prévia, nos moldes do que dispõe o art.229-C da LPI; em seguida, os processos seriam remetidos ao INPI, para fins de aferição dos requisitos de patenteabilidade; a ANVISA, procedeu, de fato, a análise dos mencionados pedidos de patente, e concluiu que as invenções objetos de tais pedidos não ofereceriam qualquer risco à saúde pública, já que as substâncias neles contidas não se encontram proibidas no país; no entanto, incorrendo em flagrante ilegalidade, a ANVISA negou a anuência aos pedidos de patente em questão, fundamentando sua decisão exclusivamente em requisitos de patenteabilidade, sobre os quais a autarquia ré não detém competência para proferir decisão, por tratar-se de atribuição exclusiva do INPI; a ANVISA e o INPI possuem finalidades institucionais absolutamente distintas, não havendo margem para interpretações extensivas acerca do escopo de atuação de tais entes administrativos; entretanto, a Resolução-RDC n.º 45/2008 da ANVISA, editada em decorrência de uma interpretação equivocada do art.229-C da LPI, e posteriormente alterada pela Resolução-RDC n.º 21/2013, confere a autarquia poderes para proceder a análise de requisitos de patenteabilidade de pedidos de patente de produto ou de processo farmacêutico, quando este for de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS; tais resoluções, no entanto, são manifestamente ilegais, ao menos no que toca a avaliação dos requisitos de patenteabilidade, por contrariarem frontalmente a própria Lei que institui a ANVISA, bem como o Parecer n.º 210/PGF/AE/2009, emitido pela Advocacia Geral da União; neste sentido, e tendo em vista que os objetos dos pedidos de patente em questão não oferecem qualquer risco à saúde pública ilegal a decisão da ANVISA que negou a anuência prévia aos mesmos; a autora teve conhecimento, ainda, de que ao menos quatro laboratórios brasileiros foram reconhecidos como capazes de produzir o medicamento cuja invenção encontra-se compreendida nos pedidos de patente n.ºs PI 0609173-3 e BR 122012002864-9, bem como de que havia sido firmado acordo de cooperação técnica entre a empresa Hetero Brasil LTDA. e a Fundação para o Remédio Popular - FURP, visando à transferência de tecnologia do produto ritonavir+lopinavir; na presente hipótese, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, eis que a verossimilhança das alegações encontra-se configurada no ato da ANVISA que, ao analisar os requisitos de patenteabilidade dos pedidos de patente da autora, extrapolou suas atribuições legais, além do que o a demora na análise dos pedidos de patente em questão acarretam prejuízos de ordem econômica a demandante, que investiu grandes somas financeiras em pesquisa e desenvolvimento.

Inicial (fls.01/23), com procuração e documentos (fls.24/402 e 408/415), pagas as custas (fl.406). Termo de autuação (fl.404).

Brevemente relatado, passo a decidir.

1. Histórico da Anuência Prévia da ANVISA

Cinge-se a controvérsia a definir a amplitude da competência atribuída a ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA pelo art.229-C da LPI. Controvertem as partes, essencialmente, se, por ocasião do instituto que se convencionou chamar de anuência prévia, a ANVISA poderia examinar os requisitos de patenteabilidade, ou se deveria se ater a questões sanitárias. Para a adequada solução da controvérsia, impende fazer um histórico dos fatos que levaram a criação do instituto.

O sistema internacional de propriedade intelectual surgiu com a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), tratado multilateral firmado inicialmente em 1883 por 8 países_, dentre os quais o Brasil, e que tem hoje 175 partes contratantes.

No que se refere a patentes, o sistema da CUP estabelecia garantias mínimas aos inventores, em especial a garantia do tratamento nacional, o princípio da independência das patentes e a prioridade unionista. Segundo tal regime, os países contratantes eram absolutamente livres para fixar o prazo das patentes e eventualmente restringir a concessão das mesmas em determinadas áreas tecnológicas. Neste ponto, releva mencionar que uma das áreas mais reconhecidamente sensíveis à humanidade, para a qual a maioria dos países não admitia, ate pouco tempo atrás, a concessão de patentes, e exatamente a área de produtos farmacêuticos, em razão do evidente dificuldade de se encontrar um equilíbrio entre a garantia de acesso a medicamentos e a preservação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento da indústria.

Em Nota Técnica publicada em 2006, a Organização Mundial do Comercio reconhece (grifos nossos):

No que diz respeito à proteção dos direitos de propriedade intelectual, nem sempre é fácil encontrar um equilíbrio entre os interesses a curto prazo de maximizar o acesso e os interesses a longo prazo de promover a criatividade e a inovação. Alcançar esse equilíbrio é ainda mais difícil no nível internacional do que no nacional. Talvez não haja nenhuma outra área em que essas questões suscitem reações tão fortes como na área de patentes farmacêuticas, donde pode haver uma grande tensão, como consequência da necessidade de fornecer incentivos para a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e também proporcionar o maior acesso possível aos medicamentos existentes.

De fato, mesmo países considerados desenvolvidos, como Japão e Suíça, só passaram a admitir tais patentes em 1976 e 1977, respectivamente, e Espanha e Portugal, em 1992, sendo possível concluir que a decisão pelo patenteamento foi tomada, em cada um desses países, apos a conquista de certo nível de desenvolvimento tecnológico, que lhes permitissem ter nacionais depositantes e titulares de tais privilégios.

No Brasil, sob a égide do Código de Propriedade Industrial de 1971 - Lei n.º 5.772/71, não era permitido o patenteamento de substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressaltando-se, porem, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação (art.9º, b), e de substancias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, quimico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação (art.9º, c).

Tal escolha legislativa, embora pudesse ser malvista pelos países desenvolvidos, onde se concentravam e ainda se concentram as grandes corporações farmacêuticas, não se opunha a nenhum tratado internacional sobre a matéria então existente, e jamais poderia ser classificado como pirataria. O Brasil, no entanto, aderiu a Organização Mundial do Comercio (OMC), estabelecida em 01/01/1995 e que surgiu de diversas rodadas de negociação no período de 1986 a 1994, a chamada Rodada Uruguai, e de outras mantidas no âmbito do anterior Acordo Geral de Tarifas e Comércio, mais conhecido pelo acrônimo GATT, do inglês General Agreement on Tariffs and Trade.

Como se sabe, a adesão a OMC não admite reservas, de modo que o novo membro passa automaticamente a se obrigar a todos os acordos existentes em seu âmbito. Dentre

esses acordos, encontra-se o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comercio (Acordo ADPIC), mais conhecido, no Brasil, pelo acrônimo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), que foi integrado ao ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto n.º 1.355/94, iniciando-se a sua vigência em 01/01/1995.

O art.1.1 de TRIPs dispõe que: Os Membros colocarão em vigor o disposto nesse Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e pratica jurídicos.

Em que pese a obrigação firmada por ocasião da celebração do Acordo TRIPs só ser exigível em nosso País a partir de, pelo menos, 01/01/2000, o Brasil, entretanto, não fez uso dos prazos de transição permitidos no Acordo, e voluntariamente optou por integrar TRIPs ao nosso ordenamento jurídico, no que se refere a propriedade industrial, com a promulgação da nova Lei de Propriedade Industrial (LPI), a Lei n.º 9.279, de 14/05/1996, que, com exceção dos dispositivos mencionados no art.243, teve início de vigência a partir de 15/05/1997.

No que se refere a patentes, o Acordo TRIPs visou o estabelecimento de uma padronização das normas substantivas pertinentes nas legislações dos países contratantes, com o estabelecimento de patamares mínimos de proteção, que, se comparados aos então praticados, importaram em significativa elevação da proteção, especialmente se consideradas as normas vigentes nos países de menor desenvolvimento relativo.

De fato, um dos princiPaís pontos pactuados em TRIPs, apontado pela doutrina como uma das razoes que levaram ao deslocamento das discussões sobre propriedade intelectual para a OMC e as negociações do próprio Acordo, e o principio da não discriminação tecnológica, inserto em seu artigo 27.1, que, ao tratar da matéria patenteável, assim dispôs:

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no paragrafo 4º do art.65, no paragrafo 8º do art.70 e no paragrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

A nova Lei brasileira, como se viu, antecipou a integração do disposto em TRIPs ao nosso ordenamento jurídico ao que seria internacionalmente exigido pelo Acordo, prevendo a imediata concessão de patentes na área farmacêutica. As consequências de tal decisão politica (sem embargo de qualquer juízo de valor sobre o seu acerto) para a saúde pública, obviamente, são inegáveis, e não podem ser desconsideradas, pois, de fato, um medicamento patenteado e, inequivocamente, mais caro do que os medicamentos genéricos ou similares.

Em 1999 a LPI sofreu uma alteração, por meio da Medida Provisória n.º 2.006, de 14/12/1999, reeditada pela Medida Provisória n.º 2.014-1, de 30/12/1999, e subsequentes reedições, ate a Medida Provisória n.º 2.105-15, de 26/01/2001, que

finalmente veio a ser convertida na Lei n.º 10.196, de 14/02/2001, tendo sido introduzida uma importante novidade no exame de pedidos de patentes de fármacos - qual seja a anuência prévia da ANVISA, nos seguintes termos:

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

2. Implementação da Anuência Prévia

Lamentavelmente, o dispositivo em comento - art.229-C é lacônico, e não revela a melhor técnica legislativa. A lei dispõe que a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da anuência prévia da ANVISA, mas não explicita como se dará tal anuência, nem os limites (ou a ausência de) a atuação da agência reguladora, a vista de seus princípios e estrutura. O Poder Executivo, por meio do Governo Federal, também não se preocupou em regulamentar a matéria, ou em estabelecer um convenio adequado entre as duas autarquias - INPI e ANVISA, que são submetidas a Ministérios diversos, de forma a estabelecer procedimentos práticos de cooperação entre elas.

Em consequência, seguiu-se um absurdo embate entre as duas autarquias, que já dura quase 15 anos, em prejuízo da eficácia, eficiência e segurança do sistema de propriedade industrial. De início, em razão de dúvidas quanto ao alcance do dispositivo legal, a Procuradoria do INPI elaborou o Parecer/INPI/PROC n.º 003, de 23/02/2000, ao qual foi dado efeito normativo pelo Sr. Presidente da autarquia, entendendo que, com o desejável espírito de cooperação que deve existir no seio da Administração Pública, de forma a atingir os princípios insculpidos no art.37 da Constituição, seria razoável a intervenção da ANVISA para verificação da aplicação industrial, requisito para a análise do qual o INPI não disporia da necessária estrutura.

Ficou consignado, também, que os pedidos de patente pipeline não deveriam ser objeto de remessa a ANVISA, por não passarem pelo crivo do exame dos requisitos de patenteabilidade. Segundo relatam OTTO LICKS e LUIZ LEONARDOS, como tal interpretação veio a ser questionada, tal caráter normativo foi revogado e interrompido o fluxo de concessão de patentes pipeline em 8 de agosto de 2000.

O INPI então adotou o seguinte procedimento: a autarquia fazia o exame dos requisitos de patenteabilidade e, em concluindo pela viabilidade do pedido, o encaminhava para prévia anuência da ANVISA. Foi também decidido pelo INPI pela remessa dos pedidos de patente pipeline para anuência prévia - muito embora 257 patentes pipeline já tivessem sido concedidas sem a participação da ANVISA, em razão do Parecer/INPI/PROC n.º 003/2000, conforme relatado pelos mesmos autores.

Já a ANVISA, para adequar-se ao normativo legal, modificou o seu Regimento Interno, criando uma Coordenação de Propriedade Intelectual por meio da Portaria n.º 239, de 17/05/2001, posteriormente alterada pelas Portarias n.º 435, de 01/08/2002 e n.º 123, de 09/02/2004. E a ANVISA vem entendendo que dentro as suas atribuições se insere verificar o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela legislação vigente, conforme expressamente consignado no art.4º da Resolução-RDC n.º 45, de 23/06/2008.

3. Divergência entre as Instituições

O conflito entre as duas instituições foi, e ainda é, intenso, pois o INPI jamais admitiu dividir a competência para exame e concessão de patentes com a ANVISA, e se intensificou sobremaneira quando começaram a surgir divergência de opiniões entre os dois órgãos públicos: o que fazer se o INPI entendia pela patenteabilidade, mas a ANVISA negava anuência ao pedido? Naturalmente, o INPI, autarquia que tem a atribuição de executar as normas que regulam a propriedade industrial, e tradicionalmente é responsável por examinar e deferir patentes, não poderia ficar confortável com tal situação: mesmo entendendo pelo deferimento, não poderia conceder a patente, por falta de anuência de outro órgão público, o qual não teria competência específica para exame de patentes.

KENNETH C. SHADLEN observa que o conflito entre as duas instituições públicas deve-se a perspectivas alternativas e irreconciliáveis no exame de pedidos de patentes para inovações farmacêuticas incrementais, como, por exemplo, formas moleculares alternativas para drogas conhecidas, novas formulações e usos adicionais.

Como claro exemplo dessa divergência de entendimento, pode-se citar a edição de um Alerta Técnico pela ANVISA em 25/08/2004, segundo o qual não seria concedida anuência prévia para pedidos que tivessem por reivindicação o novo uso de substâncias, por considerar que o instituto é lesivo a saúde pública, ao desenvolvimento científico e tecnológico do País, podendo dificultar o acesso da população aos medicamentos - em contrariedade a orientação do INPI, que admitia a patenteabilidade de novos usos médicos.

Também deve ser mencionado que, não obstante a consensualidade da decisão tomada pelo GIPI - Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - em dezembro de 2008, que adotou a posição expressa do Governo brasileiro no sentido de que formas incrementais de patentes não atendiam aos requisitos legais de patenteabilidade e aos objetivos da política brasileira, devendo ser rejeitados pelas autoridades competentes, o INPI jamais com ela se conformou, tendo chegado a questionar a sua autoexecutoriedade, conforme relatado por VICTOR VALENCA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE - o que jamais foi objeto de reanálise.

4. Parecer da AGU

Assim, a instituição da anuência prévia, por meio do novel art.229-C da LPI, deu azo a um inevitável conflito de atribuições, que deve agora ser dirimido pelo Poder Judiciário. No âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, foram propostas, até o momento, diversas ações judiciais questionando o instituto da anuência prévia. Em razão de um julgamento do e. TRF da 2ª Região em que foi reconhecida a legalidade da atuação da ANVISA no exame dos requisitos de patenteabilidade durante a anuência prévia, a Procuradoria Federal junto ao INPI encaminhou consulta a Adjutoria de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, sobre o que entendia ser uma indevida interferência em suas atribuições legais.

Suscitou o INPI, também, que a anuência prévia, por estar inserida nas disposições transitórias da LPI, deveria se restringir aos pedidos de patentes pipeline. Em resposta, o Sr. Procurador-Geral Federal aprovou o Parecer n.º 210/PGF/AE/2009, em que foi reconhecido um conflito positivo de atribuições entre as autarquias e fixado o entendimento de que, muito embora a anuência prévia não seja restrita às patentes pipeline, não é atribuição da ANVISA examinar os critérios de patenteabilidade,

devendo esta autarquia atuar em conformidade com suas atribuições institucionais, qual seja, no caso da anuência prévia, a de impedir, por meio do controle sanitário, a produção e comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana, de acordo com o art.18, I, da LPI.

Restou consignado que e facultado a ANVISA recomendar ou não ao INPI a concessão de determinado registro que eventualmente não se enquadre, em seu juízo, nos requisitos de patenteabilidade, sem que isso configure a anuência prévia. Foi fixada, ainda, a necessidade de um mecanismo de integração institucional entre as autarquias, sendo sugerida a edição de um Decreto regulamentador ou a celebração de um convenio.

Inconformada, a ANVISA pediu a reconsideração de tal Parecer, alegando que estariam sendo confundidos os institutos do registro sanitário e da anuência prévia, e que os pedidos de patente não são instruídos com documentos e estudos que pudessem ser objeto de uma análise quanto à segurança e eficácia terapêutica dos produtos.

Também os Ministros da Saúde e da Ciência e Tecnologia, assim como grupos da sociedade civil, se posicionaram a favor da revisão de tal entendimento. Sobreveio o Parecer n.º 337/PGF/EA/2010, que reiterou o posicionamento anterior em sua integralidade, o qual veio a ser aprovado pelo Sr. Procurador-Geral Federal, com um complemento, nos seguintes termos:

Registro, em complemento, que, muito embora não possa a ANVISA recusar a concessão da anuência referida no art. 299-C da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, lastreada em requisitos de patenteabilidade previstos na mesma Lei, nada obsta a que a Agência apresente formalmente ao INPI suas considerações acerca do tema, nos termos do que dispõe o seu art. 31. No entanto, cabe somente ao INPI, tendo em vista o marco legal atualmente vigente, considerar ou não os subsídios apresentados pela ANVISA e aferir definitivamente a presença dos requisitos de patenteabilidade quando da sua decisão pela concessão ou não da patente.

Seguiu-se a aprovação do Parecer n.º 337/PGF/EA/2010 pelo Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, passando a vincular as Procuradorias responsáveis pela representação tanto do INPI quanto da ANVISA, bem como as repartições interessadas. Contudo, como não veio a ser aprovado pela Presidência da República, não adquiriu caráter normativo, caso em que passaria a vincular todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

5. Grupo de Trabalho Interministerial

Ante o texto do segundo Parecer, que, como o primeiro, recomendava expressamente a articulação entre os dois órgãos públicos, a fim de melhorar a gestão pública com foco na saúde, foi instituído, por meio da Portaria MS/MDIC/AGU n.º 1.956, de 16/08/2011 (posteriormente prorrogado pela Portaria MS/MDIC/AGU n.º 2.584, de 01/11/2011), um Grupo de Trabalho Interministerial, para proceder a análise e sugerir o estabelecimento de critérios, mecanismos, procedimentos e obrigações para articulação entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com vistas ao cumprimento do disposto no art. 229-C da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, além de sugerir os possíveis instrumentos formais para sua execução.

Os trabalhos do Grupo foram encerrados em 19/01/2012, com a edição do Relatório de Análise e Sugestão de Critérios, Mecanismos, Procedimentos, Obrigações e Possíveis Instrumentos Formais para Articulação entre a ANVISA e o INPI com vistas a Execução do art. 229-C da Lei n.º 9.279/1996. O dito Relatório reafirmou que a análise da ANVISA deveria se restringir a verificação do disposto no art.18, I, da LPI, e estabeleceu uma nova proposta de fluxo de análise, segundo a qual os processos de pedidos de patentes, após análise formal preliminar do INPI, serão encaminhados para anuência prévia da ANVISA, só havendo o exame técnico ou a análise substantiva dos requisitos de patenteabilidade, pelo INPI, em momento posterior.

6. Posição do Ministério da Saúde

Em 10/04/2013 a ANVISA editou a Resolução-RDC n.º 21, alterando a Resolução-RDC n.º 45, de 23/06/2008, devendo ser destacados os seguintes pontos: Art. 1º Os artigos 2º, 4º, 5º, 7º e 8º da Resolução-RDC n.º. 45, de 23 de junho de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

(omissis) Art. 4º Após recebimento dos pedidos de patente encaminhados pelo INPI, a ANVISA analisará tais pedidos à luz da saúde pública, mediante decisão consubstanciada em parecer técnico emitido pela unidade organizacional competente no âmbito da Agência.

§ 1º: Considera-se que o pedido de patente será contrário a saúde pública quando:

I - O produto ou o processo farmacêutico contido no pedido de patente apresentar risco a saúde; ou

II - O pedido de patente de produto ou de processo farmacêutico for de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS e não atender aos requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela Lei n.º. 9.279, de 1996.

§ 2º O risco a saúde será caracterizado quando o produto farmacêutico compreender, ou o processo farmacêutico resultar em, substância cujo uso tenha sido proibido no país.

§ 3º O pedido de patente de produto ou processo farmacêutico será considerado de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS quando compreender, ou resultar em, substância constante das Portarias do Ministério da Saúde que dispõem sobre listas de produtos estratégicos, no âmbito do SUS, e suas atualizações, bem como compreender, ou resultar em, substância pertencente à destinação terapêutica listada nas Portarias supracitadas.

§ 4º Os parâmetros para análise de risco a saúde e interesse das políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS serão detalhados em ato próprio.

§ 5º omissis

§ 6º omissis

Mais recentemente, o Ministério da Saúde editou a Portaria n.º 736, de 2 de maio de 2014, que define os produtos ou processos farmacêuticos considerados de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS para fins

do exame de anuência prévia da ANVISA, quais sejam, além dos que compreendam, ou resultem em substância constante da Portaria n.º 3.089/GM/MS, de 11 de dezembro de 2013 e suas atualizações, os relacionados com os seguintes grupos: I - antivirais e antirretrovirais; II - doenças negligenciadas; III - doenças degenerativas (Alzheimer / Parkinson); IV - imunossupressores; V - doenças mentais (antipsicóticos / anticonvulsivantes); VI - produtos obtidos por rotas biológicas; VII - vacinas e soros; VIII - hemoderivados; e IX - produtos oncológicos.

Para o Ministério da Saúde, portanto, a despeito das manifestações contidas nos Pareceres da AGU, permanece a orientação institucional no sentido de que a ANVISA devesse analisar os requisitos de patenteabilidade, no exercício da anuência prévia.

7. Ação Civil Publica

Como se vê, não nos parece que esteja encerrada a novela anuência prévia da ANVISA. Ao contrário. Neste ponto, impende ressaltar que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil publica, em 19/08/2011, perante a Justiça Federal de Brasília, objetivando:

a) a declaração de nulidade do Parecer n.º 210/PGF/AE/2009, afastando, assim, o entendimento segundo o qual a análise de pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, em sede de anuência prévia, nos termos do disposto no art.229-C da LPI, seja limitada tão somente ao "exame do risco sanitário de medicamentos compreendidos nos referidos pedidos";

b) seja reconhecida a atribuição legal conferida pelo art.229-C a ANVISA para análise dos requisitos de patenteabilidade de pedidos de invenção em processos de concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos em tramite perante o INPI e

c) a declaração da autoaplicabilidade do disposto no art.229-C da LPI, afastando qualquer entendimento em sentido contrario.

O processo n.º 46656-49.2011.4.01.3400 tramitou perante a 7ª Vara Federal do Distrito Federal, que proferiu sentença de improcedência, tomando como paradigmas uma decisão do TRF da 1ª Região no julgamento do AG 0070304-44.2009.4.01.0000/DF e uma decisão do TRF da 2ª Região no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 2012.02.01.008196-1.

O Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação, o qual foi enviado ao e. TRF da 1ª Região para apreciação e, portanto, encontra-se pendente de julgamento final.

8. Correntes de Interpretação do Art.229-C

Além disso, a questão da anuência prévia da ANVISA, como já se afirmou, e objeto de pelo menos uma dezena de ações judiciais, a maioria das quais ainda em tramitação, o que demandara ainda maior reflexão dos julgadores de primeira instância, das Turmas Especializadas do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, quica, de nossos Tribunais Superiores. De tudo o que foi exposto e relatado, podemos identificar, em resumo, quatro correntes de enfrentamento do assunto na atualidade, as quais serão analisadas em seguida:

a) a anuência prévia da ANVISA consistiria em odiosa discriminação em relação aos titulares de pedidos de patentes na área farmacêutica, em violação a normas constitucionais e legais e tratados internacionais.

b) no exercício da anuência prévia, a ANVISA não poderia examinar requisitos de patenteabilidade, e deveria se ater a verificações relativas à saúde pública, de acordo com suas finalidades institucionais. Tal entendimento foi encampado pelo INPI, e tem hoje respaldo nos mencionados Pareceres da Advocacia Geral da União (AGU), tendo sido corroborado por algumas decisões judiciais (v.g., decisões da 25ª VF e da 2ª Turma do TRF2 no processo n.º 0500427-92.2005.4.02.5101, decisões da 2ª Turma e da 1ª Seção do TRF2 no processo n.º 0517054-11.2004.4.02.5101, decisão da 25ª VF no processo n.º 0145555- 25.2013.4.02.5101 e decisão da 31ª VF no processo n.º 0805390-94.2010.4.02.5101).

c) a anuência prévia consistiria na oitiva prévia da ANVISA para que esta oferecesse subsídios ao exame pelo INPI, que seria o único ente responsável pela decisão de conceder ou não uma patente em nosso País.

d) o mecanismo instituído pelo art.229-C autoriza a que a ANVISA examine os requisitos de patenteabilidade e, sem a sua anuência prévia, o INPI não poderia conceder uma patente para produto ou processo farmacêutico. Há algumas decisões judiciais que adotaram esse entendimento, ainda que não explicitamente enfrentada a sua segunda parte (v.g., decisão da 25ª VF no processo n.º 0517054-11.2004.4.02.5101 e decisão da 1ª Turma do TRF2 no processo n.º 2004.51.01.513854-1).

9. Primeira Corrente: Anuência Prévia como violação a normas constitucionais e legais e tratados internacionais

Quanto à primeira linha, sem ainda adentrar no mérito sobre o papel a ser desempenhado pela ANVISA durante o procedimento de anuência prévia, fato é que, qualquer que seja a interpretação a ser dada, a inserção do mecanismo da anuência prévia em nosso ordenamento jurídico não viola qualquer tratado internacional ou norma constitucional ou legal.

Embora TRIPs tenha adotado, como já observado, o princípio da não discriminação tecnológica quanto à matéria patenteável (art.27.1), há liberdade para que cada País decida como se dará a concessão das patentes, especialmente na área farmacêutica, estando expressamente previsto que os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal (art.27.2), métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais (art.27.3.a) e plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos.

De fato, o impacto das patentes na área farmacêutica na saúde - que consiste, em última análise, na própria preservação da vida - justifica e autoriza a que os países adotem procedimentos mais criteriosos de análise. Sobre a importância da saúde, estudo da Comissão sobre Macroeconomia e Saúde da Organização Mundial da Saúde - OMS_ desfez o senso comum de que o desenvolvimento econômico seria uma condição prévia para verdadeiras melhorias em saúde, provando que melhoramentos em saúde são importantes para o desenvolvimento econômico e que nos países onde a população sofre de má saúde e o nível de educação é baixo é mais difícil atingir desenvolvimento econômico sustentável.

Cabe destacar que a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPs e a Saúde pública, documento firmado pela IV Conferência Ministerial da OMC em novembro de 2001,

reafirma o direito dos Membros da organização de usar plenamente as flexibilidades previstas no Acordo TRIPs para proteger a saúde pública e promover o acesso a medicamentos, bem como tomar as medidas necessárias para proteger a saúde. Não se trata, como alegam alguns, de instituir um quarto requisito de patenteabilidade, além dos fixados no Acordo TRIPs (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), mas de mera instituição de um procedimento de exame mais elaborado, com a participação da ANVISA, e ainda mais criterioso do que o habitualmente realizado pelo INPI.

Note-se que a participação de um outro órgão que não o INPI no procedimento de concessão de patentes sequer e providencia inédita: ao tratar de pedidos de patente cujo objeto interesse a defesa nacional, a LPI prevê (art.75) o encaminhamento ao órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se sobre o caráter sigiloso - matéria sobre a qual o INPI, evidentemente, não detém qualquer conhecimento. E mais: fazendo uma cuidadosa pesquisa histórica, Denis Borges Barbosa constata que no Brasil, sempre que houve patente farmacêutica, a ANVISA da época também examinou os respectivos pedidos.

Relata o autor:

Desta interessante discussão se percebe que - já a época - o exame sanitário era procedido pelo antecessor da ANVISA. O exame de novidade, etc., era outro. Mas, já na altura, o antecessor da ANVISA podia ser chamado também a examinar patentes. Assim e que, na prudência de se examinar duplamente o conteúdo das supostas invenções farmacêuticas não se labora em inconstitucionalidade. Muito ao contrario. No regime posterior ao da Lei de 1882 (o do Regulamento de 1923), passou-se a examinar todas patentes, e não só as farmacêuticas, químicas e alimentares.

Neste tempo, outro antecessor da ANVISA, o Departamento Geral da Saúde pública, também examinava não só a nocividade do produto, como sua novidade. Dai em diante, a partir do Dec. Lei 7.943/45, seguindo enfim a proposta da Câmara de 1882, se cessou de dar patentes farmacêuticas.

E não se diga, aqui, que o INPI não teria capacitação para examinar patentes na área farmacêutica - o que não é, em absoluto, verdadeiro. E certo que, com a mudança na legislação, o INPI teve que fazer as necessárias adaptações, tanto no aspecto gerencial quanto de contratação de pessoal. O próprio crescimento da economia e o processo de globalização que vivenciamos impuseram e ainda impõem significativos esforços tendentes ao crescimento, modernização e informatização da autarquia, que, como é de geral sabença, tem metas ambiciosas a serem implementadas.

E evidente que o INPI, com seu corpo técnico extremamente bem qualificado na área de propriedade industrial, tem todas as condições para proceder a um exame dos requisitos legais de patenteabilidade da mais alta qualidade e confiabilidade. Ocorre que a ANVISA tem expertise na área de produtos farmacêuticos, podendo identificar pedidos de patentes supérfluas, que, no papel frio do exame da patente - que não se preocupa com o produto - poderiam ser tidas como patenteáveis, mas que, na verdade, não implicam em significativa inventividade.

Esse procedimento das empresas farmacêuticas é conhecido como evergreening, uma tentativa de fazer pequenas mudanças ou versões de produtos já existentes de modo a perpetuar a proteção da patente original sobre um determinado ingrediente ativo ao

longo dos anos. Assim, a atuação coordenada das autarquias seria justificada, a bem da construção de um sistema forte e equilibrado de propriedade industrial, evitando-se a concessão de patentes frívolas, em especial na área da saúde, que é fundamental para o bem estar da sociedade em um Estado democrático de Direito. Por fim, cabe registrar que o dispositivo do art.229-C não prevê ou demanda qualquer regulamentação, sendo claramente uma norma de execução imediata, tendo sido os normativos regulamentadores editados em consonância com a norma, não havendo qualquer extrapolação de poder regulamentar.

9. Segunda Corrente: Anuência Prévia limitada a verificações relativas à saúde pública

A segunda corrente, encampada por Pareceres da AGU e algumas decisões judiciais, no sentido de que a ANVISA não poderia examinar requisitos de patenteabilidade, e deveria se ater a verificações relativas à saúde pública, datíssima maxima venia, não resolve com propriedade a questão, incorrendo em equívocos básicos e negando aplicação ao disposto na Convenção da União de Paris, vigente em nosso País. Senão, vejamos. A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual (CUP) prevê, em seu art.4 quater, que não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar à venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

Comentando tal dispositivo em seu Guia para la Aplicacion del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propriedad Intelectual, trabalho internacionalmente acatado por todos os especialistas na área, o irretocável G. H. C. BODENHAUSEN esclarece:

A disposição foi proposta pelas seguintes razões. Às vezes acontece que uma invenção leve a fabricação de um produto que não atende aos requisitos da legislação nacional de um país, por exemplo, em termos de segurança ou qualidade. Em outros casos, a fabricação ou a venda desse produto são limitadas porque o Estado em causa teria concedido um monopólio ou feito uma concessão exclusiva de fabricação ou venda a uma organização de direito público ou privado. Seria injusto, no entanto, recusar ou invalidar as patentes relativas a essas invenções. No primeiro caso, a invenção pode demonstrar que as disposições da lei que proíbem a venda de determinados produtos são antiquadas, e então se poderia modificar ou revogar a lei, o que permitiria a aplicação da invenção. No segundo caso, a patente se justifica porque o titular do monopólio pode obter uma licença contratual ou obrigatória para a exploração da invenção. O dispositivo em análise prevê, portanto, que, em tais casos, não se pode recusar ou invalidar as patentes".

Relacionando o previsto em tal dispositivo com o caso em discussão, o entendimento de que a ANVISA deveria examinar questões relacionadas à saúde está em frontal violação com o disposto no art.4º quater da CUP, segundo o qual uma patente não pode ser recusada ou invalidada por não ser possível a fabricação ou venda de seu produto no país.

Contrariando o senso comum, e de certa forma lógico, que a patente sempre significaria um avanço, um produto melhor, mais eficaz e mais seguro a ser colocado no mercado, fato é que, especialmente no ramo farmacêutico, nem sempre isso ocorre. Muitas patentes sequer chegam a gerar produtos disponíveis no mercado, sendo posteriormente abandonadas por seus titulares. E são de conhecimento geral casos em que um novo

medicamento e colocado no mercado e, tempos depois, descobre-se que os benefícios anunciados não superam os riscos associados.

A ANVISA edita uma lista de drogas proibidas no País_. Dos casos de maior notoriedade, em um passado recente tivemos o episódio do VIOXX_ e a proibição de venda de emagrecedores a base de anfetamina_. E quem pode esquecer da talidomida_? Por mais perversos e equivocados que tais medicamentos tenham sido, fato é que não se poderiam recusar as patentes associadas, salvo, nas hipóteses mais gritantes, para proteção da vida ou da saúde humana, animal ou vegetal (art.27.2 de TRIPs).

A prevalecer esse entendimento, pois, datíssima máxima venia de quem já se pronunciou em tal sentido - especialmente dos órgãos judiciários, estaria sendo criado um quarto critério de patenteabilidade, não previsto em TRIPs (art.27.1), e em desacordo com o previsto no art.4º quater da CUP, que expressamente proíbe que o deferimento de uma patente esteja condicionado à colocação do produto no mercado. Sob outro enfoque, a avaliação do risco à saúde e, via de regra, absolutamente impossível do mero exame de reivindicações de uma patente.

Somente com os testes clínicos será possível avaliar a segurança e eficácia do produto. Lembre-se que patentes nem sempre geram produtos. E o pedido de patente pode, obviamente, ser muito anterior à colocação de um produto no mercado, especialmente na área farmacêutica, em que são exigidos diversos testes para que o produto efetivamente seja colocado no mercado.

E se o objeto de um pedido de patente não estiver ainda em fase de testes clínicos, como poderia a ANVISA avaliar se ele implicaria em riscos à saúde? Confira-se advertência constante do estudo sobre A Revisão da Lei de Patentes: Inovação em prol da Competitividade Nacional_:

Assim, caso prevaleça o entendimento de que a ANVISA deve analisar a nocividade da saúde humana no exercício da anuência prévia em pedidos de patentes farmacêuticas, podemos supor que todos os pedidos tenham a anuência negada, devido ao risco implícito para a saúde contido em um medicamento e diante da falta de informações necessárias para se avaliar o risco concreto do produto. Qualquer movimento da ANVISA no sentido de requisitar essas informações durante a análise do pedido de patentes seria considerado uma afronta ao Acordo TRIPs da OMC, pois se configuraria na criação do quarto requisito de patenteabilidade. Essa infração poderia onerar o Governo brasileiro diante de eventual estabelecimento de painel de solução de controvérsias naquela Organização".

Sobre a questão das competências e finalidades das autarquias envolvidas no caso, é certo que o INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei n.º 5.648, de 11/12/1970, em substituição ao antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, e que tem por finalidade precípua executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (art.2º).

Já a ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei n.º

9.782, de 26/01/1999, e que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

Sob a égide da Convenção da União de Paris, os Membros são obrigados a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma repartição central para informar o publico sobre as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fabrica ou de comercio (art.12º, item 1), por meio da publicação de um boletim periódico oficial (art.12º, item 2).

NUNO PIRES DE CARVALHO_ esclarece que nada obsta a que os Membros da OMC - Organização Mundial do Comercio optem por atribuir a responsabilidade de realizar o exame dos requisitos de patenteabilidade a diferentes instituições, de acordo com suas especialidades, se assim o desejarem. Não ha, assim, no plano constitucional ou legal, inclusive de direito internacional, qualquer previsão no sentido de atribuir exclusividade ao INPI para o exame e concessão de patentes - embora, naturalmente, a praxe assim o determine. E a proteção da saúde pública, que se encontra inserida nas chamadas Metas do Milênio da ONU - Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento_ e é uma das finalidades institucionais da ANVISA, pode e deve ser entendida de maneira ampla e abrangente, incluindo-se a questão do acesso a medicamentos.

De fato, a saúde pública não pode ser entendida estritamente, e sim de forma abrangente, pois envolve tanto o atendimento medico em hospitais e centros de saúde, com consultas, internações e realização de cirurgias, quanto à garantia de acesso a medicamentos e a realização de diversas ações e programas relativos à promoção da saúde, incentivo ao esporte, imunizações, profilaxia, controle do tabagismo, doação de órgãos, preços de medicamentos, esgotamento sanitário, benefícios previdenciários por incapacidade e assistenciais, entre outros.

E o acesso a medicamentos também deve ser entendido de modo amplo, com base não só no binômio necessidade do usuário e oferta dos medicamentos, mas também em aspectos outros relativos à qualidade, informação, disponibilidade, oportunidade e eficiência. Para dar efetividade ao acesso, e preciso que todo paciente tenha imediato acesso ao medicamento eficaz para o tratamento de forma pronta, sem limitações geográficas ou econômicas.

A respeito, confira-se o esolio de ELISABETH KASZNAR FEKETE e GABRIEL LEONARDOS_:

—A respeito do acesso aos medicamentos, e importante ressaltar que a Constituição brasileira e de natureza dirigente, ou seja, trata-se de uma Carta Magna que, mais que estabelecer estruturas sociais básicas, também e um instrumento de direção social, o qual instituiu fins e tarefas que devem ser realizadas pelo Estado brasileiro. Portanto, o legislador brasileiro esta vinculado aos fins determinados pela Constituição e deve promover instrumentos capazes de garantir os direitos fundamentais estabelecidos na carta politica. Entre as politicas criadas para garantir o acesso aos medicamentos esta a distribuição gratuita de medicamentos na rede publica de saúde, a qual e universal, gratuita e financiada pelo Estado – diferentemente do que ocorre em outros países da região. Depois da promulgação da Lei n.º 9.279/1996 (LPI), a qual não só permitiu o patenteamento de fármacos, mas também instituiu o mecanismo das

patentes pipeline, houve um forte impacto no preço dos medicamentos, o que, a longo prazo, poderia redundar negativamente na política de acesso aos medicamentos. Consequentemente, o governo brasileiro intentou medidas para fortalecer a indústria de genéricos e impedir que os preços dos medicamentos se convertessem em um obstáculo ao acesso universal a saúde. Uma destas medidas foi a introdução da anuência prévia da ANVISA, a qual reflete esta preocupação de saúde pública.

De acordo com essa perspectiva global, o exame de patentes na área farmacêutica é questão fundamental para a saúde pública, pelo que se impõe o reconhecimento de que a ANVISA tem competência institucional para participar de tal processo. Sem qualquer menção quanto ao mérito da patente em causa, fato é que a concessão de patentes imerecidas implica na majoração dos custos para o consumidor ou o Governo, no caso de compras públicas, pois o seu titular passa a ter exclusividade e pode vir a impor preços abusivos.

Finalizando a análise sobre a segunda corrente, cabe a aplicação do brocardo latino *Commodissimum est, id accipi, quo res de qua agitur, magis valeat quam pereat*: Prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o seu objetivo, ao invés da que os reduza a inutilidade. Ora, afirmar que por ocasião da anuência prévia a ANVISA deve analisar os riscos a saúde esvaziaria por completo o instituto, eis que tal análise é feita pela agência quando do registro sanitário do produto. De tal modo, forçoso é reconhecer que a atividade da ANVISA, no exercício da anuência prévia, não se limita a questões de saúde pública, devendo a agência examinar os requisitos legais de patenteabilidade.

10. Terceira Corrente: Anuência Prévia como Apresentação de Subsídios Técnicos ao Exame

Segundo a terceira corrente de entendimento, a anuência prévia deveria ser interpretada como uma necessidade de prévia consulta a ANVISA, para que esta prestasse subsídios técnicos ao exame a ser realizado pelo INPI, nos mesmos moldes do art.31 da LPI, porem de forma obrigatória. De fato, um primeiro elemento histórico apontaria nessa direção. Em entrevista a ABIFINA publicada em 04/01/2005 (fls.437/439), o então Ministro da Saúde, Jose Serra, assim se pronunciou (grifos nossos): —ABIFINA: Em artigo recentemente divulgado pela imprensa foi dito que o governo federal estabeleceu um novo critério para análise de pedido de patente, através da ANVISA, não permitido pela OMC.

O que tem a dizer sobre essa questão? José Serra:

Esse é um equívoco que precisa ser esclarecido. A lei brasileira de patentes é baseada na legislação dos países desenvolvidos. Dessa forma, não existe um quarto critério para análise dos pedidos de patente. A verdade é que nos reformulamos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para que, no setor farmacêutico, desse seu parecer junto com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (sic) (INPI). Cabe a ANVISA dar um suporte técnico ao INPI na tarefa de verificar se o produto ou processo farmacêutico atende aos três requisitos estabelecidos no Acordo TRIPS e presentes na lei brasileira: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O trabalho da ANVISA é, portanto, complementar ao do INPI.

Ocorre que, como é sabido, prevalece hoje o entendimento objetivista na interpretação legislativa, segundo o qual deve prevalecer a vontade objetiva e autônoma da lei – e não a vontade do legislador histórico. Como afirma o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO_:

—De fato, uma vez posta em vigor, a lei se desprende do complexo de pensamentos e tendências que animaram seus autores. Isso é tanto mais verdade quanto mais se distancie no tempo o início de vigência da lei. O interprete, ensinou Ferrara, deve buscar não aquilo que o legislador quis, mas aquilo que na lei aparece objetivamente querido: a mens legis e não a mens legislatoris. Não é, propriamente, que a vontade subjetiva do legislador de ocasião seja inteiramente indiferente. O que remarcam os objetivistas é que ela não é determinante e deve concorrer com outros todos fatores relevantes

Assim, o principal a ser considerado é que o dispositivo em questão, inequivocamente, revela a grande preocupação do Governo Brasileiro, e em especial do Ministério da Saúde, com a possível concessão de patentes indevidas, possivelmente em razão da então deficiente organização estrutural do INPI para o exame de fármacos, e em especial a posição demonstrada por esta autarquia quanto à concessão de patentes incrementais. Além disso, tal entendimento parte do pressuposto de que o INPI seria o único ente responsável pelo exame de patentes em nosso País, o que não merece acolhida, pois, como se viu, somente a prática autoriza a que se conclua que o INPI é a autoridade responsável pelo exame e concessão de patentes no Brasil, eis que inexistente qualquer comando legal ou obrigação internacional nesse sentido.

E, ademais, a previsão de oferecimento de subsídios por qualquer interessado já existe na própria LPI, pelo que a intervenção da ANVISA já estaria previamente autorizada, não dependendo do comando legal em comento para a sua efetivação.

11. Quarta Corrente: Anuência Prévia compreende o Exame dos Requisitos legais de patenteabilidade e implica no indeferimento do Pedido de Patente

A quarta e última visão é defendida pela ANVISA e por diversas organizações ligadas à área de saúde, no sentido de que o mecanismo instituído pelo art.229-C autoriza a que a ANVISA examine os requisitos de patenteabilidade e que, sem a sua anuência, o INPI não poderia conceder uma patente para produto ou processo farmacêutico. De fato, a ANVISA vem se posicionando pela interpretação literal do instituto, ou seja, além de defender que deve analisar os requisitos próprios de patenteabilidade durante a sua atuação, entende que a sua anuência é condição necessária para a concessão de uma patente farmacêutica.

No seu entender, pois, ainda que o INPI entendesse pelo deferimento, não poderia conceder a patente sem a aquiescência da ANVISA. Na prática, deve ser registrado que, no procedimento anterior, o INPI só encaminhava a ANVISA os pedidos de patente já previamente examinados e deferidos. E, na ausência de uma previsão normativa específica ou de uma decisão administrativa que enfrentasse adequadamente o problema, o INPI optou por, em não havendo a anuência da ANVISA, simplesmente não decidir – o que importou em insegurança jurídica e pode importar em indevidos monopólios, de fato, relativos a pedidos que nunca foram indeferidos – e muito menos deferidos – mas que continuam —sob análise da autarquia.

No novo fluxo de procedimento estabelecido entre as duas autarquias, a ANVISA deveria se manifestar previamente a qualquer exame de mérito do INPI e, em caso de não anuência, caberá a este tão somente arquivar o pedido.

Neste ponto, registro que as decisões que adotaram o entendimento de que a ANVISA deve, durante o exercício da anuência prévia, examinar os requisitos de patenteabilidade, não se manifestaram sobre o que fazer no caso de dissensão de entendimento entre as autarquias – possivelmente porque em tais casos houve uma posterior convergência de entendimentos sobre a patenteabilidade dos pedidos em análise. Qualquer que seja o fluxo de procedimento a ser adotado, a correta interpretação do comando legal, a nosso juízo, leva a necessária conclusão de que o mecanismo da anuência prévia previsto no art.229-C da LPI consiste em pronunciamento vinculante da ANVISA, sem o qual o INPI não poderá prosseguir no exame.

Em outras palavras, sem a anuência prévia da ANVISA, resta ao INPI publicar o indeferimento do pedido, ainda que eventualmente discorde do posicionamento daquela Agência. Senão, vejamos.

Em primeiro lugar, sobre a interpretação das normas, o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO esclarece:

—Ha consenso entre a generalidade dos autores de que a interpretação, a despeito da pluralidade de elementos que devem ser tomados em consideração, e una. Nenhum método deve ser absolutizado: os diferentes meios empregados ajudam-se uns aos outros, combinando-se e controlando-se reciprocamente. A interpretação se faz a partir do texto da norma (interpretação gramatical), de sua conexão (interpretação sistemática), de sua finalidade (interpretação teleológica) e de seu processo de criação (interpretação histórica). Em palavras de Raul Canosa Usera, a transcendental missão do interprete consiste em ordenar a pluralidade de elementos que se acham a sua disposição. Da aplicação dos diferentes métodos a uma dada espécie concreta podem ocorrer duas possibilidades: (a) ou todos eles conduzem a um mesmo resultado; (b) ou apontam eles para resultados divergentes. Na primeira hipótese, o caso será facilmente resolvido, pela incidência da solução única resultante da convergência dos diferentes métodos. Tratar-se-á de um caso fácil. Na segunda, estar-se-á diante de um caso difícil. Para sua solução não ha uma formulação simples e objetiva a ser colhida no ordenamento, sendo necessária a atuação subjetiva do interprete e a realização de escolhas, com eventual emprego de discricionariedade. Não existe, a rigor, nenhuma hierarquia predeterminada entre os variados métodos interpretativos, nem um critério rígido de desempate. A tradição romano-germânica, todavia, desenvolveu algumas diretrizes que podem ser uteis. Duas delas são destacadas a seguir. Em primeiro lugar, a atuação do interprete deve conter-se sempre dentro dos limites e possibilidades do texto legal. A interpretação gramatical não pode ser inteiramente desprezada. Assim, por exemplo, entre interpretações possíveis, deve-se optar pela que conduza a compatibilização de uma norma com a Constituição. E a chamada interpretação conforme a Constituição (v. infra). Todavia, não e possível distorcer ou ignorar o sentido das palavras, para chegar a um resultado que delas esteja totalmente dissociado. Em segundo lugar, os métodos objetivos, como o sistemático e o teleológico, tem preferencia sobre o método tido como subjetivo, que e o

histórico. A análise histórica desempenha um papel secundário, suplementar na revelação do sentido da norma.

No caso, a interpretação literal ou filológica do dispositivo legal conduz a necessária constatação de que, conforme o art. 229-C da LPI, —a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependera da prévia anuência da ANVISA.

Por anuência, é óbvio, não se pode entender o exercício de qualquer poder discricionário, visto que o procedimento de exame de patentes é essencialmente vinculado, não se podendo pautar por critérios discricionários de conveniência e oportunidade. Não poderia a ANVISA, por exemplo, por entender que uma patente é particularmente relevante para o tratamento de uma determinada doença, negar a sua anuência.

A ANVISA só pode negar anuência, por óbvio, se o pedido de patente desatender a algum dos requisitos legais. Segundo o elemento literal, pois, a anuência prévia deve ser entendida como consentimento vinculado da ANVISA, que antecederia o exame da patente pelo INPI. Partindo para a análise dos demais elementos, quanto ao sistemático, segundo o qual se faz a conexão do texto interpretando-o com os demais textos legais, impõe que se adote interpretação no sentido de que a atuação da ANVISA visa resguardar os preceitos constitucionais e legais relativos à promoção da saúde pública e a universalização da saúde.

Como se viu no relato histórico, a instituição da anuência prévia se deu em razão da recalcitrância do INPI em aceitar legítimos posicionamentos governamentais no sentido de estabelecer parâmetros rígidos para a análise de pedidos de patentes farmacêuticas.

Ao invés de fixar mecanismos adequados para o cumprimento das políticas governamentais de saúde pelo INPI, ou de inserir, na legislação brasileira, normas que expressamente impedissem a concessão de patentes incrementais (como fez, recentemente, a Argentina), o legislador houve por bem adotar uma medida prática – e drástica: transferir a decisão para um órgão vinculado a questões de saúde, com entendimento sobre o tema em sintonia com as instâncias governamentais superiores.

De fato, especialmente a época do surgimento do instituto em exame, o INPI, enquanto instituição, se via no papel de garantidor de direitos dos titulares de direitos de propriedade industrial, e não como agente promotor da propriedade industrial, inovação e desenvolvimento – o que só veio a fazer mais recentemente.

Confira-se, a respeito, a excelente anotação de CARLOS MAURICIO ARDISSONE_:

—Roberto Jaguaribe ingressou no INPI com o objetivo de institucionalizar a ideia de que a propriedade intelectual é um instrumento de capacitação tecnológica para o desenvolvimento econômico (JAGUARIBE, 2005). Entrou em choque com a visão predominante na instituição de que o papel do INPI era exclusivamente o de garantir a tutela dos direitos de propriedade intelectual. Recursos políticos, humanos e econômicos foram mobilizados para empreender reformas na instituição capazes de começar a converter o INPI em uma entidade responsável por disseminar políticas públicas de propriedade intelectual em interface com a sociedade (universidades, centros de pesquisa, etc.) e para romper com a visão então predominante: a de uma entidade cartorial que deveria se empenhar exclusivamente em garantir a tutela de direitos.

Com todo o respeito que merecem o INPI e seu excelente corpo técnico, a postura do instituto de desafiar a Administração superior e o entendimento do Governo Federal a

respeito de patentes incrementais deve ser integralmente rechaçada – quiçá, lamentada. Existem argumentos técnicos suficientemente sólidos tanto para concluir pela patenteabilidade quanto pela não patenteabilidade de pedidos de patentes incrementais. Cabe a cada Estado, dentro de sua soberania, escolher se, naquele momento, a concessão de tais patentes interessa ou não ao país, segundo critérios de natureza política, econômica, social, etc. – todos eles instrumentos legítimos de convicção. Tal posicionamento pode, legitimamente, variar no tempo, segundo variem as próprias condições sociais, técnicas e científicas do País.

Via de regra, não interessa ao País menos capacitado tecnologicamente que tais patentes incrementais sejam concedidas, na medida em que dependera da tecnologia vinda do exterior, submetendo-se ao pagamento de royalties ou a preços mais elevados decorrentes de exclusividades obtidas por estrangeiros. Nada impede a que, com o desenvolvimento, industrialização e capacitação tecnológica de sua indústria, tal entendimento seja revisto – ou em razão do interesse nacional de proteção de um determinado segmento da indústria particularmente relevante para o País, como poderia ser o caso da biotecnologia.

Levando ainda em consideração o elemento sistemático, resta claro, como já exaustivamente exposto, que a intenção da norma ao inserir a ANVISA no processo de decisão sobre patentes farmacêuticas, foi claramente a de inserir uma visão sobre a saúde pública no exame, de forma a impedir a concessão de patentes indevidas, com destaque para as patentes incrementais. Aliem-se a tais considerações as anteriormente expostas no sentido da total divergência entre as instituições públicas quanto à concessão de patentes incrementais.

Sopesados todos esses meios de interpretação (sistemático, teleológico e histórico), conclui-se que:

- a) no exercício da anuência prévia, a ANVISA pode e deve examinar os critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), além dos requisitos da suficiência descritiva e da melhor forma de execução (art.24 da LPI);
- b) a manifestação da ANVISA em sede de anuência prévia não pode ser discricionária;
- c) negada a anuência prévia pela ANVISA, o INPI devera indeferir qualquer patente para produtos ou processos farmacêuticos.

13. Antecipação de Tutela

Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos processuais previstos no art. 273, caput e incisos e § 2º do Código de Processo Civil, que são: existência de prova inequívoca; verossimilhança da alegação; existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade do provimento antecipado. Analisando os pressupostos para a antecipação pretendida, em especial quanto à existência de prova inequívoca e da verossimilhança da alegação, verifico, com base em tudo que foi acima exposto, não estarem presentes neste caso. A atuação da ANVISA, no caso concreto, restringiu-se a verificação dos requisitos de patenteabilidade (fls. 241/244 e 251/254), estando, portanto, dentro dos limites de sua competência, conforme previsão do art.229-C da LPI. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

14. Caução

Fixo a caução a que se refere o art.835 do CPC em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, monetariamente corrigido ate a data do efetivo deposito, deferindo a empresa autora o prazo de 10 dias para que o comprove.

15. Publicação

Devera o INPI publicar na RPI e em seu site oficial a informação de que os pedidos de patente PI 0609173-3 e BR 122012002864-9 encontram-se sub judice em decorrência da propositura da presente ação judicial.

16. Citação Cite-se a ANVISA, a qual devera, no prazo da contestação, trazer cópia dos procedimentos administrativos relativos às patentes em questão, bem como fornecer parecer de seu corpo técnico. Intimem-se, inclusive o INPI e o MPF.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2015.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Juiz (a) Federal

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015