

pidcc

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUCIONAL

FEVEREIRO 2014

ISSN ELETRÔNICO 2316 - 8080

05

www.pidcc.com.br

ANÁLISE DO PROJETO DE LEI N. 3.133/2012 SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL:**ANALYSIS OF BILL No. 3.133/2012 UNDER CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE****A limitação aos direitos autorais para fins de uso privado sob uma perspectiva
principlológica**Mariése Garcia Costa Rodrigues de Alencar¹**Resumo**

O desenvolvimento das tecnologias digitais e da informação ampliou, surpreendentemente, a disponibilidade de suportes de fixação e difusão de obras, surgindo redes mundiais de informação que implicaram controvérsias legais e doutrinárias, verificando-se, de um lado, o interesse individual do autor pela tutela plena de sua criação e, de outro, o interesse do público em acessar à informação contida na obra intelectual. Objetivando um maior equilíbrio entre os preceitos constitucionais que envolvem o assunto, assim como buscando adaptar a Lei n. 9.610, de 1998, às necessidades decorrentes da evolução social e tecnológica, elaborou-se o Projeto de Lei n. 3.133, de 2012. O presente artigo tem por escopo examinar as modificações propostas à Lei de Direito Autoral pelo referido projeto de lei, especialmente na parte que trata da limitação ao direito de autor para fins de utilização privada, com base nos direitos fundamentais que, explícita ou implicitamente, estão associados à matéria autoral, dentre os quais destacam-se o direito de acesso à informação, à cultura e à educação. Para tanto, inicialmente, será realizado um estudo sob a inserção, no primeiro artigo da lei autoral, de uma estrutura principlológica, que servirá de norte ao intérprete no momento de aplicação da lei em questão. Em seguida, serão analisadas as noções gerais acerca das limitações e a sua importância na garantia de uma convivência harmônica entre os direitos fundamentais relativos ao tema, de forma a assegurar a efetivação da função social do direito autoral. Por último, será objeto de investigação a alteração proposta, pelo referido projeto de lei, à reprodução para fins de uso privado, abordando também a particularidade da interoperabilidade e portabilidade, tudo sob uma perspectiva principlológica.

Palavras-chave: Direito autoral; acesso à informação; direito à educação; difusão cultural; cópia privada.

Abstract

The development of digital technologies increased, surprisingly, the availability of the media of storage and presentation of intellectual works, as well as their dissemination, which contributed to

¹ Mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); Especialista em Direito Processual pelo Centro de Ensino Superior de Maceió (CESMAC); Coordenadora da pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário da Estácio-Fase (faculdade de Sergipe); Professora do curso de graduação em Direito da Estácio-Fase (Faculdade de Sergipe).

the birth of global information networks that implied in legal and doctrinal controversies, placing, in opposite sides, the author's individual interest of the full protection of its creation and the public interest in access to information contained in intellectual work . Aiming at a better balance between the constitutional provisions that involve the subject , as well as seeking to adapt the Law n. 9.610, of 1998, to the needs arising from social and technological developments, it was prepared the Project of Law n. 3133, of 2012. The scope of this article is to examine the proposals to the Law of Authors' Rights suggested by this law project, especially in dealing with the limitations to author's right for the purpose of private use, based on the fundamental rights which are, explicitly or implicitly, associated with copyright matters, among which the right of access to information, culture and education is included. For this purpose, initially , a study will be conducted about the insertion of a principled structure in the first article of the Authors' Rights Law, which will serve as guide to the interpreter at the time of the law in question application. Then, it will be analyzed the general notions about the limitations and its importance in ensuring peaceful coexistence between the fundamental rights related to the theme, in order to ensure the fulfillment of the social function of the author's rights. Finally, will be subject of investigation the proposed amendment, by the referred project, to the reproduction for private use purposes, also addressing the particularity of interoperability and portability, all under a principled perspective.

Keywords: author's rights; access to information; right to education; cultural diffusion; private copying.

INTRODUÇÃO

É indubitável o fato de que a atual Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98) é recente, tendo apenas 16 anos de existência. No entanto, diante do acelerado desenvolvimento das tecnologias digitais, que aumentou consideravelmente os suportes de fixação e difusão de obras intelectuais, assim como o fato de que ela, apesar de ter sido criada sob a égide da Constituição de 1988, em muitos dos seus dispositivos, não busca concretizar os ditames constitucionais que tratam da matéria, pode-se afirmar que referida lei não acompanhou a evolução tecnológica do século XXI.

Outrossim, a Lei n. 9.610, de 1998, também não condiz com a nova concepção dos direitos autorais, presente na contemporânea fase de constitucionalização do direito². Na

² Segundo Barroso (2012, p. 201), a ideia de constitucionalização do Direito “está associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional. Como intuitivo, a constitucionalização repercute sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e notadamente nas suas relações com os particulares. Porém, mais original ainda: repercute, também, nas relações entre particulares”.

realidade, a atual legislação sobre Direitos Autorais, que tem por base a Convenção de Berna do século XIX, cria obstáculos ao acesso à informação, ao conhecimento, à educação e à difusão cultural, na medida em que olvida os anseios sociais e superprotege os titulares dos direitos do autor, que muitas vezes são os investidores e não os criadores intelectuais.

Neste contexto, apresenta a Lei n. 9.610/98 uma visão maximalista³ de proteção aos interesses dos titulares dos direitos autorais (autores e investidores), o que, consequentemente, acarreta na mitigação dos interesses do público, gerando um desequilíbrio que não se coaduna com os ditames constitucionais a respeito do tema. É em razão dessa superproteção que a lei autoral brasileira é considerada uma das mais restritivas do mundo (WACHOWICZ, 2010, p. 77).

Na busca por uma legislação mais condizente com os preceitos constitucionais relativos à matéria e com o fim de assegurar um equilíbrio entre os interesses dos autores, da sociedade e das empresas que comercializam as obras intelectuais, preparou-se o projeto de lei, objeto de estudo neste artigo, o qual, com o número 3.133, de 2012, foi apresentado, pelo Deputado Nazareno Fonteles do Partido dos Trabalhadores, à Câmara dos Deputados somente em 07 de fevereiro de 2012 (BRASIL, 2013b).

Sem dúvida, um dos principais objetivos do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012⁴, além de adaptar-se às inovações tecnológicas⁵, é alcançar um equilíbrio entre os diversos interesses que estão em jogo quando da proteção aos direitos autorais, considerando, inclusive, os destinatários indiretos da norma, de tal forma que se possibilite a efetiva defesa dos preceitos constitucionais relativos ao assunto. Porém, torna-se necessário um estudo mais profundo (e não exaustivo) dos dispositivos objetos de reforma, mais especificamente, a sua estrutura principiológica e a parte que trata da limitação ao direito autoral referente ao uso privado, para, então, indicar se ele atingirá ou não os desígnios almejados.

³ Explica Wachowicz (2010, p.74-75) “A Lei de Direitos Autorais foi editada na década de noventa, como resultado de um sistema internacional de reforma do sistema de propriedade intelectual, norteadada pelo acordo TRIPS da OMC. Desta maneira é que surgiu no sistema jurídico brasileiro a visão maximalista de proteção para a qual, quanto mais elevados forem os padrões jurídicos de proteção, maiores seriam os benefícios para os autores e mais segurança se daria aos investidores”.

⁴ Informa a ementa do projeto de lei em análise que ele “Altera a Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências” (BRASIL, 2013f).

⁵ Conforme estabelece o artigo primeiro do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012 (2013f), “Art. 1º Esta Lei altera a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências”, a fim de atualizar as disposições sobre direitos autorais, adaptando-os às tecnologias digitais”.

1. ESTRUTURA PRINCIPIOLÓGICA DO PROJETO DE LEI N. 3.133/2012

Na busca de assegurar um equilíbrio entre os direitos individuais dos criadores intelectuais, os interesses das empresas beneficiadas economicamente pelas obras e o bem-estar social, o Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, ao propor a alteração do primeiro artigo da Lei de Direito Autoral, desde já apresenta, de forma exemplificativa, uma estrutura principiológica que deverá nortear o aplicador do direito na interpretação da lei objeto de reforma, conforme disposto a seguir:

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos, e **orienta-se pelo equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção aos direitos autorais e de garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela promoção do desenvolvimento nacional.**

Parágrafo único. **A proteção dos direitos autorais deve ser aplicada em harmonia com os princípios e normas relativos à livre iniciativa, à defesa da concorrência e à defesa do consumidor** (BRASIL, 2013f, grifo nosso).⁶

Logo no *caput* da redação proposta pelo Projeto, verifica-se a expressa referência a um equilíbrio entre os dispositivos constitucionais de proteção aos direitos autorais (art. 5º, incisos XII, XXVII e XXVIII) e dos direitos culturais (art. 215), o qual trata de forma não exaustiva, na medida em que ressalta também os demais direitos fundamentais, trazendo ao texto uma cláusula aberta. Em razão disso, caberá ao intérprete, no caso concreto, a observância de outros direitos fundamentais que, direta ou indiretamente, envolvam a matéria autoral, como a liberdade de expressão (art. 5º, inciso IX), o acesso à informação (art. 5º, inciso XIV) e, por conseguinte, à educação (art. 205).⁷

Mais que isso, esse texto aborda de uma forma direta, porém não explícita, a necessidade de se buscar uma harmonia entre os preceitos constitucionais dos direitos autorais e a sua função social (art. 5º, inciso XIII da CF), que está associada, porém não apenas limitada, aos direitos fundamentais de cunho social, mencionados, ainda que indiretamente, no *caput*. Isso

⁶ A redação atual do artigo 1º da Lei 9.610, de 1998 (2013c) dispõe que: “Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos”.

⁷ Conforme ressalta Wachowicz et all (2011, p. 24), “A obrigatoriedade da sujeição aos direitos fundamentais ratifica esta posição, entretanto há que se observar que os direitos fundamentais não estão previstos apenas no rol do artigo 5º da Constituição Federal brasileira, mas espelhados ao longo do texto constitucional, como é o caso do direito à cultura, à educação e à informação, apenas para citar alguns exemplos, e que devem ser ponderados frente a análise de um caso concreto.”

demonstra que o direito do criador intelectual não é absoluto, o seu titular deve exercê-lo buscando sempre uma convivência pacífica entre as vantagens pessoais e sociais.

Na verdade, a concepção de um direito autoral soberano e ilimitado está associada aos ideais do Estado Liberal, e não do atual Estado Democrático de Direito, o qual tem por escopo a efetivação dos direitos fundamentais de todas as gerações, mesmo que aparentemente contraditórios. Assim, ao tentar acrescentar no texto da Lei de Direito Autoral, ainda que indiretamente, a necessidade da existência de um equilíbrio entre os direitos individuais do criador intelectual e o interesse público de acesso à informação, à cultura e à educação, o Projeto de Lei 3.133/2012 se coaduna com o ideal do Estado Democrático de Direito, vez que busca assegurar a concretização de direitos fundamentais de diferentes dimensões.

Estabelece também o texto do projeto de lei em comento, nesse mesmo dispositivo, ainda no *caput*, que a promoção do desenvolvimento nacional é um dos princípios orientadores da lei autoralista. Neste sentido, essa proposta dá destaque a importância do equilíbrio entre a proteção aos interesses do criador intelectual e a concretização da sua função social para o crescimento socioeconômico e cultural do país. Afinal, é através do incentivo à produção intelectual que o desenvolvimento científico e tecnológico é promovido, e é com a difusão do conhecimento que o progresso social, econômico e cultural de um povo é alcançado.

Nesta perspectiva, explica Guilherme Carboni (2006, p. 97), que “a promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico, mediante a concessão de um direito exclusivo” faz parte da própria função social do direito de autor, de tal forma que ele “e os demais direitos de propriedade intelectual são ferramentas fundamentais para o incremento da ciência, da tecnologia e da cultura” (CARBONI, 2006, p. 86).

Ademais, o projeto de lei acrescenta, ainda no primeiro artigo da Lei n. 9.610, de 1998, um parágrafo único, onde, mais uma vez, busca uma convivência harmônica entre os direitos autorais e os princípios relativos à livre iniciativa, à defesa de concorrência e à defesa do consumidor. Tais princípios também estão previstos no texto constitucional, no capítulo que trata da ordem econômica, o qual tem por desígnio a garantia da dignidade da pessoa humana, observados os ditames da justiça social, conforme estabelece seu artigo 170.

A importância da inserção desse dispositivo no texto da Lei Autoral se dá em razão da informação obtida no conteúdo da obra intelectual ser uma mercadoria que possui um valor econômico, fazendo parte das relações empresariais, o que ocorre em decorrência do exclusivo

patrimonial assegurado ao titular do direito autoral. Assim, sendo a criação intelectual uma mercadoria, o aparente conflito existe não somente entre a proteção aos direitos individuais do autor e o acesso à informação, mas também com a livre iniciativa, o direito de concorrência e à defesa do consumidor.

Quanto ao direito de concorrência, cabe ressaltar que não é tarefa fácil buscar o seu equilíbrio com os direitos autorais, notadamente em razão do exclusivo patrimonial exercido por quem tem a titularidade destes últimos, que, por diversas vezes, transforma o seu direito de exclusividade da exploração da obra intelectual em um verdadeiro monopólio, limitando a concorrência e causando prejuízos consideráveis aos consumidores.

É importante explicar que o exclusivo patrimonial não necessariamente gera um monopólio, o que ocorre, somente, quando este é exercido de forma excessiva e deformada. A proteção aos direitos patrimoniais do autor não incita a formação de monopólios, mas apenas protege o investimento feito no desenvolvimento da obra por determinado criador intelectual, coibindo ações deletérias como falsificações e reproduções com fim lucrativo, sem o consentimento do titular dos direitos autorais.

Contudo, caso haja abuso de poder econômico, com a consequente instalação de um monopólio no mercado, isso acarretará não apenas prejuízos para o direito de concorrência de outras empresas, mas também e, principalmente, para os consumidores, como consequência dos altos preços no mercado que poderiam ser praticados por quem detivesse a exclusividade na exploração da obra.

A dificuldade está em saber o limite para que o exercício da exclusividade patrimonial pelo titular do direito autoral não tenha como consequência a formação de um monopólio, ou seja, está em saber como alcançar o equilíbrio entre o exclusivo autoral e o direito de concorrência. Conforme destaca Helenara Avancini (2013, p. 212), com base no primeiro, “o titular de Direito Autoral tem a possibilidade de excluir competidores de fabricarem e oferecerem produtos idênticos no mercado”, todavia, com fulcro na defesa da concorrência, “ele não pode impedir o surgimento de quaisquer produtos substitutos ao seu”⁸.

Através de uma análise do dispositivo supracitado, torna-se visível a opção adotada, por aqueles que participaram da elaboração do projeto de lei, em aproximar o instituto do direito

⁸ Isso se aplica principalmente com relação aos programas de computador, que no Brasil também são protegidos pelos direitos autorais.

autoral de outros ramos do Direito, principalmente do Direito Constitucional, considerando o novo viés dado a este com a atual fase de constitucionalização do direito, que tem como um dos seus marcos a força normativa da Constituição, no sentido de que toda e qualquer norma deve ser lida e interpretada com base no texto constitucional.

Observa-se também que, durante a formação da proposta em análise, houve uma preocupação em revolucionar a Lei Autoral, transformando-a em uma lei principiológica⁹, que, possivelmente, passará a ter como base os princípios elencados logo no seu primeiro artigo, além de algumas cláusulas gerais no corpo do texto.

A proposta, com inspiração nas normas constitucionais sobre o tema, busca inserir, no sistema autoral infraconstitucional brasileiro, normas com alto teor de abstração, mandamentos de otimização (ALEXY, 2011), isto é, princípios que podem ser aplicados em distintos graus, desde que observadas as possibilidades fáticas e normativas existentes.

Ao que parece, não foi por acaso que optou-se, no projeto de lei em comento, pela inserção de princípios fundamentais em seu artigo primeiro. Levando-se em consideração a própria etimologia da palavra princípio, como origem, início, começo, tem-se que essa estrutura principiológica vem servir de ponto de partida para a análise de todos os dispositivos da Lei n. 9.610/98, objeto de reforma.

Como princípios a serem inseridos, direta ou indiretamente, no primeiro artigo da lei autoral, deverão desempenhar uma função estruturante, servindo de base, sustentáculo de um sistema jurídico, no sentido de conferir unidade, harmonia e estabilidade a referida lei. Mais que isso, como normas que trazem em si valores a serem preservados e fins a serem seguidos, os princípios devem guiar o intérprete no momento da aplicação de qualquer um dos dispositivos da Lei n. 9.610/98, desempenhando também uma função interpretativa e funcionando como “grandes nortes, diretrizes magnas do sistema jurídico, **fio condutor do intérprete, lente de exame de toda e qualquer questão submetida ao julgador**” (CAVALIERI FILHO, 2010, p.31, grifo do autor).

Contudo, é importante reiterar que não é raro existirem casos em que mais de um princípio, aparentemente em contradição, servem de guia ao intérprete. Em situações como essas,

⁹ Levou-se em consideração nesta parte do trabalho o pensamento de Sérgio Cavalieri Filho (2010, p. 28, grifo do autor) a respeito de uma lei principiológica, o qual, ao expor sobre os princípios do Código de Defesa do Consumidor, explica que “o Código de Defesa do Consumidor adotou uma avançada técnica legislativa, **baseada em princípios e cláusulas gerais**, o que permite considera-lo uma *lei principiológica*”.

deve o aplicador da norma ter em mente que a solução se dará através da aplicação do postulado da proporcionalidade¹⁰, mais especificamente através da ponderação entre os princípios colidentes, e não pela prevalência imediata de um princípio sobre o outro, tendo em vista que a colisão de princípios se resolve na dimensão do valor ou do peso, diversamente das regras, em que o conflito se resolve na dimensão da validade. Assim, em razão de serem os princípios mandamentos de otimização, a sua satisfação poderá ocorrer em variados graus, a depender de cada caso concreto.

Neste diapasão, torna-se claro que esta nova redação conferida ao artigo primeiro pela proposta, adentra no estudo de uma hermenêutica concretizadora, que tem por base a ideia de uma unidade¹¹, mas não apenas do texto constitucional, e sim de toda ordem jurídica, por ser ela um sistema, devendo conviver todos os seus elementos em perfeita interação.

Assim sendo, uma vez aprovado o Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, na hipótese de aplicação de um dos dispositivos constantes na Lei de Direitos Autorais que gere um aparente conflito entre o direito individual do criador intelectual e outros direitos fundamentais de cunho social, deverá o hermeneuta utilizar-se de uma interpretação constitucional, com a aplicação do postulado da proporcionalidade, de modo a assegurar um equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção ao direito dos criadores intelectuais, o direito à cultura e outros direitos fundamentais.

¹⁰ Adotamos neste trabalho o posicionamento de Humberto Ávila (2009, p. 139), em sua obra “Teoria dos princípios”, no sentido de que a proporcionalidade não seria um princípio, mas sim um postulado normativo aplicativo, na medida em que, como explica o autor, a proporcionalidade tem como função a estruturação e aplicação das regras e princípios. Para ele, “definindo a proporcionalidade como princípio/regra, confunde-se o objeto de aplicação com o critério de aplicação” e afirma que “quem define a proporcionalidade como princípio confunde a balança com os objetos que ela pesa”, perdendo de vista “a diferença entre o que deve ser realizado (princípios/regras) e o que serve de parâmetro para a realização (postulados)”.

¹¹ Atualmente, não há mais dúvida de que a Constituição é o instrumento adequado para garantir a coerência entre os elementos existentes no sistema jurídico de cada Estado, o que ocorre, principalmente, em razão da sua atual força normativa, decorrente do processo de constitucionalização do direito, na medida em que todas as normas passaram a ser lidas e interpretadas sob o foco do texto constitucional.

Além da força normativa, para assegurar a indivisibilidade e interdependência entre as normas do ordenamento jurídico brasileiro, é imprescindível também a existência de uma harmonia na ordem jurídica-constitucional. Esse equilíbrio é alcançado com a aplicação do princípio da unidade à própria Constituição, inclusive aos direitos humanos de diferentes gerações nela consagrados como fundamentais.

O princípio da unidade da Constituição deve sempre garantir ao máximo a eficácia de todos os direitos previstos constitucionalmente, mesmo na hipótese de “aparentes” tensões entre eles, ganhando, assim, segundo lição de Canotilho (2003, p.1223), “relevo autônomo como princípio interpretativo quando com ele se quer significar que a constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas”.

2. ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA A LIMITAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO PRIVADA

Como já exposto acima, dentre os principais escopos do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, destaca-se a busca por um equilíbrio entre os distintos interesses que surgem quando da proteção aos direitos autorais, possibilitando a efetivação de direitos fundamentais, relativos ao tema, de diversas gerações. Como uma tentativa de atingir tal desiderato, os participantes na elaboração da proposta preocuparam-se em acrescentar no primeiro artigo da Lei n. 9.610, de 1998, um rol exemplificativo de princípios constitucionais a serem observados pelo intérprete no momento de sua aplicação ao caso concreto.

Uma vez exposta a estrutura principiológica apresentada pelo referido projeto de lei, torna-se, ainda, necessária uma estudo mais profundo dos principais dispositivos, objetos de reforma, que procuram efetivar a função social dos direitos autorais. Neste trabalho, a análise se restringirá à limitação ao direito autoral para fins de uso privado.

2.1. Limitações aos direitos autorais

Ao analisar os principais dispositivos da Lei n. 9.610, de 1998, é imprescindível adentrar no estudo das limitações aos direitos autorais¹², dada a sua atual relevância no mundo, particularmente em decorrência da nova forma de pensar o direito de autor, considerando a utilidade social da criação intelectual.

Não é por acaso que as limitações têm sido objeto de discussão no cenário mundial, isso ocorre em virtude delas representarem um importante meio para conciliar o interesse privado do autor pela proteção da obra e o benefício social resultante dela. São elas uma consequência da própria função social da produção intelectual, com vistas a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do país. Como salienta Fabrício Polido (2013, p. 460) ao tratar do

¹² Larissa Lima (2013, p. 27), ao expor sobre o tema, explana sobre a distinção, apresentada por parte da doutrina autoralista, entre os termos limitações e exceções, explicando que “as exceções são utilizadas nos casos em que o titular do direito autoral carece tanto das faculdades de autorizar ou proibir a utilização da sua obra por terceiros, como da permissão de receber algum tipo de remuneração. As limitações, ao contrário, são aquelas situações em que diante da ausência dessas mesmas faculdades, ainda é possível que haja alguma forma de retribuição financeira ao autor, como ocorre, por exemplo, no caso de licenças não voluntárias”. No desenvolvimento deste trabalho, será utilizado o termo previsto na Lei n. 9.610/98.

assunto, a aplicação das limitações “ressalta a imperiosidade de adequação entre exercício dos direitos de propriedade intelectual e suas funções de interface como o interesse público, a concorrência nos mercados, a ordem econômica e social nos Estados”.

Uma das razões de existência de limites é a de possibilitar, em algumas situações excepcionais, a utilização de criações intelectuais, independentemente de autorização do titular dos direitos autorais, o que ocorre por expressa previsão legal. Na realidade, o entendimento defendido é no sentido de que as limitações aos direitos autorais seriam uma das formas de relativizar os interesses individuais dos titulares dos direitos de autor, que não são absolutos, em prol da coletividade, permitindo, assim, o acesso ao conhecimento, à difusão cultural e à tutela da educação.

Neste contexto, pode-se afirmar que as chamadas limitações são um dos meios disponibilizados pelo legislador infraconstitucional para buscar um equilíbrio entre o interesse privado do autor e investidor e o bem-estar social. Busca-se, através das limitações, “*neutralizar* o uso inadequado dos direitos de propriedade intelectual pelo titular” (POLIDO, 2013, p.459, grifo do autor).

Em que pese a importância das limitações para a efetivação da função social dos direitos autorais, a legislação brasileira em vigor ainda é bastante tímida ao tratar do assunto, elencando apenas algumas hipóteses nos artigos 46 ao 48 da Lei n. 9.610/98, as quais restringem sobremaneira a liberdade de utilização da obra intelectual para fins educacionais, culturais, científicos, de informação etc.

Ressalte-se, também, que a legislação autoral no Brasil, em grande parte das vezes, impossibilita a utilização livre das criações intelectuais, apenas tornando-a possível em um rol expressamente previsto em lei, o qual vinha sendo, até recentemente, considerado taxativo¹³.

¹³ Em 2011, um novo entendimento a respeito do tema foi apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2014b) no Recurso Especial n. 964 404/ES contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deu provimento à apelação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD): “STJ RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. EXECUÇÕES MUSICAIS E SONORIZAÇÕES AMBIENTAIS. EVENTO REALIZADO EM ESCOLA, SEM FINS LUCRATIVOS, COM ENTRADA GRATUITA E FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RELIGIOSA. I – Controvérsia em torno da possibilidade de cobrança de direitos autorais de entidade religiosa pela realização de execuções musicais e sonorizações ambientais em escola, abrindo o Ano Vocacional, evento religioso, sem fins lucrativos e com entrada gratuita. II – Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III – O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser

A atual tendência no mundo busca ampliar o rol de utilizações livres da criação intelectual, de tal forma que em alguns países, como os Estados Unidos, já se defende o denominado *fair use*, isto é, o uso razoável, justo, honesto, em que se permite a utilização das obras protegidas pelos direitos autorais em determinadas circunstâncias, a serem apuradas em cada caso pelos tribunais. Diferentemente do Brasil, em que as hipóteses de limitações são previstas especificamente em lei, o sistema norte-americano estabelece cláusulas gerais, com a fixação de critérios que deverão ser observados pelo intérprete em cada caso concreto.

De acordo com José Oliveira de Ascensão (2013, p. 3), o sistema do *fair use*, adotado pelos Estados Unidos, em que pese ter “a grande vantagem da maleabilidade, permitindo a adaptação ao rápido evoluir das circunstâncias que caracterizam os tempos atuais”, tem como desvantagem o fato “de ser de aplicação mais insegura, dificultando a previsibilidade da solução pelas partes”.

O Brasil, através do Projeto de Lei n. 3.133, de 2012, segue a tendência mundial de ampliação das hipóteses de limitações aos direitos autorais - não especificamente a do *fair use* -, tanto que um dos dispositivos que mais se destacou, na reforma apresentada, foi o artigo 46 da Lei n. 9.610/98, relativo às limitações aos direitos autorais, o que ocorreu em virtude da sua essencialidade para garantia da função social do direito de autor. Assim, referido artigo, que na redação originária da lei autoral possui oito incisos, com as alterações propostas passará a ter dezoito incisos, aumentando consideravelmente o rol que possibilita as utilizações livres.

Além disso, através de uma análise da redação proposta ao artigo 46 pelo projeto de lei em comento, observa-se, logo no *caput* desse dispositivo, a intenção dos que elaboraram o texto da reforma de deixar claro que as hipóteses, ali apresentadas, de utilização da obra intelectual não somente independem da autorização do titular dos direitos autorais, como também dispensa uma remuneração por parte de quem as utiliza, conforme pode ser observado abaixo:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais **a utilização de obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza**, nos seguintes casos: [...]
(2013f, grifo nosso).¹⁴

consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. [...]”.

¹⁴ Na redação atual do *caput* do artigo 46 da Lei n. 9.610/98 (2013c) consta somente o seguinte: “Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: [...]”

A redação proposta pelo projeto, não deixa dúvidas a respeito do que consistem as limitações aos direitos autorais, constituindo formas de utilizações livres pelo destinatário da produção intelectual, sem a necessidade de qualquer retribuição ao autor pelo uso da sua criação. Uma vez analisado o *caput* do art. 46, resta examinar as alterações apresentadas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 aos incisos relativos ao uso privado.

2.2. Reprodução para uso privado

Dentre as modificações introduzidas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 na parte que trata das limitações aos direitos autorais, nos dias de hoje, a que tem gerado um maior debate por parte da doutrina é a cópia da criação intelectual para fins de utilização privada. Para melhor abordar o tema, inicialmente cabe explicar o significado do uso privado da obra.

A utilização privada, como se pode compreender através da própria nomenclatura, seria aquela realizada na esfera pessoal e privada de um indivíduo. Não quer isso dizer que a obra tenha que ser utilizada exclusivamente pela pessoa que a adquiriu, nem na sua residência, vez que, na realidade, a abrangência dessa forma de utilização é determinada, normalmente, levando-se em consideração as relações familiares e de amizade do utente, ou seja, através da identificação das pessoas que fazem parte do seu círculo de relações pessoais (LIMA, 2013, p. 33-34).

Porém, para a caracterização do uso privado, não basta apenas a observância de onde e por quem está sendo utilizada a cópia da obra, necessitando verificar também se há ou não o escopo de auferir ganhos, isto é, se existe ou inexistente por parte do copista o propósito de tirar proveito econômico do produto intelectual, somente havendo a configuração da utilização privada se houver, por parte do usuário, ausência de intuito lucrativo.

Nesta perspectiva, o fato da cópia de uma obra ser utilizada por terceiro, não necessariamente descaracterizará o seu uso privado, incidindo no crime de contrafação de direito autoral ou um ato de pirataria, vez que, para tanto, é imprescindível uma análise do usuário da cópia da produção intelectual - se faz parte, por exemplo, do círculo de relações familiares do copista -, assim como da finalidade da realização da reprodução, se lucrativa ou não.

Ressalte-se, no entanto, que somente haverá a descaracterização do uso privado se a pretensão do utente for de obter lucro direto, proveniente da utilização da criação intelectual, isto

é, se houver a intenção de explorá-la economicamente. Se não for este o propósito do usuário, mas se, em decorrência da utilização da obra, ele auferir algum lucro indireto, nada impede que se configure o uso privado, desde que presentes os outros requisitos necessários para tal.

Um exemplo de usuário que é beneficiado pelo lucro indireto é o do advogado que utiliza diversos exemplares de importantes obras da área para melhor desenvolver o seu labor. Seu objetivo não tem relação com a comercialização dos produtos intelectuais, contudo a utilização desses exemplares contribui diretamente para sua atividade profissional. Dessa forma, indiretamente, o uso em âmbito privado desses bens imateriais proporcionará lucro ao usuário, ainda que esse rendimento não decorra da exploração comercial da obra, não violando os direitos do autor.

O caso supracitado exemplifica bem o que já está explícito na lei 9.610/98 em seu artigo 8º, inciso I, o fato de que as ideias não são objetos de proteção dos direitos autorais. Assim sendo, a utilização do conhecimento ou da informação obtida em um bem intelectual para alguma finalidade, seja ou não com fins lucrativos, não pode ser considerada uma afronta aos interesses do autor, vez que este busca proteger apenas a forma de expressão das ideias.

Para o usuário, a aquisição de uma obra intelectual está atrelada à possibilidade de incorporação das ideias do autor ao seu próprio rol de ideias (SILVEIRA, BARBOSA, GRAU-KUNTZ, 2011, p. 221). Esse é o processo de acúmulo de conhecimento, de aprendizado, imprescindível tanto para o estímulo da produção intelectual, “em face de o autor, ainda que inconscientemente, se aproveitar do acervo da cultura” (MORAES, 2008, p. 93), como para o desenvolvimento socioeconômico e cultural de um país.

Um outro aspecto que deve ser abordado ao tratar do uso privado, que tem sido objeto de discordância doutrinária, diz respeito à quantidade de cópias que podem ser retiradas sem que desconfigure a pretensão privada da utilização. A atual redação da Lei Autoral, no inciso II do seu artigo 46, permite apenas a reprodução com tal finalidade de pequenos trechos da obra, adotando uma postura restritiva, inclusive quando comparada a Lei n. 5.988/73, que vigorava antes da sua vigência, a qual permitia uma única cópia de um livro inteiro. No mais, a legislação autoralista dificulta ainda mais a possibilidade de realização da cópia privada, ao estabelecer que o copista tem que ser o próprio utente, impedindo, implicitamente, que a reprodução seja realizada por terceiro.

Ao proibir a reprodução integral de um bem imaterial, como, por exemplo, de livros, filmes e músicas, a Lei n. 9.610/98 apresenta uma visão patrimonialista, não condizente com a atual fase de constitucionalização do direito, cujo o objetivo é priorizar o ser em detrimento do ter, através da despatrimonialização do direito privado. Nesta fase, busca-se, através da valorização do homem-criador, a repersonalização do direito autoral, levando-se em consideração o interesse do autor em ter sua obra intelectual reconhecida.

Ao expor sobre a necessidade de repersonalização do direito autoral, Rodrigo Moraes (2008, p. 50) defende que ainda prevalece a discussão patrimonialística sobre o tema, visto que “o debate gira muito mais em torno da proteção de investimentos do que da dignidade do homem-criador, que é o centro e o fim do Direito, o seu destinatário mor, a sua última razão”. Exemplifica essa visão patrimonialista com a reprodução privada, prevista no artigo 46, inciso II, da Lei Autoral, afirmando que “o legislador visou a atender, primordialmente, interesses econômicos de grupos editoriais”.

Neste sentido, com a patrimonialização dos direitos autorais, há um esquecimento do autor e uma valorização dos interesses econômicos das grandes empresas editoriais. Porém, não só os interesses do criador intelectual são desprezados, mas também o da sociedade, haja vista que cria-se um obstáculo à efetivação da função social dos direitos autorais, na medida em que impede o acesso do indivíduo à informação contida na obra, especialmente àqueles que não possuem condições de arcar com os altos custos fixados pelas empresas titulares dos direitos autorais.

O problema se agrava quando o bem intelectual, ainda que dentro do prazo da proteção autoral, encontra-se fora de circulação e em um local de difícil acesso para o pretense utente. Mesmo em casos como esse, a Lei de Direito Autoral, na sua redação atual, proíbe a reprodução na íntegra de uma criação intelectual, independentemente do motivo que a ensejou, olvidando os direitos humanos e fundamentais de acesso à informação, à cultura e à educação, essenciais à garantia da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito.

Neste contexto, aduz Eliane Abrão (2002, p. 148-149) que existem, “livros, discos ou obras de qualquer natureza, de grande valor histórico, cultural e científico” que, por diversas vezes, apenas são encontrados “em distantes bibliotecas públicas ou acervos particulares”. Para ela, “essa carência na disponibilização da obra é prejudicial ao desenvolvimento das artes, ciência e cultura, que é o objetivo declarado dos direitos do autor”, e explica que inexistente uma

solução normativa para o problema, “necessitando esforços dos legisladores no encontro de uma fórmula satisfatória, que garanta maior acesso do público à obra, sem prejuízo dos seus titulares”.

Felizmente, como uma tentativa de assegurar a utilidade social do bem intelectual, o Projeto de Lei n. 3.133/2012, ao propor a modificação do inciso I do artigo 46 da Lei n. 9.610/98, procura ampliar, consideravelmente, as possibilidades de reprodução da obra para uso privado, além de adaptar a regra ao surgimento de novas tecnologias digitais, conforme exposto abaixo:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]:

I – a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra, desde que feita pelo próprio copista, para seu uso privado e não comercial, ou feita a seu pedido, desde que seja realizado por terceiro, sem intuito de lucro; [...] (2013f, grifo nosso).

Como se pode observar, a proposta de reforma não mais restringe a cópia privada a pequenos trechos da obra, como faz a atual legislação autoralista¹⁵, uma vez que permite a reprodução integral da criação intelectual para fins de utilização privada, desde que não haja intenção de auferir lucros, ou seja, de explorar economicamente o produto intelectual. Nem mesmo a quantidade de reproduções para uso privado foi limitada, como ocorria com a Lei n. 5.988/73, que somente autorizava uma cópia com tal finalidade.

Outrossim, a redação proposta também não impede que a reprodução da obra seja feita por terceira pessoa, isto é, ela autoriza a realização da cópia por outra pessoa que não o utente, impondo como restrição, tão-somente, que não haja finalidade lucrativa. Por fim, com o escopo de adaptar a lei de direitos autorais às novas formas de reprodução digital do bem imaterial, como a realizada pela internet, permitiu-se que a cópia se dê por qualquer meio ou processo.

Diante da ausência de limitação ao número de cópias de um mesmo exemplar, surge o desafio de saber até que ponto a reprodução para fins de uso privado não afetaria ao direito exclusivo do autor de utilização ou reprodução de suas obras, previsto constitucionalmente, assim como, o de estabelecer o limite do autor no controle da utilização das suas produções intelectuais.

¹⁵ A redação atual do dispositivo constante no artigo 46 da Lei n. 9.610/98 (2013c) que trata da reprodução para uso privado estabelece o seguinte: “Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: [...] II – a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; [...]”.

Primeiramente, cabe analisar o artigo 5º, inciso XXVII, da atual Carta Constitucional¹⁶, o qual assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras intelectuais. Na realidade, o exclusivo de que trata o dispositivo refere-se tanto ao direito moral do autor de manter sua obra inédita (direito de publicação), quanto ao direito do autor de controlar qualquer forma de exploração econômica do bem imaterial¹⁷ (exclusivo de utilização e reprodução) e, como o uso privado pressupõe a ausência de intuito lucrativo, não há dúvida de que, em regra, ele não está contido no direito fundamental ao exclusivo patrimonial.

Então, levando-se em consideração que a utilização da produção intelectual com finalidade privada não afeta ao exclusivo patrimonial assegurado constitucionalmente aos titulares de direitos autorais, torna-se evidente que, conforme palavras de José Oliveira Ascensão (1997, p. 249), “por natureza, o uso privado escapa ao direito de autor”.

Desse modo, não há dúvida de que os direitos autorais não podem ser controlados indiscriminadamente pelos seus titulares, principalmente nas hipóteses de reprodução privada, a qual, repita-se, normalmente, “foge ao âmbito do direito exclusivo garantido ao autor”, haja vista que o direito exclusivo de utilização e reprodução, “uma vez que direito patrimonial, limita-se à prerrogativa de controle de cópias realizadas com fins econômicos” (SILVEIRA, BARBOSA, GRAU-KUNTZ, 2011, p. 223).

Se o dispositivo constitucional, ora em análise, autorizasse um controle excessivo, que ultrapassasse as barreiras do âmbito patrimonial, estaria permitindo a invasão da esfera privada pelos detentores do exclusivo autoral, o que, por consequência, seria uma afronta não apenas ao acesso à informação, à cultura e à educação, como também ao direito fundamental à intimidade e à privacidade, assegurados no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Diversos são os exemplos que podem ser mencionados para demonstrar o quanto o controle exagerado por parte dos titulares dos direitos autorais poderiam levar a uma invasão do âmbito privado do utente, como na hipótese de uma festa de aniversário infantil, reservado

¹⁶ “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]. XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; [...]” (BRASIL, 2013)

¹⁷ O entendimento apresentado neste trabalho é no sentido de que o direito exclusivo de publicação é um direito moral/pessoal, o direito de publicar, também conhecido como direito ao ineditismo ou direito de divulgação. Entretanto, apesar do posicionamento apresentado, não se pode negar que referido direito influencia diretamente na exploração econômica da obra, consistindo “no sustentáculo de toda a órbita econômica”, pois “a partir do momento em que o autor autoriza a publicação de sua obra, abrem-se as portas para o comércio do seu produto intelectual” (MORAES, 2008, p. 149).

apenas para os familiares do infante, em que os convidados fossem gravados cantando uma das diversas versões da música “parabéns pra você”, composta e gravada por algum cantor famoso. Se a Constituição permitisse o controle extrapatrimonial, esta cena tão comum só se tornaria possível mediante autorização do titular do direito autoral, caso contrário os convidados incorreriam em contrafação.

Uma vez explicado que a reprodução privada, em regra, está fora do círculo de proteção ao direito de autor, poder-se-ia concluir precipitadamente que se está afirmando que há uma liberdade total e ilimitada para cópia privada. Porém, não existe liberdade absoluta, principalmente na atual fase de constitucionalização do direito, em que, através de uma interpretação constitucional, mais especificamente da ponderação, se busca um equilíbrio entre as diversas normas constitucionais, assegurando a unidade, não apenas da Constituição, mas de toda a ordem jurídica.

No mais, defender uma liberdade ilimitada de cópia privada vai de encontro às alterações principiológicas propostas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 ao artigo primeiro da Lei Autoral, em que se busca uma harmonia entre os preceitos constitucionais de proteção aos direitos autorais e os direitos fundamentais à cultura, à educação e à informação.

Ao defender a existência de um princípio da liberdade de uso privado, salienta José Oliveira Ascensão (2011, p. 120) que “também a liberdade do uso privado não pode ser ela própria ilimitada”, vez que é imprescindível que haja “uma conciliação com os exclusivos intelectuais”. O autor conclui seu pensamento, explicando que “a afirmação do princípio da liberdade do uso privado deveria ser completada: é livre, na falta de disposição legal em contrário”. Porém não defende a existência de regras limitadoras específicas, mas sim disposições valorativas, como a regra dos três passos prevista na Convenção de Berna¹⁸, permitindo, assim, uma maior flexibilidade do sistema.

Na verdade, a redação da proposta de reforma foi mais além que a regra dos três passos, visto que considerou como única limitação à reprodução privada, a ausência de intuito lucrativo por parte do utente ou do terceiro que realizar a cópia. Todavia, repita-se, não há liberdade ilimitada. Assim, ainda que inexistia, no texto proposto, restrição ao número de cópias privadas,

¹⁸ A regra dos três passos, prevista no artigo 9 da Convenção de Berna permite que a legislação de cada país autorize a reprodução da obra, sem necessidade de autorização do autor, “em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor” (NAÇÕES UNIDAS, 2013a).

seria desarrazoado permitir ao copista a reprodução indiscriminada da criação intelectual para uso privado pelo simples fato dele não pretender comercializar o produto, mesmo que isso gerasse um prejuízo de grande monta ao autor, seja essa ou não a intenção do copista.

Diante da lacuna no texto do projeto de lei na fixação de um limite no número de reproduções para uso privado, caberia ao juiz, na resolução do litígio, harmonizar os distintos interesses em jogo, considerando a unidade do sistema jurídico. No caso concreto, um grande número de cópias, mesmo sem finalidade lucrativa, poderia implicar em um real prejuízo ao direito do autor, ao passo que a sua limitação poderia violar o direito de acesso à informação, à cultura e à educação, todos assegurados na Constituição. Em sua decisão, caberá ao magistrado a difícil tarefa de buscar o equilíbrio entre as normas constitucionais em aparente conflito.

2.3. A particularidade da reprodução para fins de interoperabilidade e portabilidade

Ainda no que se refere à utilização privada, inovou o projeto de lei em comentário ao tratar da portabilidade e interoperabilidade, caracterizando, de forma bastante salutar, a incursão da lei de direitos autorais no âmbito da informática.

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais[...]:

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; [...] (2013f, grifo nosso).

Apesar de ser redundante a inclusão na proposta de um novo dispositivo tratando da utilização para fins privados, não se pode negar a importância de referido inciso para assegurar tanto o interesse individual de acesso à informação por parte do usuário, quanto o interesse público, através da garantia do direito de concorrência, conforme será observado no decorrer do texto. Inicialmente, para um melhor entendimento do inciso supracitado, é imprescindível compreender o real significado dos termos portabilidade e interoperabilidade.

A portabilidade, a que se refere o inciso em análise, diz respeito a utilização de uma cópia de softwares, músicas, livros eletrônicos, bem como qualquer outro tipo de obra intelectual em qualquer formato, em mais de um aparelho, desde que a obra tenha sido adquirida legalmente e destinada ao uso privado. Indo mais além, a portabilidade abrange inclusive a mudança de

formato do arquivo digital, permitindo, por exemplo, que o copista tenha acesso a obra em equipamentos de arquiteturas tecnológicas distintas e, em princípio, não compatíveis¹⁹.

Nos dias atuais, diversas são as hipóteses que podem ser citadas para exemplificar o motivo da necessidade de inclusão na lei de forma explícita da portabilidade, para garantir o direito pleno do uso privado por parte do usuário de um produto tecnológico, sem que seja caracterizada a violação aos direitos do autor. O caso mais comum é a aquisição de músicas para uso em um determinado tipo de equipamento eletrônico. Se a portabilidade não for prevista em lei, ao baixar uma música para utilizar em um *smartphone*, o usuário não poderia copiá-la e ouvir essa mesma música em seu computador. Nos casos ainda mais extremos, não seria possível, converter a música para um formato digital compatível com outro aparelho, pois a conversão de formato tecnicamente também é uma reprodução da obra.

Para os mais antigos, a autorização da portabilidade permitiria que filmes gravados em formato Betamax fossem convertidos para formato VHS, ou que os jogos de videogame produzidos para a plataforma da Philips, denominada Odyssey, poderiam ser convertidos para o formato Atari, sem que o copista incorresse em violação aos direitos autorais.

A interoperabilidade, por sua vez, é um pouco mais complexa de se conceituar, pois ela engloba a capacidade de compartilhamento e a troca de dados e serviços entre sistemas, bem como a integração de redes de informação e a capacidade de integração de softwares e hardwares (de fabricantes e tecnologias diferentes) de atuarem conjuntamente em um determinado sistema, levando-se em conta o legado desses sistemas, plataformas de hardware e software instaladas²⁰.

Em uma linguagem mais pragmática, se existe interoperabilidade entre dois sistemas distintos, é possível a troca de informação entre estes, ainda que eles sejam constituídos por equipamentos de diferentes tecnologias e sistemas operacionais. Mais que isso, internamente em

¹⁹ Segundo a ABNT (2003), a portabilidade é a “capacidade do produto de software ser transferido de um ambiente para o outro”.

²⁰ Este é o entendimento apresentado no sítio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde consta a seguinte definição a respeito do assunto: “Interoperabilidade não é somente integração de sistemas nem somente integração de redes. Não referencia unicamente troca de dados entre sistemas e não contempla simplesmente definição de tecnologia. É, na verdade, a soma de todos esses fatores, considerando, também, a existência de um legado de sistemas, de plataformas de hardware e software instaladas. Parte de princípios que tratam da diversidade de componentes, com a utilização de produtos diversos de fornecedores distintos. Tem por meta a consideração de todos os fatores para que os sistemas possam atuar cooperativamente, fixando as normas, as políticas e os padrões necessários para consecução desses objetivos. Para que se conquiste a interoperabilidade, as pessoas devem estar engajadas num esforço contínuo para assegurar que sistemas, processos e culturas de uma organização sejam gerenciados e direcionados para maximizar oportunidades de troca e reuso de informações, interna e externamente ao governo federal” (BRASIL, 2014a).

cada sistema, para que exista interoperabilidade, a escolha das plataformas de software e hardware deve garantir que a troca de um determinado equipamento, por um similar de outro fabricante, não inviabilize o funcionamento do sistema.

Do ponto de vista do inciso em análise, se a realização de uma cópia ou conversão de algum tipo de obra intelectual em formato digital for feita objetivando a interoperabilidade, não haverá afronta aos direitos autorais. Por exemplo, se for necessário a troca de um determinado computador em uma rede de dados de uso doméstico, o utente não precisaria comprar uma nova máquina do mesmo fabricante do equipamento defeituoso, bastaria adquirir um modelo com as mesmas especificações técnicas do antigo computador ou superior. Para garantir a interoperabilidade, os softwares usados para o funcionamento da rede não precisariam ser adquiridos novamente, mesmo que incompatíveis com a nova máquina, cabendo tão-somente realizar uma conversão de formato.

O dispositivo em questão não apenas busca a adaptação da lei as recorrentes evoluções das tecnologias digitais, mas principalmente evitar o desrespeito a alguns princípios da ordem constitucional, como o do acesso à informação e o da livre concorrência, devido a argumentos puramente técnicos, que não são condizentes com os valores universais positivados na Carta Magna.

Diante dessa afirmação, pode-se questionar, considerando apenas o inciso em análise, quais dispositivos constitucionais poderiam vir a ser violados em um caso concreto, se a reprodução privada para fins de portabilidade e interoperabilidade, previstas no projeto de lei em comento, não fossem acrescidas à Lei n. 9.610/98.

Adentrando, primeiramente, numa análise da portabilidade, cabe salientar que o termo está intimamente relacionado a realização de uma cópia de uma determinada criação intelectual e a sua proibição seria equivalente a afirmar que um livro, CD de música ou mesmo um texto em um jornal só pudesse ser utilizado em um único local, por exemplo no domicílio do utente.

Situação análoga é encontrada em obras em formato digital. Um livro eletrônico, uma música ou um vídeo digitalizado, não são acessíveis ao usuário sem o auxílio de um equipamento eletrônico que faça a conexão entre o arquivo e o mundo real, ou seja, esse dispositivo, seja ele um computador *desktop*, *notebook*, *tablet* etc., seria o local em que o bem intelectual pode ser utilizado. Assim, limitar o uso da obra a um único equipamento seria, então, o mesmo que restringir a leitura de um livro a um único local físico.

Considerando a ordem constitucional brasileira, situações hipotéticas como essas seriam inimagináveis, visto que, ao disponibilizar uma obra ao público, dificilmente o autor teria o controle de como e onde a referida produção seria utilizada. O exercício desse controle caracterizaria uma violação gritante ao âmbito privado do utente, o que seria uma afronta ao direito fundamental à intimidade e à privacidade.

Ademais, ainda nesse mesmo exemplo, pode ser identificada uma violação também ao direito de acesso à informação, na medida em que, sendo a portabilidade de uma criação intelectual proibida e seu uso limitado a um único equipamento, por exemplo, a um computador *desktop*, caso o usuário necessitasse de algum dado contido nessa obra durante uma viagem, isso não seria possível. No mais, se houvesse algum problema técnico com a máquina na qual a obra estivesse instalada, as informações nela contidas ficariam inacessíveis, uma vez que sequer uma cópia de segurança poderia ser feita.

É interessante mencionar também um caso especial em que a portabilidade de um produto intelectual está intimamente ligada a interoperabilidade. Caracteriza-se essa situação toda vez que se deseja acessar as informações contidas em um determinado bem imaterial em equipamentos de arquiteturas tecnológicas distintas. Nesses casos, muitas vezes é necessário converter o formato da obra, isto é, realizar uma cópia, para que a interoperabilidade entre esses dois equipamentos ocorra. Uma eventual proibição da reprodução para fins de portabilidade e interoperabilidade implicaria tanto em uma invasão da esfera privada do indivíduo quanto em um obstáculo à efetivação da função social da criação intelectual.

Por fim, o inciso em comento busca assegurar, ainda, um equilíbrio entre a proteção aos direitos autorais e a defesa da concorrência, tendo em vista que, ao permitir cópias para fins de portabilidade e de interoperabilidade, ele dificulta que grandes empresas, detentoras de determinada tecnologia, consigam criar monopólios. Caso músicas ou livros disponibilizados em um formato específico só possam ser executadas em um equipamento de uma determinada marca, o usuário ficaria, em princípio, preso aquele fabricante.

Como bem explana Fabrício Polido (2013, p. 460),

Na Sociedade do Conhecimento, concretamente considerada, o abuso de direitos de propriedade intelectual pode vir associado às práticas empresariais de titulares atuando em mercados de tecnologias interdependentes, como é o caso das plataformas operacionais de informática e também programas de computadores de videogames. A maior utilização de produtos nesses seguimentos leva à disseminação das tecnologias, mais também o inegável ímpeto para comercialização, a preços não concorrências e

práticas anticompetitivas. Nesse caso, os titulares das plataformas operacionais e de programas de computadores buscarão elevar os lucros monopolísticos e adotar medidas para restringir as vendas de equipamentos e programas que concorrem com seus produtos nos mercados das tecnologias.

A concorrência deve existir para que os melhores equipamentos, tanto em custo quanto em qualidade técnica, tenham mais sucesso que outros, não porque à informação que os mesmos possam fornecer seja exclusiva. Esse mesmo argumento é válido não apenas para músicas e livros, mas para qualquer tipo arquivo digital e de equipamento que os execute (computadores, roteadores, modems, etc.).

Ao tratar do assunto, José de Oliveira Ascensão (2011, p. 123-124) aduz que “se não houver interoperabilidade, o público é gravemente prejudicado: não pode transitar de aparelho para aparelho ou de programa para programa, se não forem compatíveis”. Explica que, em que pese o fato da portabilidade ou interoperabilidade “originar a admissão de um uso privado como qualquer outro”, elas devem ser particularmente favorecidas, “por terem por detrás de si um poderosíssimo interesse público, no sentido da garantia da concorrência”.

Assim sendo, pode-se afirmar, através de uma interpretação sistemática do inciso analisado com os princípios constitucionais e com a estrutura principiológica proposta pelo próprio Projeto de Lei 3.133/2012 ao parágrafo único do artigo primeiro da Lei Autoral, que o dispositivo em questão busca, ainda que indiretamente, assegurar a harmonia entre os interesses dos detentores do exclusivo patrimonial e o direito de concorrência. Mais que isso, ao dificultar a instalação de monopólios e o abuso de poder econômico, o dispositivo em estudo resguarda os interesses dos usuários enquanto consumidores, em razão dos altos preços no mercado fixados por quem detém a exclusividade na exploração do bem intelectual.

CONCLUSÃO

É inegável que as alterações propostas pelo Projeto de Lei n. 3.133/2012 trarão consideráveis avanços à lei n. 9.610/98, nomeadamente as relacionadas à cópia privada, que contribuirão de forma significativa na busca pela efetivação dos preceitos constitucionais relativos aos direitos autorais, especialmente no que diz respeito à tutela da educação, ao direito de acesso à informação e à cultura. A estratégia utilizada pelos participantes do processo de

elaboração da proposta foi utilizar, como base das modificações, uma estrutura principiológica, deixando claro que o equilíbrio entre os diversos direitos fundamentais relativos ao tema é o objetivo a ser alcançado com tais mudanças.

Aparentemente, no processo de elaboração do projeto de lei n. 3.133/2012, os direitos fundamentais associados à função social do bem intelectual serviram de limites aos direitos, não menos fundamentais, do autor e/ou investidor, como uma tentativa de pôr fim a ultrapassada visão maximalista de proteção aos direitos autorais. Notadamente ao tratar da limitação aos direitos autorais para fins de uso privado, a proposta mantém-se fiel a busca de uma harmonia entre os diversos interesses em jogo, de um lado os detentores do exclusivo patrimonial e do outro a sociedade como um todo.

Foi louvável a intenção dos elaboradores da proposta de tornar a lei autoral mais condizente com os ditames constitucionais relativos à matéria. Entretanto, por ser produto de um trabalho humano, é inevitável que erros sejam cometidos. Mais que isso, diferentemente do que se espera num discurso ideal, seria impossível garantir que os interesses particulares dos participantes no processo de elaboração do projeto de lei não influenciassem o seu texto final²¹, tampouco supor que todos eles tivessem um conhecimento pleno de todos problemas a serem solucionados.

Não há dúvida de que essas imprecisões ou incoerências na elaboração de uma lei sejam um dos motivos para o grande número de litígios que oneram o Poder Judiciário. Todavia, por mais perfeita que seja uma norma, é inevitável o surgimento de novas demandas tanto em razão da incapacidade do direito acompanhar as mudanças sociais, quanto da utilização, no texto da lei, de conceitos abertos que, muitas vezes, em sua aplicação necessitam, por parte do intérprete, de um trabalho de identificação do seu significado.

Ademais, as modificações sugeridas à lei autoralista com relação à reprodução para uso privado não serão capazes de solucionar todos os conflitos relativos a essa matéria, como, por exemplo, a ausência, no texto proposto pelo referido projeto de lei, de fixação de um limite no número de cópias privadas. Torna-se, dessa forma, indispensável a participação do Judiciário na resolução dos litígios que, porventura, surgirem e forem levados a sua apreciação,

²¹ Como explica Marcelo Neves (2009, p. 64) “A adequação social do direito, constitucionalmente amparada, não pode significar, portanto, uma resposta adequada a pretensões específicas de conteúdos particulares, mas sim a capacidade de possibilitar a convivência não destrutiva de diversos projetos e perspectivas, levando à legitimação dos procedimentos constitucionalmente estabelecidos, na medida em que esses servem para reorientar as expectativas em face do direito[...]”.

principalmente para evitar que excessos sejam cometidos, tanto por parte do detentor do exclusivo patrimonial, como por parte do utente.

Contudo, no momento de aplicação da norma ao caso concreto, deverá o julgador observar que, como explica Simone Goyard-Fabre (2007, p. 141, grifo do autor), “a interpretação dos textos, necessária para remediar uma indecisão ou uma lacuna da lei, assim como dirimir um litígio, não pode contradizer o dispositivo constitucional fundamental”. Assim, continua a autora,

Embora o procedimento de interpretação confira à função administrativa e jurisdicional certa esfera de autonomia, esta é estreita. A fórmula legislativa – isto é, os próprios termos do texto da lei – é a única que tem realmente força de lei: pode ser adaptada, mas não modificada. Portanto, no esquema constitucionalista a interpretação das regras jurídicas na verdade só pode ocorrer no âmbito dos princípios formais da ordem de direito positivo considerada.

Entretanto, o problema ocorre quando o intérprete depara-se com situações de conflitos entre dispositivos constitucionais fundamentais. Em momentos como esses, deverá o magistrado utilizar o postulado da proporcionalidade e suas máximas parciais²², a saber, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.

Finalmente, ressalte-se que, nas decisões judiciais de litígios que envolvam colisões entre direitos fundamentais, a simples indicação pelo julgador da utilização da proporcionalidade não é suficiente²³. Não se pode confundir o critério de aplicação das normas com a motivação que levou o magistrado a escolher determinada solução para o caso concreto. Afinal, para que haja um controle de racionalidade e legitimidade dos discursos jurídicos é indispensável a exposição pelo juiz das razões fáticas e jurídicas que o conduziram a tal conclusão.

REFERÊNCIAS

ABNT. Engenharia de software - Qualidade de Produto. **Parte 1: Modelo de qualidade. NBR ISO/IEC 9126-1**. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

²² Termo utilizado por Robert Alexy (2011) em sua obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”.

²³ Conforme explica Dalton Santos Morais (2013) “No fundo, a ideia de sopesamento/balanceamento/ponderação/proporcionalidade não está sendo utilizada para reforçar a carga argumentativa da decisão, mas justamente para desobrigar o julgador de fundamentar. É como se a simples invocação do princípio da proporcionalidade fosse suficiente para tomar qualquer decisão que seja.”

ABRÃO, Eliane Yachouch. **Direitos do autor e direitos conexos**. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002.

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

_____. As “exceções e limites” ao direito de autor e direitos conexos no ambiente digital. **Fórum Nacional de Direito Autoral – Ministério da Cultura**, Seminário Internacional sobre Direito Autoral, Fortaleza, nov. 2008. Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/02/texto_mesa11_ascensao.pdf>. Acesso em: 03 de nov. 2013.

_____. Cláusulas gerais de harmonização dos direitos autorais com outros diplomas legais (artigos 1 a 4 da proposta). In: Wachowicz, Marcos (org). **Por que mudar a Lei de Direito Autoral?** Estudos e Pareceres. Florianópolis : Fundação Boiteux, 2011a. Capítulo 9, p. 105-114.

_____. A proposta do MinC de reforma da LDA: as limitações aos direitos autorais. In: Wachowicz, Marcos (org). **Por que mudar a Lei de Direito Autoral?** Estudos e Pareceres. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011b. Capítulo 10, p. 115-142.

_____. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. **Revista ESMAFE – Escola de Magistratura Federal da 5ª Região**, Recife, nº 3, 2002. Disponível em: <<http://www.trf5.gov.br/downloads/rev03.pdf#page=125>>. Acesso em: 13 jan. 2014. p. 125-146

_____. O direito autoral numa perspectiva de reforma. In: WACHOWICZ, Marcos (org.); SANTOS, Manoel J. Pereira dos (org.). **Estudos de direito do autor e a revisão da lei dos direitos autorais**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 15-54.

AVANCINI, Helenara Braga. O Direito Autoral Numa Perspectiva dos Direitos Fundamentais: A limitação do excesso de titularidade por meio do Direito da Concorrência e do Consumidor. **PIDCC**, Aracaju, Edição 1, out./dez. 2012. Disponível em: <<http://pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/29-o-direito-autoral-numa-perspectiva-dos-direitos-fundamentais-a-limitacao-do-excesso-de-titularidade-por-meio-do-direito-da-concorrenca-e-do-consumidor>>. Acesso em: 15 nov. 2013.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

BARROSO, Luís Roberto. **O novo direito constitucional brasileiro**. Contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

BRASIL. Planalto. **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 fev. 2013a.

_____. Câmara. **Ficha de tramitação do Projeto de Lei 3133, de 2012**. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534039>>. Acesso em: 10 ago. 2013b.

_____. Planalto. **Lei n. 9.610 de 19 de fevereiro, de 1998**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 15 abr. 2013c.

_____. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **O que é Interoperabilidade?** Disponível em: <<http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padrees-de-interoperabilidade/o-que-e-interoperabilidade>>. Acesso em: 02 jan. 2014a.

_____. Câmara. **Projeto de Lei n. 3.133, de 2012**. Disponível em: <<http://Imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD08FEV2012.PDF#page=188>>. Acesso em: 10 ago. 2013f.

_____. STJ - Superior Tribunal de Justiça. **REsp 964404/ES**. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>>. Acesso em: 13 jan. 2014b.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CARBONI, Guilherme (relator); ROCHA, Alan (revisor); REIS, Jorge Renato dos (moderador). Parte II – Anais do III Congresso de Direito de Autor e Interesse Público. Painel V: Limitações aos Direitos Autorais II. In: WACHOWICZ, Marcos (org.); SANTOS, Manoel J. Pereira dos (org.). **Estudos de direito do autor e a revisão da lei dos direito autorais**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 167-182.

CARBONI, Guilherme. **Função Social do Direito de Autor**. Curitiba: Juruá, 2006.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Direto do Consumidor**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

COUTINHO, Guilherme; LACORTE, Christiano; PESSERL, Alexandre; TRINDADE, Rangel; WACHOWICZ, Marcos. Estudos para a revisão da Lei de Direito Autoral. WACHOWICZ, Marcos (org.). **Por que mudar a Lei de Direito Autoral?** Estudos e Pareceres. Florianópolis : Fundação Boiteux, 2011. Parte I, p. 13 a 103.

GOYARD-FABRE, Simone. **Os fundamentos da ordem jurídica**. Tradução: Claudia Berliner. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GRAU-KUNTZ, Karin; WÜRTENBERGER, Gert. Notas sobre os sistemas de direito de autor brasileiro e alemão, tendo em consideração a perspectiva de reforma das legislações vigentes e a procura de equilíbrio de interesses. In: Wachowicz, Marcos (org). **Por que mudar a Lei de Direito Autoral?** Estudos e Pareceres. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011. Capítulo 14, p. 233-262.

LIMA, Larissa da Rocha Barros. A proteção autoral e o uso privado de obras intelectuais.

PIDCC, Aracaju, Edição 2, fev. 2013. Disponível em:

<<http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/56-a-protecao-autoral-e-o-uso-privado-de-obras-intelectuais>>. Acesso em: 30 de novembro de 2013.

MORAES, Rodrigo. **Os Direitos Morais do Autor**. Repersonalizando o Direito Autoral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

MORAIS, Dalton Santos. Proporcionalidade, ponderação de princípios e razoabilidade no projeto do novo CPC à luz da teoria de Robert Alexy. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 17, n. 3239, 14 maio 2012. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/21758>>. Acesso em: 20 dez. 2013.

NAÇÕES UNIDAS. **Convenção de Berna**. Disponível em: <Disponível em:

<http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/cv_berna.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2013a.

NEVES, Marcelo. **Transconstitucionalismo**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

NUNES, Simone Lahorgue. **Direito Autoral e Direito Antitruste e princípios constitucionais correlatos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Fundamentos, princípios e desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

WACHOWICZ, Marcos. A revisão da lei brasileira de direitos autorais. In: WACHOWICZ, Marcos (org.); SANTOS, Manoel J. Pereira dos (org.). **Estudos de direito do autor e a revisão da lei dos direitos autorais**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

**O PODER DAS MARCAS:
MARCAS REGISTRÁVEIS E NÃO REGISTRÁVEIS**
THE POWER OF BRANDS: AND NO MARKS REGISTRABLE REGISTRABLE

Querino Mallmann¹

RESUMO

Num mundo cada vez mais globalizado e “sem fronteiras” que vivemos na atualidade, pretendemos neste artigo lançar alguns olhares breves sobre as principais marcas que podem ser registradas e as que por proibição legal, não podem ser levadas à registro, muito menos comercializadas.

PALAVRAS CHAVES: Poder das marcas; Marcas Registráveis; Marcas Não Registrável.

ABSTRACT

In an increasingly globalized and "borderless" we live in today, in this article we want the world to launch a few brief perspectives on major brands that can be recorded and that a statutory prohibition can not be taken to register, much less commercialized.

KEY WORDS: Power of brands; Brands Registrable; Not Registrable Marks.

INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, as Marcas consistem em um sinal distintivo, visualmente perceptível, cuja finalidade precípua é identificar produtos e serviços, distinguindo-os de outros que sejam idênticos ou semelhantes, mas que possuem origem diversa. É o que preceitua a atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, ao dispor no art. 122 que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

A princípio a marca tinha função restrita de indicar a *origem* ou a *procedência* da *mercadoria*, atingindo apenas a *indústria*. Posteriormente, se estendeu ao *comércio*, e mais recentemente, aos *serviços*. A natureza jurídica da marca ou o fim imediato do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava nenhum direito do *consumidor*, pois, para esse, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: *resguardar os direitos do produtor*, e, ao mesmo tempo, *proteger os interesses do consumidor*, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado. O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal.

Hodiernamente, ampliou-se o conceito de marca. Pinto Coelho, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, observa que “a marca é empregada atualmente não apenas como indicativo do comércio ou da produção industrial, mas também para indicar outras operações diversas, como: a) escolha do produto ou mercadoria; b) a verificação da qualidade; c) as condições de fabricação”. Conforme assinalado anteriormente, a marca tinha, a princípio, a função restrita de indicar a *origem* ou a *procedência* da *produção industrial*, as “*marcas de indústria*”, posteriormente, evoluiu para também indicar as “*Marcas de Comércio*” e as “*Marcas de Serviços*”.

¹ Doutor em Direito da Propriedade Intelectual, Advogado, Professor de Direito da UFAL, curso de Graduação e Pós-graduação. email: gmallmann@hotmail.com

O Direito não poderia deixar de reconhecer a importância dos mesmos, máxime quando se firmou juridicamente a sua valoração no ambiente de empresa, o que nos motiva a falar sobre o tema. A livre concorrência, por outro lado, obriga o empresário a envidar diuturnamente todos os esforços para vencer a batalha da competição, procurando preservar a criação de sua inteligência e proteger os sinais distintivos de sua produção ou organização, tendo em vista que marca constitui-se num bem de natureza *imaterial, incorpórea*, frutos da inteligência e do engenho humano, além do esforço do empresário em torná-la conhecida e aceita no mundo empresarial.

A ORIGEM SOBRE O DIREITO DAS MARCAS

Conforme os ensinamentos deixados por Rubens Requião, “o Direito das Marcas surgiu devido a necessidade do empresário ou comerciante, imaginar sinais ou expressões distintivas, para individualizar e caracterizar os produtos resultantes do exercício de sua atividade, para o efeito de fixar sua clientela”².

A marca transformou-se assim num sinal distintivo de determinado *produto, mercadoria* ou *serviço*. A prática de apor marcas como indicação de procedência, remonta há mais remota antiguidade, confundindo-se o seu uso com os primeiros tempos de gênero humano. Embora alguns autores afirmem ter sido uma praxe, em todas as épocas, assinalarem-se os produtos e mercadorias para identificá-los e indicar sua procedência, outros, no entanto, julgam que há uma boa dose de exagero nisso e entendem que as origens da marca se encontram na época romana, quando eram utilizadas exclusivamente nos animais dos rebanhos, para distingui-los conforme seus donos. Por exemplo, o hábito de identificar, com marca em fogo, o gado, se bem que isso não se constituía propriamente em marcas, mas apenas em “*cunho*” de propriedade. Mas seja como for, o hábito de identificar um produto, vem de há muito tempo (vem de outrora). O homem-produtor, desde a *Antiguidade*, teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a sua produção. Na *Idade Média* era comum empregarem-se marcas figuradas, constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores. Em 1386, por exemplo, D. Pedro IV, rei de Aragão, ordenou que os *tecelões* do Reino pusessem a *marca da cidade* nas peças de tecidos, aparecendo, em 1445, marcas individuais determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas. Na *Idade Moderna*, surge, na França, em 1803, *legislação especial*, organizando-se inclusive o seu registro e prevendo penas criminais, de contrafação, por falsificação de documentos privados e indenizações por perdas e danos.

BREVE EVOLUÇÃO DO DIREITO DAS MARCAS NO BRASIL

A evolução do direito marcário no Brasil foi de forma lenta e gradual. Apesar da Constituição de 1824 dispor no seu art. 26 uma proteção às patentes de invenções, nada dispunha sobre as marcas. Somente em 1875, por força da Lei 2.682, é que surge o primeiro instituto de proteção às marcas comerciais, diferentemente em relação às patentes, constitucionalmente consagradas na Constituição de 1824 e nas legislações posteriores, tendo em vista que o Estado desde 1830 já vinha tomando iniciativas, visando estimular o ímpeto criativo; a proteção às marcas só surgiu depois que interesses comerciais concretos foram prejudicados pela inexistência de legislação específica, conforme noticiam os fatos e de um caso relatado por Rubens Requião³ de um embate jurídico envolvendo a empresa “*Meuron & Cia*”, da Bahia, tendo Rui Barbosa como advogado da mesma, ingressado em juízo para defender a marca de rapé “*Areia Preta*” da empresa e que estava sendo utilizada, sem autorização, por uma empresa concorrente. Apesar do brilhante trabalho desenvolvido grande jurista, Rui Barbosa perdeu a causa judicial na Bahia. O Tribunal considerou que não constituía crime a usurpação da marca, pelas regras então vigorantes, pois “*nem o Código Criminal (1830), nem nenhuma outra lei qualificava de delito o fato em que se assentou o processo*”. A Constituição de 1824 era completamente

² REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 19ª ed., vol. 1, Ed. Saraiva, 1989, p. 118.

³ ob.cit, p. 247

omissa, pois nada dispunha sobre a proteção das marcas, somente sobre as patentes de invenções, *in verbis*: “Os inventores terão a prioridade das suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hão de sofrer pela vulgarização” (art. 26), portando nada dispunha sobre a proteção às marcas.

Diante do fato e da falta de garantias a este tipo de propriedade *imaterial*, Rui Barbosa como representante no Parlamento Nacional, elaborou um projeto de lei que dispusesse também sobre a proteção às marcas, conseguindo aprová-lo em 25 de outubro de 1875, através da Lei n.º 2.682/1875, reconhecendo, assim pela vez primeira, o direito a qualquer industrial ou comerciante de assinalar os produtos de sua indústria ou comércio com marcas que os tornassem distintos dos de outra procedência.

Mais tarde, já sob a inspiração da Convenção de Paris (1883), surgiu uma nova lei sobre as marcas, a Lei n.º 3.346 de 1887, fruto do Projeto de “Ouro Preto”, para ajustá-la a esta Convenção Internacional, sendo esta matéria posteriormente recepcionada, pela vez primeira, na Constituição de 1891, no capítulo sobre as garantias e direitos individuais, art. 72, § 2, onde a Constituição passou a assegurar uma proteção constitucional ao direito das marcas, *in verbis*: “A lei assegurará a proteção à propriedade das marcas de fábrica”. Em 1904, surge novo diploma, a Lei n.º 1.236, sucedendo-se, assim, vários diplomas tratando da matéria, sobressaindo-se as leis de 1945, 1967, 1969, 1971, mas principalmente a Lei n.º 5.772, de 21.12.1971 que teve uma das maiores durações no tempo, sendo revogada somente em 1996, com o advento da atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 14.05.1996⁴.

OS DIVERSOS TIPOS DE MARCAS: Marcas de Produtos, de Serviços, Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas, Marcas de Certificação e Marcas Coletivas.

Apesar de alguns autores, entre os quais Rubens Requião, ainda falar em “marcas de indústria” e “marcas de comércio”, a atual LPI, Lei n.º 9.279, de 1996, no entanto, não faz mais referência a este termo, que no outrora era usado pelo fabricante, industrial ou artífice para distinguir os seus produtos, substituindo-a agora *ou*, pelos “*desenhos industriais*” ou, os “*modelos de utilidade*”; nem em “*marcas de comércio*”, mas simplesmente em “*marcas*”, ou em “*marca de alto renome*” ou em “*marca notoriamente conhecida*” (art. 125, 126), que no entanto, como no outrora, é (ou são) usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio.

5.1 - Marca de produto ou serviço é (ou são) usadas para distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, mas de origem diversa.

5.2 - Marcas de Certificação são aquelas usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à *qualidade, natureza, material utilizado e metodologia* empregada;

5.3 - Marcas Coletivas são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Assim, a classificação das atividades por classes, conforme preconiza o Código para a concessão do Registro, torna possível que idêntica marca seja registrada em classes diferentes. O registro em uma classe não impede, de fato, se registre marca idêntica para produto, mercadoria ou serviço de outra classe. Exemplificando: “A” é titular de conhecida marca destinada a distinguir produtos de aço, de cuja fabricação se ocupa; igual marca poderá ser ocupada por “B”, que a destina para distinguir os produtos *têxteis* de manufatura, ou então na mesma categoria, por exemplo de *vestuário*, onde, *uma* fabricante de *roupas (tecidos)* e a *outra* de *calçados*. Portanto, com produtos diferentes⁵.

⁴ HAMMES, Bruno Jorge. Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed., São Leopoldo, ed. Unisinos, 2002, p. 31

⁵ REsp./SP, Ballon Rouge – Confecções, Indústria e Comércio Ltda. X Calçados Azaléia Ltda – in Jurisprudência sobre Prop. Industrial, LEX n.º 81, p. 171, cuja ação foi julgada improcedente.

Semelhantemente às “Marcas de Alto Renome” e “Marcas Notoriamente conhecidas” o legislador brasileiro parece não fazer muita distinção entre “Marcas Coletivas” e “Marcas de Certificação”, pois os coloca no mesmo capítulo, mas é possível perceber sua diferença que está na definição, pois “*Marca Coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (v.g, produtos da “Cooperativa Pindorama”, de Coruripe, Alagoas) e que podem ser depositadas por pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que objetivam interesse geral comercial, industrial ou agrícola; é coletiva porque é explorada por várias pessoas componentes de uma mesma organização maior, de acordo com um regulamento de uso estabelecido por esta organização, Titular do registro*”; a “*Marca de Certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada*”. Ressalta-se, no entanto, que muitos destes critérios definidores presentes nas Marcas de Certificação, podem também estar presente nas “Marcas coletivas”. Tanto as “*marcas de certificação*”, quanto as “*marcas coletivas*” são extintas quando se verifica uma das causas de extinção das demais marcas: 1) *término do prazo de vigência*; 2) *renúncia*; 3) *caducidade* e 4) *ausência de procurador habilitado por pessoa domiciliada no estrangeiro*; como também quando a 5) *entidade deixar de existir* ou 6) *a marca for utilizada em condições outras que não naquelas previstas no regulamento de utilização*.

Segundo a definição dada pelo direito brasileiro, a *Marca Coletiva* é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Marcas Coletivas são, pois, as marcas depositadas por pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que objetivam, seja o interesse geral comercial, industrial ou agrícola, seja o interesse particular dos membros que compõem estas pessoas jurídicas. Em outras palavras, a marca é coletiva quando ela é explorada por várias pessoas componentes de uma organização maior, de acordo com um regulamento de uso estabelecido por esta organização, titular do registro.

A nossa legislação dispõem que o pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca; já o pedido de registro da Marca de Certificação deverá conter as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular, sendo que qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada (art. 147-149, da Lei 9.279/96)

Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas

Marca de Alto Renome é aquela marca que tem o seu conhecimento absoluto, boa fama, qualidade do produto e/ou serviço, distinguibilidade que se adquire pela aceitação pública e manifesta de qualquer um do povo, sem distinção de classe social ou de lugar onde a marca é empregada porque, na realidade, é a marca absoluta que ninguém em sã consciência poderá desconhecer, entre as quais podemos destacar: a) setor de bebidas: “Coca-Cola”, “Brahma”, b) veículos: “Rolls Royce”, “Jaguar”, “Toyota”, “Mercedes-Benz”, “Fiat”, “Volks”, “GM”, “Ford”; c) setor de pneus: “Pirelle”, “Goodyear”, “Fyrestone”; relógios: “Rolex”; d) Eletrônicos: “Thosiba”, “Dell”, “Intel”, “Panasonic”, “Phillips”, “Philco Hitachi”; e) Supermercados: “Carrefour”; f) Alimentos: “Nestlé”; g) Vestuário: “Lacoste”; h) Calçados: “Alpargatas”, “Azaléia”, “Havaiana”, e assim por diante

A legislação brasileira, em consonância com as Convenções Internacionais das quais o Brasil é signatário dispõe que a marca registrada no Brasil considerada de *alto renome* será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Desta forma, a marca de Alto Renome não necessita de registro especial para aquisição dessa regalia, visto que o conceito de boa fama, distinguibilidade e alto renome se adquire pela utilização efetiva e manifesta da marca, mas o INPI vem

solicitando seu registro, conforme noticia José Carlos Tinoco⁶, e que neste caso deverá ser solicitada pela via incidental, como matéria de defesa, quando, da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação pelo INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, “*caput*” e 168 da LPI-96, sendo que o INPI apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca pela Res n. 110/2004, de 27-01-2004 e pelo art. 5, da Res 110/04, devendo o requerente da proteção especial da marca de Alto Renome, apresentar ao INPI as provas cabíveis à comprovação do Alto Renome da marca, podendo aportar, em caráter suplementar às provas ordinariamente por ele coligidas [...], o que é um absurdo e criticado veementemente por José Carlos Tinoco Soares (*ob. cit.*).

O legislador parece não fazer muita distinção entre “*Marcas de Alto Renome*” e “*Marcas Notórias*”. Na verdade, trata-se de sinônimos. As marcas de renome, são aquelas de alta reputação, de grande notoriedade, conhecidas mundialmente. Essas marcas constituem uma exceção ao princípio da necessidade de registro da marca. É cediço que determinadas marcas possuem uma reputação tão ampla que as tornam conhecidas e famosas, inclusive, em países onde não foram registradas, como nos países em desenvolvimento, o que aumenta o problema da utilização e de confusão destas marcas estrangeiras notoriamente conhecidas e que gozam de grande prestígio nos países de origem, na comercialização de marcas locais, levando o consumidor a pensar que o produto ou serviço é originário de marca notória estrangeira, quando na verdade não o é. Portanto, a proteção jurídica da marca notória ou de alto renome interessa não apenas ao titular da marca, mas também aos consumidores, para que não sejam enganados quanto à procedência e à qualidade do produto ou do serviço. Por outro lado, as “*Marcas Notórias*” são tradicionalmente limitas pelo princípio da territorialidade cabendo a cada Estado Unionista determinar as modalidades de proteção de uma marca sobre o seu território⁷.

Para que uma marca seja notória, presume-se que preencha algumas premissas subjetivos, entre as quais: a) *Que realmente seja conhecida*; b) *que seja utilizada em todo o território nacional e estrangeiro*; c) *que seja utilizada nas capitais ou pelo menos nos Estados mais desenvolvidos da federação*.⁸

Portanto, as “*marcas de alto renome*” gozam da proteção em todos os ramos de atividade e/ou classes. Há uma Convenção Internacional, onde por exemplo, em *instrumentos musicais (violão, violino, piano)*, *você não pode usar a mesma marca para o violino. Ex. violões Gianini, Tonante, etc.; piano Berlim, Yahamar, etc. São protegido dentro da classe.*

A lei brasileira parece que não define o que é “*marca notória*”, mas a doutrina ensina que a notoriedade é uma prova clara da utilização econômica da marca, pois ela significa que a marca teve um grande sucesso e foi apreciada pela clientela”. Por sua vez, a Convenção de Paris apenas afirma que “*é notoriamente conhecida uma marca considerada como tal pela autoridade nacional competente*”, o qual nada esclarece. Uma definição homogênea é difícil de ser estabelecida em razão das variedades de critérios que se vinculam à notoriedade, mas podemos estabelecer alguns parâmetros entre os quais, a da a) *antiguidade da marca*, b) *intensidade da publicidade*, c) *idéia de qualidade*, d) *volume de vendas*, e) *identificação com a empresa*, etc.. Para Albert Chavanne⁹ a marca é notoriamente conhecida em um país, quando faz surgir nas pessoas o conhecimento de que ela pertence a outro e não constitui, portanto, uma *res nullius* onde se pudesse amparar. Portanto, o melhor critério para saber se a marca é notória, constitui em examinar se ela é conhecida no meio para o qual se destina. Desta forma, a “*Kodac*”, por exemplo é uma marca notória já que o público costuma associá-la a materiais fotográficos; assim como o OMO, BOMBRIL, COCA-COLA, Kolynos, Leite Moça, etc. Antigamente a notoriedade era alcançada com o tempo, que permitia a um produto conquistar a preferência dos consumidores. Atualmente, a publicidade maciça faz com que o tempo não seja mais considerado como um critério

⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição*. RJ, Lumen Juris, 2010, p. 207-209.

⁷ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. *A lei da Propriedade Industrial comentada*. SP, ed. Lejus, 1999, p. 252

⁸ *Ato Normativo 046 de 05/11/1980 do INPI*.

⁹ *Apud* LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. *A lei da Propriedade Industrial comentada*. SP, ed. Lejus, 1999, p. 257.

para a aferição da notoriedade. Da mesma forma, a notoriedade não está necessariamente ligada à qualidade do produto.

Marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis, I, da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. É uma marca que se tornou amplamente conhecida, afamada. Não pode um fabricante de bebidas conseguir a marca, por exemplo Ford ou Volksagen, muito conhecidas, embora de outro ramo de atividade. Não basta que o titular de marca considere notória a sua marca, mas que a notoriedade lhe seja reconhecida pelo grande público.¹⁰

As marcas notórias estão também previstas na Convenção de Paris, art. 6º bis, onde os países da União comprometem-se a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação suscetível de confusão. Alguns exemplos de Marcas Notórias: a) *Setor de Bebidas*: “Cinzano” (marca italiana para bebidas alcoólicas; b) *Restaurante*: Cinzano (na Austrália); c) *Vestuário*: “Pierre Cardin” (camisas, gravatas, meias, lingerie), “Hering” (camisetas, camisas); d) *Alimentos*: “McDonald’s”; d) *Revistas*: “Tio Patinhas. Marcas NÃO Notórias: “Votorantim” (prestígio restrito ao segmento do público consumidor relacionado ao produto que ela assinala, enquanto que a marca notória é conhecida além desses limites); “Monsanto” (empresa EUA, biológico, químico, industrial; vinhos portugueses “Monsanto-Portugal”; vários municípios e vilas em Portugal).

A legislação brasileira dispõe no art. 126 da LPI que “a *marca notoriamente conhecida* em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, *goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil*, sendo que a proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço, podendo, no entanto, o INPI indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, Dênis Borges. Propriedade Intelectual: A Aplicação do Acordo TRIPs. RJ, Ed. Lumen Juris, 2005.
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. 1, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 14ªed. São Paulo: Saraiva, 2010. Vol.1.
- FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de Direito Penal. SP, José Bushatsky Editor, vol. II, 1958.
- HAMMES, Bruno Jorge. Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed., São Leopoldo, ed. Unisinos, 2002.
- HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 2ª ed., RJ, Editora Revista Forense, v. VII.
- LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. A lei da Propriedade Industrial comentada. SP, ed. Lejus, 1999.
- MANSO, Eduardo J. Vieira. O que é Direito Autoral. 2ª edição, São Paulo, Editora Brasiliense, 1992.
- PIMENTEL, Luis Otávio. Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos legais. Florianópolis, Fundação Boiteux, 2006.
- REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 19ª ed., vol. 1, Ed. Saraiva, 1989.

¹⁰ HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual*. 3ª ed., São Leopoldo, ed. Unisinos, 2002, p. 360.

SATO, Priscila Kei. O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual nas Ações de Nulidade e de Adjudicação: parte ou assistente? In: DIDIER Jr., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). Aspectos Polêmicos e Atuais sobre os Terceiros no Processo Civil e Assuntos Afins. SP, RT, 2004.

SCHIMIDT, Lélío Denicoli. “O INPI nas Ações de Nulidade de Marcas ou Patentes: assistente litisconsorte ou fiscal da lei? In

SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição. RJ, Lumen Juris, 2010

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

A TUTELA JURÍDICA ADEQUADA DO BEM INTELECTUAL NA NOVA ECONOMIA DA INFORMAÇÃO

A PROPER LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL WELL THE NEW ECONOMICS OF INFORMATION

*Iracema Fazio**

RESUMO

O presente artigo objetiva analisar a tutela jurídica adequada do bem intelectual. O estudo ora proposto é realizado sob a ótica da Constituição Federal e da revolução tecnológica que caracteriza a atual Sociedade e Economia da Informação. Para o efeito, considerar-se-á o valor da exploração econômica de suas obras, a partir das utilizações privadas das obras protegidas pelos direitos de autor, de modo a equilibrar a razoável proteção aos direitos de autor e o direito de acesso à fruição cultural.

PALAVRAS-CHAVES: Bem Intelectual; Proteção Jurídica; Economia da Informação; Sociedade da Informação; Exploração econômica do bem intelectual.

ABSTRACT

This article aims to analyze the adequate legal protection of the intellectual property. The study proposed here is done from the perspective of the Federal Constitution and the technological revolution that characterizes the current Society and Information Economy. For this purpose, the value of the economic exploitation of their works from private uses protected by copyright, works to balance the reasonable protection of copyright and the right of access to cultural enjoyment will be deemed to.

KEY-WORDS: Intellectual property; Legal Protection. Information Economics; Information Society; Economic exploitation of the intellectual property.

1 INTRODUÇÃO

Claro está que as transformações surgidas a partir deste movimento humano de conectividade é fruto duma revolução primeiramente tecnológica, responsável por produzir novos meios de comunicação e interação, que para a economia traduz-se em novas formas de fazer negócios.

Na verdade, o grande problema sobre investigar, escrever e trabalhar com a tutela dos bens intelectuais, em certa medida, deve-se ao fato de que hoje os avanços tecnológicos criam e

* Iracema Rebeca de Medeiros Fazio (iracema.fazio@hotmail.com) – Doutoranda em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre em Ciências Jurídico Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coordenadora do Núcleo de TCC e Professora da Faculdade UNIME de Ciências Jurídicas e da Faculdade Ruy Barbosa de Direito. Coordenadora da Revista de Ciências Jurídicas da UNIME. Coordenadora de Pesquisa da Faculdade UNIME – Núcleo Jurídico: O direito intelectual na sociedade da informação.

potencializam diferentes métodos¹ de reprodução, transmissão e fixação das obras tuteladas pelo direito de autor. Esta mesma tecnologia permite que a obra autoral dantes acessível apenas pelo suporte tangível, seja disponibilizada em arquivo digital; cuja característica principal é a capacidade de duplicação, sem que isso represente a diminuição da sua qualidade, muitas das vezes alcançada mesmo em se tratando de cópia cuja fonte original é ausente.

É indiscutível, por isso, constatar-se que os arquivos digitais abriram as portas para um novo mundo. Hoje, as possibilidades de comunicação e distribuição são infinitas. E daí advir mais um problema, separar o que é modismo ou profunda alteração², já que a tecnologia é por demais volátil. O que está posto hoje não se identifica com o de amanhã.

Sem embargo, a tutela dos bens intelectuais pelo direito de autor, a noção do direito de reprodução das obras protegidas pelo direito de autor e o inquestionável direito à informação³, estão em causa em tempos de democratização do uso da informação digital, do uso das redes eletrônicas abertas e das aplicações, ferramentas e produtos multimídia.

É assim, que as alterações propiciadas pelas novas tecnologias de produção, tratamento, difusão e exploração da informação digital, assumem, hoje, um relevo histórico de profunda mutação nas práticas convencionais sociais e profissionais relativas ao uso da informação.

¹ Ressalte-se que tais métodos são extremamente avançados, apresentando altíssima qualidade de som e imagem, tempo de resposta ao milésimo de segundo, com tamanhos cada vez mais reduzidos, permitindo transmissão e fixação mais sensível.

² Em conferência proferida em Oxford o Prof. Dr. Yochai Benkler, da Universidade de Harvard explica que esta é a mudança crítica que está a ser introduzida e invertida pela internet. Referindo-se sobre o objeto da sua intervenção que se debruça sobre a emergência de uma produção social o Professor destaca o percurso de James Gordon Bennet que em 1835 fundou o primeiro jornal de circulação de massa na cidade de Nova Iorque, *Herald*, com um investimento de U\$ 500 para começar, o que seria o equivalente em 2005 a U\$ 10.400. Mas quinze anos mais tarde, em 1850, fazer a mesma coisa - começar o que era vivenciado como um jornal diário de circulação de massa - chegaria a custar U\$ 2,38 milhões. Destacando o elevado custo como um requisito para produzir informação, conhecimento e cultura, o Professor acentua a bifurcação extrema entre os produtores, que deviam ser capazes de levantar capital financeiro, como qualquer outra organização industrial, e os consumidores passivos, que poderiam escolher a partir de um conjunto de coisas que esse modelo industrial podia produzir. (BENKLER, 2005). Neste mesmo sentido, o Prof. Dr. Yochai Benkler destaca sobre o investimento para a fundação do *Herald* em 1835, comparativamente ao investimento em 2005 que seria necessário para a fundação do mesmo jornal. (BENKLER, 2006).

³ Referindo a necessidade de imposição de limites aos direitos de autor a favor da difusão do conhecimento e da disseminação da cultura, referiu o Prof. Dr. Bruno Jorge Hammes «juntamente com a aceitação do Direito de Autor, desenvolveu-se o reconhecimento de que o mesmo está sujeito igualmente a uma vinculação social. Em nome do interesse comum, o autor deve tolerar restrições aos seus direitos». (HAMMES, 1998, pp. 76-77).

Trata-se de uma alteração na economia da informação, cujos meios de produção passam a estar nas mãos de qualquer pessoa com acesso às referidas novas tecnologias⁴.

De sorte que se apresenta de extrema relevância para o desenvolvimento deste estudo, iniciar a pesquisa com a análise de duas novas realidades do mundo atual, que são a sociedade e a economia da informação, já que estão elas a por em causa os fundamentos ou justificativas das reivindicações dos titulares de direitos, fomentando a discussão sobre os limites do direito de autor.

Por conseguinte, e no intuito de não se exaurir esta pesquisa num vazio de fundamentação, bem como, por forma a aplicar o rigor metodológico que um trabalho desta natureza impõe é que se apresenta imperioso desde já identificar detalhadamente os objetivos deste estudo, quais sejam: diagnosticar a revolução dos meios de comunicação como estratificação de uma nova sociedade; relacionar a evolução dos meios de comunicação com o fim das barreiras ao fluxo da informação; analisar a possibilidade do enquadramento de uma medida adequada para controlar o fluxo da informação; dimensionar o valor da produção e da transmissão dos bens intelectuais.

É bem verdade, que a identificação destes objetivos está umbilicalmente ligada com o enfretamento da seguinte hipótese: A revolução dos meios de comunicação estabeleceu a estratificação de uma nova sociedade? A resposta a esta pergunta, tentar-se-á encontrar ao longo do desenvolvimento deste estudo, mas cuja análise, necessariamente aprofundada, muito provavelmente esbarrará em mais hipóteses a serem solucionadas.

2 A ECONOMIA DA INFORMAÇÃO

⁴ É assim que preleciona o Prof. Dr. Yochai Benkler ao ponderar que houve uma alteração nas preferências dos consumidores, forjada pela emergência da produção social. Refere o autor «Active users require and value new and different things than passive consumers did. The industrial information economy specialized in producing finished goods, like movies or music, to be consumed passively, and well-behaved appliances, like televisions, whose use was fully specified at the factory door. The emerging businesses of the networked information economy are focusing on serving the demand of active users for platforms and tools that are much more loosely designed, late-binding—that is, optimized only at the moment of use and not in advance—variable in their uses, and oriented toward providing users with new, flexible platforms for relationships. Personal computers, camera phones, audio and video editing software, and similar utilities are examples of tools whose value increases for users as they are enabled to explore new ways to be creative and productively engaged with others. In the network, we are beginning to see business models emerge to allow people to come together, like MeetUp, and to share annotations of Web pages they read, like del.icio.us, or photographs they took, like Flickr.» (BENKLER, 2005, p. 126).

Não há como negar, o fato concreto de que o fenômeno da *world wide web* e a possibilidade de realizar negócios de formas diversas fizeram surgir uma preocupação quanto ao processamento de informações necessárias à tomada de decisões no ambiente de negócios das organizações.

Daí surgir, a pergunta sobre a prescindibilidade ou não de novas regras para a economia e paralelamente a constatação de que as mudanças que hoje se apresentam são consequências dos avanços tecnológicos (BOLAÑO, 1997)⁵. Ao solucionar esta indagação que historicamente é comum e pode ser verificada em períodos de grandes alterações sociais chega-se à resposta incontestável de que as normas permanecem a produzir efeitos, mesmo diante da mudança. Assim, equivale responder que também as leis da economia continuam valendo, apenas necessitam de ajustes diante da nova realidade posta (VENKATRAMAN, 1994)⁶.

Ressalte-se, assim, que as alterações econômicas prendem-se necessariamente com aquelas verificadas na forma em que se utiliza a informação disponível (SHAPIRO; VARIAN, 1999). Por isso, hoje fora largamente difundido o uso do termo informação para qualificar o momento econômico que a sociedade vivencia.

Pontue-se, também que a alteração mais importante produzida pela economia da informação não se traduz especificamente numa única tecnologia, mas sim ao novo comportamento dos agentes econômicos diante da nova realidade estabelecida, que vem alcançando parcela da sociedade, responsável por constituir massa crítica e também ela produtora de informação (EVANS; WURSTER, 2000).

Neste sentido, Evans e Wurster vêm apontando que o período histórico atual acaba por vivenciar um movimento de conectividade entre as pessoas. Bem verdade que este movimento traz como consequência profundas transformações na forma das organizações operarem e na necessidade destas repensarem o modo de fazer negócios, chegando até mesmo ao ponto inicial de novamente discutirem sobre quais são os fundamentos estratégicos empresariais que

⁵ Mister anotar como Bolaño que a sociedade informacional constituída em redes equivale à instauração de um novo espaço público, lembrando o espaço habermassiano, especialmente no que diz respeito a certas características socioeconômicas. Assim, neste modelo o acesso à discussão pública é reservado a certos grupos sociais e depende da posse de um certo capital econômico inicial e os processos de exclusão pelos preços implicam numa diferenciação social das modalidades de acesso a este espaço público de discussão.

⁶ Para VENKATRAMAN as alterações introduzidas pelas novas tecnologias de informação podem colaborar intensivamente para a obtenção de resultados novos; todavia tais alterações somente irão verificar-se caso acompanhadas de processos de gestão das informações. Neste mesmo sentido vd. DAVENPORT, 1998, e ainda MARCHAND; KETTINGER; ROLLINS, 2000.

agora devem preponderar na atividade econômica que produzem (EVANS; WURSTER, 2000).

Note-se que como observação primeira a efetuar-se, diz respeito à terminologia apresentada, dado que no domínio da sociedade da informação o mais correto seria simplesmente apontar a tecnologia da informação, pois a tecnologia da comunicação está inserida nesta. Entretanto, consagrou-se internacionalmente o termo em epígrafe, sendo inclusive conhecida pela abreviatura de suas iniciais: TIC.

Em boa medida, as tecnologias da informação abrangem a tecnologia da comunicação e do conhecimento, como bem esclarece ROVER (2000, p. 208), quando descreve os sistemas especialistas da informação, apontando criteriosamente a distinção:

As tecnologias de comunicação referem-se aos mecanismos e programas que facilitam o acesso às informações de maneira universal, ou seja, sem impor nenhum tipo de barreira, a não ser aquelas que se referem à segurança e integridade dos sistemas. Exemplo disto, são as tecnologias de redes de computadores. As tecnologias relativas ao conhecimento dizem respeito basicamente ao desenvolvimento de programas (softwares) que organizem, armazenem e manipulem os dados e informações de tal forma que facilitem a compreensão destes por um universo infinito de interessados. Exemplo disto, são os sistemas inteligentes, dentre eles os sistemas especialistas legais.

De mais a mais, o que não se pode contestar nesta observação, quer seja a tecnologia implementada de comunicação ou de conhecimento, ambas facultam soluções baratas e céleres, tanto ao nível da complexidade administrativa como técnica⁷.

Assim, destacando-se a *world wide web* como "a espinha dorsal da comunicação global" (CASTELLS, 2002, p. 369), a presente investigação encontra-se fulcrada nesta tecnologia, sendo portanto, desnecessário explicar e elencar quais os mecanismos e aparelhos que precederam e os que fazem parte desta tecnologia da informação (CASTELLS, 2002 e LANGE, 1996), pois ela já faz parte integrante da vida cotidiana, assumindo uma crescente importância na vida coletiva atual, introduzindo uma nova dimensão no modelo das sociedades modernas, tanto em nível nacional, como internacional.

Ademais, a presente investigação, assume a *world wide web* como uma tecnologia de comunicação de âmbito mundial (ASCENSÃO, 2001) e, portanto, uma tecnologia de

⁷ Exemplo desta tecnologia que revolucionou o modo pelo qual os homens compartilham informação é o MPEG-1, Layer 3, ou abreviadamente MP3. Esta tecnologia alterou o modo de distribuição da música em todo mundo. O MP3 teve início com o site www.MP3, em 1997, mas sua popularização só veio com a criação do Napster em 1999. Com o formato Mp3, o utilizador pode determinar a relação entre qualidade e tamanho do arquivo. (BENAULOUCHE, 2008).

informação caracterizada pela digitalização e eliminação de distâncias. Tal tecnologia, como é óbvio revolucionou as relações pessoais e as transações econômicas. E consequentemente trouxe implicações para a órbita jurídica. Pelo que afirmar a incapacidade dos operadores do direito em acompanhar a celeridade das mudanças frente à esta nova realidade posta, é tocar sempre na mesma ferida.

É fato! O corpo de normas jurídicas não consegue acompanhar a velocidade que se desenvolve a sociedade da informação ou da sociedade ligada em rede (CASTELLS, 2002).

Por isso é que as reflexões sobre o direito de autor em face da tecnologia de informação é da ordem do dia, configurando-se num debate mundial de suma importância, já que põe em relevo mudanças de paradigmas com implicações nos interesses públicos e privados diante da transposição territorial que cerca o assunto (KEPLINGER, 1995).

Aliás, o direito de autor, por excelência, é o ramo do direito que mais vem sofrendo impacto⁸ desta nova tecnologia de informação, em seus mais diversos aspectos, que vão desde a inserção de novos conceitos e a eliminação ou conservação de outros; mas, principalmente, o forte debate sobre os limites e exceções impostos aos direitos dos autores na era digital, e que se encontram regulados em alguns tratados internacionais.

3 A PROTEÇÃO DO BEM INTELECTUAL NA ECONOMIA DA INFORMAÇÃO

É incontestável que as novas tecnologias romperam os velhos paradigmas, especialmente o da necessidade da presença física do sujeito econômico, produziram melhorias na comunicação, retiraram alguns obstáculos, nomeadamente os do tempo e espaço. Obviamente que esta nova forma de fazer negócio assinala para a consequência da redução dos custos da produção.

Tamanha alteração, fazendo emergir o movimento da conectividade, que produziu um novo comportamento nos entes econômicos, tanto as pessoas como as organizações passaram a utilizar a informação como matéria prima das negociações; mais ainda, passaram estes entes a

⁸ Pierre Lévy critica o termo impacto, afirmando que "a metáfora do impacto é inadequada", pois "a tecnologia seria algo comparável a um projétil (pedra, obus, míssil?) e a cultura ou a sociedade um alvo vivo. Esta metáfora bélica é criticável em vários sentidos. A questão não é tanto avaliar a pertinência estilística de uma figura retórica, mas sim esclarecer o esquema de leitura dos fenômenos – a meu ver, inadequado – que a metáfora do impacto nos revela" (LÉVY, 1999. p.21).

interagirem com maior frequência, a trocarem informações, quebrando as barreiras do tempo e do espaço físico.

Sem embargo, o fenômeno da conectividade apresenta ao homem e às organizações uma série de facilitadores, otimizando as interações que se apresentam cada vez mais rápidas e múltiplas, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação.

Cabe assim, referir que este movimento propiciou que as partilhas de informações alcançassem índices inimagináveis, já que a barreira do meio físico fora transposta. Hoje, partilhar informações, não se reconduz a um mero empréstimo do suporte físico de armazenamento da informação, mas sim uma simples transferência de bits, que por meio eletrônico cria uma cópia perfeita do original.

No que diz respeito à transferência de conteúdos criativos este movimento de conectividade fora vital para uma mudança de comportamento do homem e das organizações. Hoje, partilhar informação protegida por direito de autor não implica apenas num ato de troca do repositório físico de fixação da obra, por exemplo, por meio de fitas cassetes, discos de vinil e CD. Partilhar, hoje, significa realizar um ato de conectividade que permita a transferência online dos arquivos digitais que contêm o conteúdo criativo protegido pelo direito de autor.

Resta claro, assim, que o fenômeno da conectividade trata-se duma oportunidade criada pelos desenvolvimentos oriundos das tecnologias da informação e da comunicação, sendo ela a responsável por criar este ambiente facilitador para a partilha de informações.

Obviamente que para compreender este movimento em sua completude, preciso é enfrentar o caminho que segue este ambiente, iniciando-se no aparelhamento tecnológico, findando no êxito da conectividade.

Portanto, analisando este percurso, convém pontuar em linhas primeiras que o termo revolução da informação, apesar de cunhado ainda no final do século passado, permanece até hoje na ordem do dia das discussões enfrentadas no seio das organizações. Porém, o conhecimento reunido sobre o sentido deste termo, bem como, sobre as suas causas, os usos e as consequências que o mesmo gerava no domínio da informação nos negócios, ainda era bastante embrionário (HERSCOVICI, 2004).

Somente após o final da década de 90, no século passado, é que as teorias a respeito da revolução da informação foram mais bem debatidas, com o fito de compreender as

transformações que ocorriam e as que viriam por ocorrer (COHEN, 2002). Não se pode esquecer que tais teorias encontram-se sedimentadas em fontes matemáticas⁹, que objetivam analisar os problemas de transmissão da informação, através de mensagens. Inicialmente a preocupação residia tão somente com os números da informação transmitida num único canal e a manutenção da integridade da informação, no sentido de afastar da transmissão qualquer espécie de distorção¹⁰.

Sendo assim, tais teorias eram apresentadas como uma técnica eminentemente da engenharia da comunicação, denominando-se Teoria Matemática da Informação ou ainda Teoria Matemática da Comunicação (SHANNON e WEAVER, 1949).

Não há dúvidas numa análise eminentemente informacional, que a informação trata-se dum agente distribuidor de incertezas, fomentador de alterações no comportamento das organizações e dos indivíduos. Entretanto em tom eminentemente paradoxal, convém assinalar, que este mesmo agente tem como objetivo último por fim às incertezas (WESTPHAL e BLAXTON, 1998)¹¹.

Claro está que a mudança no comportamento das organizações e dos indivíduos, prende-se na verdade, numa alteração do comportamento de qualquer receptor de uma dada mensagem, que somente irá verificar-se se o grau de novidade da mesma for interessante para o receptor da mensagem. Assim, entende-se que, quanto maior for a taxa de novidade, maior será a mudança no comportamento das organizações e indivíduos.

De sorte que se estabelece uma interação proporcionalmente direta entre taxa de informação e originalidade; pelo que mais informação resulta de maior originalidade, ou menor previsibilidade¹². Portanto é a originalidade que confere valor a informação, que para produzir

⁹ Mais especificamente na análise da entropia. A princípio, entropia, corresponde a perda de energia, desordem. Trata-se dum conceito fundamental da termodinâmica. Todavia, a importância da entropia para o desenvolvimento da humanidade é tão grande, que extrapolou as fronteiras da termodinâmica, da física e, até mesmo, da ciência como um todo. (TÁVORA, 1992).

¹⁰ Shannon foi o responsável por primeiro estudar a entropia da informação. Na sua tese buscou identificar o grau de incerteza numa informação em particular, desenvolvendo então o que denominou de teoria da informação, com o fito de obter êxito na transmissão de mensagens digitais. Paradoxalmente, iniciou os seus estudos com a premissa de que no percurso de transmissão da informação esta sofre perturbações, ao que denominou de ruídos. Shannon atribui estes ruídos ao processo de decodificação que a mensagem contendo a informação deve passar até chegar ao seu receptor. Assim, estudou a entropia da informação com o objetivo principal de obter hoje o que se denomina de cópia idêntica ao original. (SHANNON, 1948).

¹¹ Esclareça-se que a informática diferencia-se e da cibernética. Já que aquela tem o objetivo de tratar da automação da informação, e esta volta-se para os problemas de controle da informação nas máquinas e nos organismos vivos. (COELHO NETTO, 1980).

¹² Evidentemente que a busca pelo novo é sempre um desafio e que a sua valorização é fomentada pela sociedade, podendo ser desestimulada num momento em particular e fomentada noutro.

alterações nos comportamentos, não pode ser em excesso, nem nula (COELHO NETTO, 1980).

Para identificar-se o valor duma mensagem, é preciso valer-se da noção de entropia (JAYNES, 1957)¹³, pois que terá maior valor a mensagem que tende para a entropia máxima¹⁴, mas sem nela cair. Daí que a mensagem ideal caracteriza-se como aquela que possui o máximo de informação, ou com tendência a entropia¹⁵. Observe-se, todavia que à medida que a taxa de informação aumenta numa mensagem, menor será a sua inteligibilidade e vice-versa.

Por isso é que Shannon e Weaver (1949)¹⁶ utilizaram o efeito da redundância, para resolver o problema de inteligibilidade da informação. Assim ao lançar-se mão deste efeito a mensagem chega ao seu receptor de forma mais clara, absorvendo todos os ruídos¹⁷ que nela existam.

Ademais, vale registrar que um dos problemas associados à teoria de Shannon (1948) é a sua conceituação de informação que está umbilicalmente ligada à noção de quantidade de informação de uma mensagem, e não ao seu conteúdo. Para ele, informação é a presença de um ou zero em um bit¹⁸.

¹³ Para Jaynes o problema de especificar probabilidades nos casos onde a informação disponível é pouca ou nenhuma, é tão velho quanto a teoria da probabilidade. (JAYNES, 1957)

¹⁴ Note-se que o surgimento da máxima entropia deve-se aos estudos de Jaynes que parte da inferência estatística e modelagem estatística de problemas em mecânica, física e de informação. Partindo da inferência estatística tem-se que o seu objetivo é o de formular uma teoria que permita a compreensão das características gerais (distribuição) de um sistema de informação parcial e incompleto. Já para a modelagem estatística de problemas o objetivo encontra-se expresso na forma de determinar como atribuir valores numéricos (iniciais) das probabilidades quando apenas algumas quantidades globais limitadas (teoricamente) do sistema investigados são conhecidas. «O princípio da máxima entropia pode ser considerado como uma extensão do princípio da razão insuficiente (a que se reduz no caso de falta de informação com exceção de enumeração das possibilidades) com a diferença essencial a seguir. (...) Assim, o conceito de entropia fornece o critério de escolha em falta que Laplace precisava para remover a arbitrariedade aparente do princípio da razão insuficiente, e, além disso, mostra precisamente como este princípio pode ser modificado no caso de existirem razões para pensar de outra forma.» «The principle of maximum entropy may be regarded as an extension of the principle of insufficient reason (to which it reduces in case no information is given except enumeration of the possibilities) with the following essential difference. (...) Thus the concept of entropy supplies the missing criterion of choice which Laplace needs to remove the apparent arbitrariness of the principle of insufficient reason, and in addition it shows precisely how this principle is to be modified in case there are reasons for “thinking otherwise”». (JAYNES, 1957, p. 623).

¹⁵ Shannon já apontou em seus estudos que: «Can we define a quantity which will measure, in some sense, how much information is “produced” by such a process, or better, at what rate information is produced ». «Podemos definir uma quantidade que será medida, em certo sentido, pela quantidade de informação “produzida” por um tal processo, ou melhor, qual a taxa de informação é produzida.» (SHANNON, 1948).

¹⁶ Shannon e Weaver (1949) desenvolveram, o conceito de entropia relativa; ou seja é, a entropia real dividida pela entropia máxima possível de uma fonte que utilize um conjunto de símbolos. Para eles, a redundância seria igual à diferença entre a entropia relativa e a unidade (um).

¹⁷ Como ruído entende-se todo sinal ou signo inserido na mensagem que não se pretendia transmitir, prejudicando sua inteção; o que vale dizer são falhas observadas na transmissão de uma informação.

¹⁸ É cediço que uma fonte binária tem apenas duas mensagens possíveis: 0 ou 1; sim ou não. Para entender melhor sobre o sistema binário (GONICK, 1984). Wiener também, à mesma época de Shannon, associava

Muito embora, as observações dos teóricos da informação ora referidos o presente estudo entenderá como informação qualquer conteúdo, desde que criativo, que possa ser digitalizado, ou seja, transformado em bits. Evidentemente que o conjunto destes bits, somente terá valor desde que se configurem como dados estruturados, cuja forma e conteúdo possibilite a sua apropriação para um uso em particular, o que equivale a dizer possuir significado contextual, de utilidade, proporcionando incremento ao conhecimento estabelecido.

Aliás, a contextualização é a principal característica para qualquer bem que tem como objeto, simplesmente a informação. Daí a observação que não se afasta de que uma informação pode ser importante, ter valor, fazer sentido a depender do seu utilizador. Portanto para uma organização para uma pessoa, a informação pode não representar nenhuma mudança, mas para outros sim¹⁹.

Frise-se que em termos de tutela desta informação enquanto bem intelectual esta observação gera contradições; dado que a proteção conferida pela lei não leva em consideração o uso que se faz do bem, isto é não se importa com a sua contextualização. Para o sistema protetor, é suficiente que da informação contida num bem intelectual possa extrair-se criatividade, sendo irrelevante os juízos pessoais.

De qualquer sorte cabe aqui algumas indagações de fundo que talvez mais à frente no desenvolvimento deste estudo tenham utilidade, que diz respeito ao conteúdo da criatividade. Como relacionar a contextualização da informação com a proteção garantida pela lei ao bem intelectual, mesmo àquele que contém informação não aproveitável por todos, mas sim por uma parcela dos indivíduos? E ainda, paradoxalmente a proteção conferida pela lei ao bem cuja contextualização da informação é uniforme, alcançando aproveitamento por uma grande parcela de indivíduos, para não referir duma coletividade em específico? Não será que o valor atribuído à informação, tomando como partida o fenômeno da contextualização, não modifica os critérios utilizados pela lei para atribuir proteção a um determinado bem intelectual?

entropia ao processo de comunicação/informação. Para Wiener os processos que perdem informação são estreitamente análogos aos processos que ganham entropia. (WIENER, 1948).

¹⁹ Wiener aponta que «O grau de integração da vida da comunidade pode aproximadamente mostrar o nível da conduta de um único indivíduo, mas o indivíduo, provavelmente, tem um fixo sistema nervoso, com permanentes relações topográficas entre os elementos e conexões permanentes, enquanto a comunidade é composta por indivíduos com trocas de relações no espaço e no tempo e não conexões permanentes, imutáveis fisicamente.» No original: «The degree of integration of the life of the community may very well approach the level shown in the conduct of a single individual, yet the individual will probably have a fixed nervous system, with permanent topographic relations between the elements and permanent connections, while the community consists of individuals with shifting relations in space and time and no permanent, unbreakable physical connections.» (WIENER, 1948, p. 156).

Contextualizar, também não será tomar em atenção os interesses em jogo envolvidos no debate sobre o tom de tutela conferido pela lei?

Sem embargo, em linhas gerais pode-se com clareza afirmar que a informação, bem como o conhecimento, caracterizam-se pela inexistência de exclusividade e rivalidade, ao menos parciais. O que vale dizer que a mesma informação pode ser utilizada por vários agentes econômicos, isto é, a utilização de determinada informação por um agente econômico não implica necessariamente em impedimento de uso desta mesma informação para diversos agentes (ARROW, 2000)²⁰.

De qualquer sorte, na hipótese da informação ser produzida a partir de organizações privadas ou indivíduos, a lei estabeleceu a tutela desta produção informacional com o fim de limitar e controlar suas modalidades de apropriação e assim rentabilizar os custos irreversíveis. É assim que as primeiras divergências entre o rendimento privado e o rendimento coletivo da informação surgem²¹.

Neste sentido aponta Arrow (1985), que na existência de custos da transação surgem as imperfeições ou falhas de mercado. Tais custos correspondem àqueles que as empresas têm que assumir para poder atuar nos diferentes mercados e relacionam-se diretamente com os custos de exclusão, de informação e de comunicação relativos à divulgação e à aprendizagem dos preços pelos quais as transações podem ser efetuadas, de desequilíbrio associados ao tempo necessário para calcular a alocação ótima (HERSCOVICI, 2004).

Refira-se assim que partindo de uma visão mais geral a contextualização de qualquer tipo de informação é um processo que ressalta as modalidades intrinsecamente diferenciadas da apropriação da informação pelos diferentes agentes. Observe-se, noutro ângulo que a informação é assimilada ao conhecimento e/ou ao progresso técnico; de sorte que a inovação tecnológica, como um processo intrinsecamente assimétrico, explica o aparecimento de rendas temporárias de monopólio por parte dos agentes inovadores assim como o diferencial de taxa de lucro e de estrutura de custos no seio de uma mesma indústria (HERSCOVICI, 2002).

²⁰ Arrow (2000) ainda aponta que por “natureza”, a informação apresenta características ligadas a seu caráter indivisível: ela produz externalidades positivas e corresponde a situações não concorrenciais à medida que existem externalidades e rendimentos crescentes.

²¹ Neste mesmo sentido aponta Hodgson para quem a apropriação da informação pressupõe a existência de determinados processos cognitivos. Tais processos, para o autor, encontram-se intrinsecamente ligados à existência de instituições, de regras e de costumes, permitem especificar as modalidades de apropriação da Informação e explicar as modalidades de “enculturação” (enculturation, em inglês) necessárias à sua descodificação. (HODGSON, 1998)

Pondere-se, também que a homogeneidade dos comportamentos, das expectativas e, conseqüentemente, das informações a partir das quais essas expectativas são elaboradas não permite explicar a realidade da troca. É assim que o exemplo da demanda de moeda por motivo de especulação ilustra perfeitamente esta tese (KEYNER, 1990).

De mais a mais a Economia da Informação defendida por Akerlof (1970), Grossman e Stiglitz (1976) demonstra que o sistema de preços não constitui um sinal eficiente e que, contrariamente ao mainstream²² existem assimetrias da informação. As assimetrias da informação são estudadas em função da natureza do sistema de preços de mercado, das especificidades dos bens e dos comportamentos dos agentes.

Na verdade, estudar a economia da informação e o seu reflexo na distribuição dos bens intelectuais implica, em boa medida, em saber distinguir os modismos conceituais das alterações profundas introduzidas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, o escopo do presente estudo a todo o momento irá cruzar esta linha de fronteira, com o propósito de encontrar a mudança crítica provocada exponencialmente pelo impacto provocado pelo uso da internet como meio de comunicação e acesso a informação.

Assim, seguindo esta linha de raciocínio o que se pretende é relacionar esta profunda alteração nos comportamentos das organizações e dos indivíduos, especialmente em face da emergência da produção social²³.

Destaque-se, entretanto, que qualquer discussão sobre os padrões de proteção do direito intelectual, quer no âmbito internacional ou nacional bem como a garantia da proteção dos direitos fundamentais dos autores e utilizadores de obras protegidas pelo direito de autor deve levar em consideração esta nova realidade posta da economia da informação.

²² Mainstream ("corrente principal") é um termo inglês que designa o pensamento ou gosto corrente da maioria da população. Nas linhas acima é utilizado o termo em tom pejorativo, significando o que está na moda. O termo vem incluindo tudo que diz respeito a cultura popular, e é disseminado principalmente pelos meios de comunicação em massa. É muito utilizado atualmente referindo-se às artes em geral (música, literatura, etc). Para melhor contextualização vd. <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mainstream>>.

²³ É assim que Yochai Benkler aponta «A emergência do ambiente das redes digitais tornou possível o desenvolvimento, duma conversação social aberta na qual todos podem participar como pares. Esta possibilidade tecnológica e econômica, entretanto não é preordenada. As decisões sobre a organização e regulação do conteúdo. As decisões sobre a organização e regulação do conteúdo, lógica e camadas físicas da Internet irá determinar se o ambiente digital acabará por, em grande medida, replicar o modelo de mídia de massa, ou se ele vai realmente mudar a estrutura profunda do nosso ambiente de informação.» No original «The emergence of the digitally networked environment makes possible the development of a robust, open social conversation in which all can participate as peers. This technological and economic possibility is not, however, preordained. Decisions about the organization and regulation of the content, logical, and physical layers of the Internet will determine whether the digital environment will eventually, in large measure, replicate the mass media model, or whether it will indeed change the deep structure of our information environment.» (BENKLER, 2000, p. 579)

É inegável que esta discussão, especialmente no início do século XXI, toma vulto pela importância do crescimento exponencial da economia e da indústria cultural. Obviamente que a expansão do comércio internacional sobre os bens intelectuais, assume progressivamente relevância na agenda política interna e externas dos países, assim inevitável é o aprofundamento do debate sobre os efeitos potenciais destas indústrias criativas para o desenvolvimento da economia.

Ao lado desta discussão, põe-se o paradigma da proteção dos direitos fundamentais que se firmam como elemento central dos ordenamentos contemporâneos irradiando seus efeitos às diversas áreas de sistema jurídico.

Ademais, claro está que num ambiente de múltiplas e rápidas transformações, no qual novos tipos de negócios são lançados, evidentemente que a discussão se apresenta sobre uma nova economia.

Frise-se que a característica principal deste ambiente multi-informacional trata-se da quantidade de informação a ser colacionada e tratada. Ao comparar a capacidade tecnológica de quatro décadas atrás, fica ainda mais latente a revolução que as novas tecnologias informacionais produziram no mundo, o que implica dizer alterando os hábitos e costumes dos homens.

É assim que pretende esta investigação desmistificar o valor da produção e da transmissão dos bens intelectuais, bem como a possibilidade de identificar-se um regime de proteção adequado para os produtos modulados e bens personalizados.

4 O VALOR DA PRODUÇÃO E DA TRANSMISSÃO DOS BENS INTELECTUAIS

Nas linhas acima o presente estudo destacou o papel que a contextualização desempenha na determinação do valor do bem intelectual, uma vez que, em boa medida, a relevância que este bem apresenta é identificada pela sua capacidade de apropriação por um particular qualquer.

Por isso, não sendo relevante a sua apropriação não faz sentido economicamente a atribuição de valor ao bem intelectual, dado que o interesse para qualquer organização é a potencialidade de qualquer bem de gerar receita. Claro está que juridicamente a relevância da apropriação de

qualquer bem não é levada em consideração para a determinação ou não de um regime jurídico especial de proteção²⁴.

Pondere-se, todavia que não se pode rasamente concluir deste modo sem antes investigar o conteúdo da informação, melhor dizendo do conhecimento que transmite um bem intelectual. Com efeito, é por isso que a economia da informação identifica duas espécies de conhecimento, um chamado tácito, que se encontra diretamente ligado a determinados agentes ou instituições e outro denominado de codificado, que se caracteriza por ser despersonalizado, descontextualizado, fixado em qualquer suporte seja tangível ou intangível (FORAY, 2000).

Obviamente que o conhecimento codificado configura-se pela sua ampla utilização e pela sua circulação descontrolada, dado não se encontrar ligado intrinsecamente a um agente ou a uma instituição.

Sem embargo, a natureza do bem intelectual e as modalidades de apropriação da informação estão umbilicalmente ligadas à lógica global de acumulação. É bem verdade que em linguagem geral econômica, identificar o sentido da expressão valor é referir o quanto os consumidores estão dispostos a pagar a mais por um produto ou serviço. E, ainda para esta mesma linguagem assegurar a lucratividade dum negócio implica no estabelecimento de valor que ultrapasse os custos de produção do bem ou serviço negociado (PORTER, 1985).

Claro está, que o uso massificado das tecnologias de informação possibilita o crescimento exponencial deste lucro pela redução direta dos custos de produção. Todavia, não é ela unicamente responsável por ampliar a disponibilidade do consumidor em adquirir o bem produzido por determinada organização. Já se destacou que esta organização para compreender a disponibilidade do consumidor na aquisição do bem que produz, necessita organizar-se a um nível que permita o tratamento e a sincronizam dum grande número de informação.

Outrossim, mister faz-se estudar também a importância das tecnologias de transmissão da informação, uma vez que estas, nesta lógica de acumulação, estabelecem-se como um processo de troca de mensagens que tem valor econômico (FREIRE, 1984). Frise-se que a comunicação da informação para além de consolidar-se como a circulação de mensagens de

²⁴ De qualquer sorte estuda-se comumente que para o estabelecimento de relações gerais obrigacionais é imprescindível a existência de bens úteis, raros e passíveis de valoração econômica.

conhecimento com determinado valor para a produção de bens e serviços, aprofunda-se pelas idéias de racionalização e eficiência dominantes da sociedade moderna.

Aponte-se, ainda que tais idéias sobre a organização dos recursos e a sua utilização de forma mais produtiva constituem o discurso ideológico da sociedade industrial, que hoje se caracteriza e desenvolve-se pela apropriação e reapropriação da visão histórica como iluminação progressiva de retorno amplo às origens, com o objetivo de construção do projeto de conexão que se propõe à sociedade moderna renovar (LYOTARD, 1987).

Note-se que dado a multiplicação dos gabinetes e centros de investigação e dos meios de comunicação e reprodução da informação, cresce a disponibilidade de energia, de bens e serviços e conhecimentos, originando a apropriação do saber científico pelo saber utilitário (MARX, 1980).

De qualquer sorte, vale lembrar que a informação e o conhecimento caracterizam-se pela não-exclusividade e pela não-rivalidade, ao menos parciais, uma vez que a mesma informação pode ser utilizada por vários agentes econômicos. E ainda, a utilização de determinada informação por um agente econômico não implica que ela não esteja disponível para outros agentes (ARROW, 2000).

Assinale-se, nesta ordem de ideias, que a informação produz resultados positivos, com rendimentos crescentes, correspondendo a situações não concorrenciais (ARROW, 2000). Por isso é que na hipótese da produção de informação que parte de centros privados, com o fito de dar escopo a estes rendimentos crescentes, é que se faz necessário a sua tutela, mediante o estabelecimento de direitos que limitem não só as modalidades de apropriação destes rendimentos, como também que estabeleçam os limites da utilização destes rendimentos que já foram reapropriados por terceiros. Obviamente que esta tarefa não é de fácil conclusão, especialmente em virtude das divergências que surgem entre o rendimento privado e o rendimento coletivo da informação.

Denote-se, por outro lado, que não são apenas colhidos resultados positivos com o fluxo da informação, mas também negativos que são denominados de custos de transação, ou seja, são aqueles custos que as organizações devem assumir para atuarem em inúmeros mercados; que quando identificados numa relação comercial, é sinal de que existe uma imperfeição de mercado (ARROW, 2000).

Vale ainda observar que esta tarefa de identificação dos resultados positivos e negativos é importante para concretamente atribuir-se um valor à informação objeto de uma transação comercial.

Claro está que todo este debate teórico sobre o valor da informação, busca sem sombra de dúvidas atribuir à informação uma natureza de ordem econômica. Mas vale destacar que nesta investigação o estudo sobre a informação toma corpo a partir da sua identificação num bem intelectual. Assim é que se compreende a informação com uma natureza multifacetada.

Por isso, compreender este debate teórico passa por identificar as diversas concepções sobre a natureza da informação que como é óbvio, parte essencialmente dum debate econômico que se acirra quando a informação deixa de ser transmitida gratuitamente e passa a ser apropriada mediante a atribuição de um valor (ARROW, 1974).

Numerosas são as concepções sobre a natureza da informação que ressaltam a sua multidimensionalidade, e ainda destacam as diversas possibilidades de apropriação da informação.

Uma destas concepções encontra-se identificada pela abordagem dos teóricos do *mainstream* que estudam situações de existência de imperfeições da informação, pontuando que parte desta informação deixa de ser transmitida gratuitamente por meio do sistema de preços e adquire um valor (ARROW, 1974).

Já na tradição neoclássica, os teóricos concebem o mercado como uma instância abstrata, afirmando que toda a informação necessária é gratuitamente divulgada (ARROW, 1974). Para essa teoria, numa situação de concorrência pura e perfeita, o jogo de mercado representa a solução, social e economicamente, mais eficiente.

Registre-se, por outro lado que se partindo duma abordagem alternativa, tem-se que o mercado não é um lugar no qual agentes homogêneos encontram-se e maximizam certas funções a partir de uma racionalidade substantiva definida fora de qualquer norma social e no qual o sistema de preços fornece a informação necessária. De qualquer sorte, existem custos de transação, melhor dizendo custos para obter acessos a determinados mercados (ARROW, 2000).

Assim é que a economia das convenções encontra-se no mesmo sentido; isto é, intenta apresentar soluções para os problemas advindos da heterogeneidade dos agentes, das

modalidades de coordenação não mercantis, mais simplesmente do modo como tais processos atuam nos mercados concretos (RALLET, 1999).

No entanto, as concepções heterodoxas, ao contrário das concepções arraigadas ao individualismo metodológico, propõem-se a analisar os processos de socialização, com o fito de demonstrar como estes cumprem um papel fundamental na regulação econômica (HERSCOVIC, 2002).

Sem embargo, não constituindo o sistemas de preços um sinal adequado que permita reduzir a existência de desequilíbrios distintos, nem tão pouco coordenar a atuação dos agentes econômicos, mister se faz a presença ativa de instituições para conter a instabilidade gerada e assegurar a regulação macroeconômica (HERSCOVIC, 2002).

É bem verdade que a busca pela redução de custos é o fundamento inicial para o uso da tecnologia da informação (ZWASS, 1992). Assim é que, a despeito dos bens informacionais, na economia da informação, apresentarem um custo elevado de produção, os custos de reprodução são imensuravelmente reduzidos (SHAPIRO, VARIAN, 1999).

Shapiro e Varian esclarecedoramente apontam que a tarefa de produção de um bem informacional implica custos fixos altos, mas baixos custos marginais; resultando, portanto, a máxima de que a fixação do custo da informação é ponderada pelo valor que exterioriza a informação e não pelo seu real e concreto custo de produção (SHAPIRO, VARIAN, 1999).

Assim, é que nesta investigação, imperioso é questionar se a multiplicação da circulação de bens intelectuais, que possuem eminentemente um caráter informacional, guardada as devidas proporções, não implica diretamente na aproximação a zero do valor que os mesmos exteriorizam, dado a oferta infinita dos mesmos.

Destaque-se, que para a economia industrial, o valor de um bem, seja ele de natureza intelectual ou não, é mensurado pela disposição dos consumidores em pagar o preço lançado. Assim, para que um negócio torne-se lucrativo é preciso que haja interação direta entre a disposição dos consumidores em pagar o preço lançado e o custo da produção deste bem (PORTER, 1985).

Sem embargo, em tempos de sociedade da informação, de multiplicação dos meios de reprodução da informação, melhor dizer, com o advento das novas tecnologias de informação,

evidentemente que há uma alteração radical na disposição dos consumidores em pagar o preço lançado, bem como uma redução substancial dos custos da produção dum bem intelectual.

Por isso, quanto mais eficiente for a reprodução permitida pelas novas tecnologias de informação, o valor do bem intelectual será substancialmente reduzido. Pelo que, o acréscimo de valor ao bem intelectual dependerá hoje da criatividade em inovar, da qualidade da informação que se transmite ao consumidor, enfim dos benefícios que este bem intelectual possa acrescentar ao mesmo, num mundo digital de completa convergência da informação (RAMIREZ, 1999).

Claro está, portanto, que a disposição do consumidor em pagar o preço está umbilicalmente ligada ao acréscimo de valor ao bem intelectual. Assim, num cenário deste nível de criatividade, pouco provável será a destruição do preço lançado pelo consumidor ávido por informação não comum (STABELL, FJELDSTAD, 1988).

Denote-se, mais ainda que é possível identificar-se uma alternativa para a ampliação do valor do bem, que ultrapassa os limites da cadeia de valor, qual seja a co-produção do valor, uma vez que esta aponta para uma forma não linear, interativa e transitiva na cadeia de produção que conta com diversos atores (RAMIREZ, 1999).

Vale ressaltar, também, que a interação entre estes diversos atores econômicos, bem como a interconectividade e a sincronização das suas ações, somente irá produzir valor acrescentado ao bem, quando houver uma ligação estreita entre estes atores e os consumidores (STABELL, FJELDSTAD, 1988). Portanto, é o poder de relacionamento entre fornecedor e cliente somado à estruturação dos diversos níveis de gestão numa organização e ainda a colaboração dos processos estruturados com o fim de organizar as informações que contribuem para o acréscimo de valor do bem (BOWMAN, 2001).

Óbvio está que a gestão dum emaranhado de informações destinada a entender as necessidades do cliente somente é possível com o uso de tecnologias de informação, comportado por sistemas que organizam, tratam e sincronizam um número que chega a centenas de milhares de dados (DAVENPORT, 1988). Tudo com o propósito único de estruturar uma base de dados que reúna todas as informações dispersas sobre os consumidores numa determinada organização, facilitando assim a compreensão dos desejos, hábitos e preferências de cada consumidor em particular (LITAN e RIVLIN, 2001).

Mister, frisar que esta revolução nos velhos processos de produção, passa principalmente pela preocupação que as organizações devem ter com o perfil dos consumidores, sob pena de restarem fadadas ao fracasso nesta economia da informação. Sem dúvidas que a incorporação de novas atitudes nos processos de produção, em grande parte fora gerada pela mudança de comportamento dos consumidores, que passaram a ter acesso fácil à informação, tornando-se assim, mais seletivos e exigentes nas escolhas de aquisição de bens que realiza.

Esta mudança de comportamento dos consumidores resulta que as organizações na economia da informação devem estar completamente focadas em alcançar rapidamente inovação, dinâmica e interação, para a produção de bens; tudo isso, sem esquecer a necessidade de serem flexíveis por forma a suportar potenciais alterações de produtos e processos para a satisfação do seu consumidor (ZWASS, 1992).

Em boa medida, as organizações na economia da informação estão a permitir que os seus consumidores participem do processo de criação e produção dos bens, melhor dizendo que sejam estes a criarem os produtos (THOMKE e HIPPEL, 2002; AMOR, 2000).

Assim, dado esta participação do consumidor em todo este processo, o valor do bem pode decrescer ou aumentar. Decrescerá, se o consumidor identificar que ele mesmo poderá produzir o bem; em contrapartida aumentará se o consumidor observar que as organizações criaram um produto único, que atende às suas necessidades específicas, tornando-se, portanto interessante a sua disponibilidade para a aquisição deste bem.

Note-se que muito embora o consumidor identifique ser ele próprio capaz de produzir o bem, a sua disponibilidade para a aquisição deste bem único que atende às suas necessidades poderá aumentar se ele avaliar que lhe será mais cômodo, prático e até mesmo conveniente ostentar o bem adquirido em particular daquela organização.

Portanto, a agregação de valor ao bem intelectual, parte em certa e grande medida do uso que as organizações fazem com as informações que lhe chegam às mãos. Tarefa esta que independe do uso das novas tecnologias de informação, mas cujo uso provoca a redução de tempo, empenho e dedicação dos membros duma organização, fazendo assim, reduzir os custos com a produção do bem intelectual e liberando estes membros para atividades mais criativas e inovadoras, tudo com o fito de satisfazer e atingir as vontades do consumidor ávido por uma bem intelectual que lhe toque de perto, satisfazendo-o na aquisição da informação que procura.

5 O REGIME DE PROTEÇÃO ADEQUADO PARA OS BENS INTELECTUAIS

Ademais, cumpre-se analisar, após haver-se verificado como se processa o modo de atribuir-se valor para a produção e a transmissão dos bens intelectuais, de que forma este mesmo bem adquire um regime de proteção adequado.

Por isso, é conveniente neste sentido observar, que dado o processo estudado em linhas acima para a incorporação de valor acrescido aos bens, que o valor dos bens intelectuais massificados tendem a alcançar o valor zero, pois como já destacado a disponibilidade do consumidor em adquirir este bem será bastante reduzida ou mesmo nula; mas, contrariamente será maior esta mesma disponibilidade do consumidor em adquirir um bem que atende às suas necessidade particulares, afastando-se assim do zero o valor deste bem.

Outrossim, é imperioso notar, que a necessidade de analisar as atividades econômicas sobre os bens intelectuais protegidos pelo direito de autor, tem-se convencionado denominar o rol amplo destas atividades de indústrias criativas, que inclui as atividades com substancial elemento criativo, tais como o audiovisual, jogos eletrônicos, música, livros e revistas, teatro, exposições, arquitetura, design, moda, artesanato e equivalentes, e o rol restrito de indústrias culturais, que inclui apenas as atividades ligadas diretamente à expressão estética, protegida pelos direitos de autor, como a música, o audiovisual e as publicações²⁵.

Na senda do que definiu a UNESCO (2012), entende-se que as indústrias culturais são aquelas que produzem e distribuem bens e serviços de conteúdo criativo que sejam ao mesmo tempo intangível e cultural em sua natureza, sendo, na maior parte das vezes, protegido pelos direitos de autor.

Entretanto, as indústrias criativas, na concepção elaborada pelos ingleses e internacionalmente adotada, são todas aquelas que requerem criatividade, habilidade e talento, com potencial de produção de riqueza e trabalho, através da exploração do direito intelectual (UNCTAD, 2012).

²⁵ Cabe aqui ressaltar que embora o termo ‘indústrias criativas’ seja muitas vezes utilizado como sinônimo de ‘indústrias culturais’, não são equivalentes, devendo ser considerado ainda que os limites exatos entre os significados destes conceitos e as atividades que abrangem não sejam consensuais, até pelo seu caráter de novidade, variando seu significado conforme o contexto de sua utilização.

Observa-se que, neste sentido, estas indústrias criativas incluem as indústrias culturais, sendo mais abrangentes, incluindo atividades – como moda, artesanato e eventos esportivos – que não fazem parte da indústria cultural. Com isso, pode-se afirmar que as indústrias culturais formam um subconjunto dentro do conjunto maior das indústrias criativas.

Frise-se, ainda, que estas obras artísticas caracterizam-se como expressões individuais, mas esta especificação não afasta a hipótese de que elas podem comportar também representações culturais. Na verdade, é comum que assim o seja dado o conteúdo pessoal do autor incorporado à obra e ainda o conteúdo patrimonial nela agregado, em virtude da sua capacidade de exploração econômica, por ser obra única e criativa; melhor dizendo símbolo duma representação cultural, que pode ser ou não própria do autor da mesma (GEERTZ, 1983).

Aponte-se em boa medida, que a comercialização de bens culturais está diretamente ligada à revolução nos processos de criação destes bens, especialmente em virtude do fenômeno da globalização²⁶.

Todavia, não discordando dos conceitos tradicionais apresentados pelo fenômeno da globalização, mais acertado nesta temática é referir que hoje na sociedade da informação, que gerou uma revolução nos meios de comunicação, permitindo uma convergência sem precedentes das informações, é destacar o que concretamente o autor de bens intelectuais deve enfrentar para alcançar o escopo do seu direito de exclusivo, especialmente em face da multiplicação e mundialização dos espaços públicos de transmissão de informação, conhecimento e cultura.

O autor depare-se com um mundo no qual o espaço físico, geográfico não é relevante, as cidades são globais, e enfrentam problemas diversos, mas muitas vezes semelhantes, como por exemplo, as novas formas de migração, crises financeiras, catástrofes ambientais e em especial a multiplicação das tecnologias de comunicação (SASSEN, 2012). É assim, que este

²⁶ Estudar o fenômeno da globalização, mesmo utilizando conceitos tradicionais, trata-se de tarefa bastante árdua, primeiro porque é preciso compreender as diversas fases deste fenômeno, que se inicia com o domínio do modelo capitalista de desenvolvimento econômico, mas também humano, que passa por uma fase de quase total ingenuidade, quando afirma a possibilidade da globalização também cultural. Boaventura de Sousa Santos define a globalização como um processo através do qual uma determinada organização local amplia a sua atuação a um nível global, alcançando assim a capacidade de designar como locais as condições adversas e as organizações rivais. Todavia, mais adiante o autor aponta que esta capacidade não é homogênea e assim identifica quatro formas de globalização distintas, podendo estas serem aplicadas a condições, fenômenos ou casos diversos. Tais formas são identificadas pelo autor como: Localismos globalizados, Globalismos localizados, Cosmopolitismo e A herança comum da humanidade. (SANTOS, 1998).

desenvolvimento apresenta-se como um desafio para o autor no seu intento de explorar economicamente o seu direito de exclusivo, em especial pelo fato do novo significado que se apresenta para a sociedade urbana, conectada e convergente, para a qual o espaço geográfico não se apresenta como um obstáculo; mas sim como uma possibilidade aberta para a criação de aldeias globais que num milésimo de segundo partilham e convergem informações múltiplas (WOLTON, 2005).

Obviamente que diante desta nova realidade cabe ao direito compreender todas as envolventes destes inúmeros fatos que geram efeitos na órbita jurídica e, assim apresentar uma tutela que seja mais adequada, equilibrada à multiplicidade e diversidade de relações que a revolução dos meios de comunicação estabeleceu.

Algumas soluções para o problema que se apresentam para a tutela jurídica destes bens num cenário como este, passam pelo estabelecimento de Pactos Multilaterais relativos à Cultura, como é exemplo a Convenção para a Promoção e Preservação da Diversidade Cultural, que fora editada pela UNESCO, tendo sido firmada em 2005, no mês de outubro.

Refira-se que esta Convenção, destaca, especialmente a diversidade cultural como uma das principais características que definem a identidade humana; por isso é que atribui à mesma um relevante papel na concretização das liberdades fundamentais e garantidora dos direitos humanos²⁷.

Sem embargo, a humanidade passa por um período de profundas alterações no comportamento dos indivíduos, que se relacionam muito furtivamente com um número imensurável de sujeitos, sem qualquer preocupação de vínculo quer pessoal, patrimonial ou jurídico que esta relação venha a gerar.

De sorte que, é premente a necessidade de um maior domínio sobre o *modus operandi* das novas tecnologias de informação que permitiu o surgimento de múltiplos e diversos meios de comunicação desta nova sociedade da informação. Ou seja, é de grande relevância que a Ciência Jurídica aproxime-se desta realidade já posta, e passe a compreender o funcionamento das trocas de informação realizadas pelos indivíduos na sociedade da informação.

Não restam dúvidas que o diálogo intercultural é a peça fundamental para se compreender as novas modalidades da troca de informações entre os diversos entes envolvidos e preocupados

²⁷ Convém anotar que o Brasil promulgou a Convenção para a Promoção e Preservação da Diversidade Cultural através do Decreto 6.177, de 1º de agosto de 2007.

em estabelecer uma tutela equilibrada, adequada e proporcionalmente legítima para os desafios que se apresentam da abertura de inúmeros e diversos canais de comunicação, de partilha de informação (WOLTON, 2005).

E, fora a União Européia a responsável por dar um dos primeiros passos no sentido de concretizar a política estabelecida pela UNESCO na Convenção para a Promoção e Preservação da Diversidade Cultural; já que destacou o ano de 2008 como o “Ano Europeu para o Diálogo Intercultural”.

No Brasil, discute-se avidamente no Congresso o Projeto do Marco Civil para a Internet bem como a Proposta para a alteração da Lei de Direitos do Autor.

Anote-se, também que os efeitos da globalização no cenário cultural implicam necessariamente na adoção de certas e concretas medidas dos diversos entes que trabalham direta ou indiretamente com a criação, publicação, reprodução e divulgação do bem intelectual. Em especial identificar qual é o verdadeiro papel dos Estados, neste mesmo cenário, já que são eles os responsáveis por fomentar a adoção duma política adequada para estimular a valorização destes bens e ainda por estabelecer um regime jurídico adequado às necessidades especiais deste bem que não se equipara a qualquer bem comum, pois ele agrega informação, conhecimento, cultura e educação.

Inegavelmente o Estado que cria e fomenta uma política tanto interna como externa para o acréscimo de valor patrimonial, como também de agregação de informação, cultura, conhecimento e educação ao bem intelectual, estará por via distinta promovendo o elevado reconhecimento deste bem, como dissipador de natureza cultural própria. Desta forma o Estado legitima o direito de exclusivo do criador do bem intelectual e ainda promove a sua exploração econômica, facilitando a circulação destes bens; e melhor valoriza as suas expressões culturais próprias.

De fundamental importância é analisar o nível de preocupação dos diversos agentes que trabalham quer direta ou indiretamente com a criação, publicação, reprodução e divulgação do bem intelectual; pois quanto maior a curva apontando para elevados níveis de discussão sobre a temática, maior será o empenho destes mesmos agentes para investir no desenvolvimento da

inovação na criatividade, quer em novas expressões artísticas ou mesmo em novas expressões tecnológicas, que facilitem a circulação destes bens²⁸.

Convém ainda destacar que os indicadores de qualidade artística, criatividade, conhecimento e educação que os bens intelectuais possam apresentar, servirão de indicadores, claro em conjunto com outros, para mensurar o grau de desenvolvimento social e econômico dum Estado. E, justamente, por conta desta reflexão que a UNCTAD (2008) resolveu apresentar um estudo sobre o nível de desenvolvimento da economia criativa e, ainda apontou ser esta uma excelente oportunidade para os Estados em desenvolvimento de elevarem os seus indicadores de desenvolvimento.

Cumpré, na verdade esclarecer, sobre este assunto, que juridicamente o grau de proteção do bem intelectual não será mensurado ou mesmo atribuído consoante estes indicadores de qualidade artística, criatividade, conhecimento e educação²⁹. Mas sem sombra de dúvidas, como já referido em linhas acima, o consumidor ávido por alcançar estes indicadores tenderá a decrescer, para não dizer zerar, a sua disponibilidade para a aquisição do bem intelectual que não apresente tais indicadores.

6 CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Importante é concluir, após estas observações que a circulação destes bens intelectuais, pelos múltiplos e diversos canais de distribuição da informação é procedida utilizando-se o regime de proteção de direitos intelectuais existente. Não importando assim o nível de qualidade artística, criatividade, conhecimento e educação que este bem intelectual distribui, nem tão

²⁸ Louve-se a atitude da Comissão de Cultura da União Europeia ao propor instituir em 2009 o Ano Europeu da Criatividade e Inovação, demonstrando assim um elevado nível de preocupação sobre o problema, o que denota um reconhecimento sobre os insumos das atividades econômicas fulcradas na circulação de bens intelectuais, o que implica dizer na expressão e projeção destes bens, que são o extrato da criatividade humana. (EUROPA, 2008).

²⁹ Registre-se, entretanto, que a tutela autoral é independente do mérito da obra, que se reveste numa apreciação sempre subjetiva que não corresponde ao direito, mas sim à crítica, na senda de Baylos, «lo mismo si protegen los versos ramplones que el poema genial», ou seja: «idêntica proteção gozam os versos comuns e os poemas geniais». (BAYLOS, 1978, p. 643). «É importante esclarecermos que quando se fala em proteção legal dos direitos autorais em nenhum momento se cogita de verificar a qualidade da obra. Os direitos autorais existem para a proteção das obras, que cumpram com os requisitos legais, e não apenas as obras consideradas de qualidade. A definição de qualidade da obra compete à crítica especializada e escapa aos princípios jurídicos. Ao direito compete apenas verificar a presença dos requisitos indispensáveis à proteção do bem intelectual. Se presentes, o bem será protegido, independentemente de sua qualidade intrínseca como obra intelectual.» (LEMOS e JÚNIOR, 2008).

pouco o canal escolhido para a distribuição da informação; pois se trata na mesma de obra protegida em regra pelos direitos de autor.

Pondere-se, todavia, que o monopólio³⁰ exercido por alguns agentes no controle dos canais de distribuição da informação, vale dizer da qualidade artística, criatividade, conhecimento e educação, ofertada pelo bem intelectual; implica, sem dúvida na necessidade de escolher um determinado bem para massificar a sua circulação e ainda reduzir os custos da informação a ser transmitida (LESSIG, 2004).

Resultado deste cenário é que também a disponibilidade do consumidor na aquisição deste bem intelectual massificado, estará bastante reduzida ou em muitos casos reduzida a zero.

Na verdade, o que se pretende enfatizar nesta parte da investigação, é que a tutela jurídica da forma como hoje se encontra tipificada, amplia a facilidade para a monopolização dos canais de distribuição da informação; ou seja, facilita a massificação da qualidade artística, criatividade, conhecimento e educação. Por conseguinte, promove a banalização da construção das identidades particulares, interfere na comunicação intercultural e enfraquece de sobremaneira os estímulos criativos (COOMBE, 1998).

Por isso, é que o papel do Estado em revelar qual o interesse público na circulação e utilização dos bens intelectuais, apresenta-se de extrema relevância. Neste sentido, esta investigação utilizar-se-á da expressão interesse público para definir aquele resultante do conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente relevam, e não propriamente o interesse do Estado como ente público; ou seja, preocupar-se-á com o interesse do indivíduo enquanto considerado em sua qualidade de membro da sociedade e não mais (MELLO, 2004).

Importa de relevo esta clarificação terminológica, dado que convém ultrapassar a antiga presunção de que os interesses dos particulares são dissociados de interesse público e; ainda, lembrar que os interesses do Estado, que são próprios enquanto pessoa jurídica, não se confundem com o interesse do indivíduo que passa a ser público quando o seu interesse é incorporado ao interesse comum, já que membro duma sociedade (MELLO, 2004).

Afirme-se, portanto, que a sociedade tem como primário o interesse público que corresponde à razão de ser do Estado que se reflete nos fins, de justiça, segurança e bem-estar-social, que

³⁰ O Prof. José de Oliveira Ascensão sempre se mostrou preocupado com o fenômeno da massificação da informação, que gera a sua desvalorização no mercado econômico, apontando ainda o estabelecimento de caça às exceções. (ASCENSÃO, 2002)

deve este promover (BARROSO, 2007). Não é por sorte que constitucionalmente os bens intelectuais são protegidos como o objeto do direito de exclusivo atribuído ao seu criador. Trata-se de garantias atribuídas constitucionalmente como direitos fundamentais³¹.

Claro está que não basta o reconhecimento destes direitos como garantias fundamentais; é imperiosa a convivência harmônica das mesmas, com um justo sistema de equilíbrio dos interesses conflitantes no caso. Isto é, os interesses dos criadores que pretendem ver atribuídas à sua criação um valor patrimonial que represente a qualidade artística, criativa, bem como de transmissão de conhecimento e educação; e, ainda os interesses da sociedade que pretende ter acesso aos bens intelectuais, dispondo-se a adquiri-los, desde que o valor fixado a estes bens intelectuais realmente, correspondam a um preço justo que reflète as qualidades a eles atribuídas pelo seu criador.

Somente, partindo desta premissa de atribuição de valor aos bens intelectuais, equilibrando-se os interesses conflitantes, como já acima demonstrado, que o sistema jurídico poderá firmemente afirmar, a existência de um sistema jurídico de tutela destes bens que reconheça a justa remuneração a ser atribuída aos criadores de bens intelectuais e a disponibilidade do consumidor em pagar o preço atribuído ao mesmo.

Registre-se, deste modo que este equilíbrio de interesses resultará num sistema jurídico que reconheça o direito de exclusivo do criador intelectual à uma justa remuneração, mas também ao do utilizador desta criação intelectual, resultando assim benefício para toda a sociedade. Denote-se que uma tutela jurídica deste nível incentiva a partilha e a convergência das informações que os bens intelectuais pretendem divulgar à sociedade; o que representa uma excelente compreensão dos papéis que cada um dos interesses que aparentemente são conflitantes, mas na verdade são complementares; dado que um representa a face do outro (DAVIES, 2002).

Entretanto, não é este o cenário ideal que se vive na virada do milênio; pois que a revolução dos meios tecnológicos, que permitiu a multiplicação dos meios de distribuição dos bens

³¹ Deste modo prevê a Constituição da República Federativa do Brasil: «Art. 5.º (...) XXVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - São assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - 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.»

intelectuais, fora uma vantagem no início apenas conquistada por poucos que detinham conhecimento e capacidade econômica e de gestão.

Note-se que esta mesma revolução dos meios tecnológicos permitiu o recrudescimento dos meios de fiscalização e mais ainda na centralização e monopolização dos mecanismos de circulação dos bens intelectuais; surgindo assim um sistema jurídico desajustado aos inúmeros desafios que o mundo contemporâneo expõe aos diversos agentes que trabalham direta ou indiretamente com a criação de bens intelectuais.

Vale lembrar que hoje o conflito entre os interesses já mencionados seja de qualquer corrente levanta a bandeira do interesse público para justificar a defesa da sobreposição dos seus interesses particulares sobre outros interesses ditos também de ordem particular. Todavia, registre-se que nos últimos anos as vozes daqueles que levantam o interesse público para a defesa de interesses ditos particulares, toma em atenção a possibilidade de acesso gratuito e desbloqueado ao conteúdo da informação que transmite o bem intelectual; e, não propriamente da ampliação do regime de proteção, como vinha sendo regra no discurso em nome do interesse público.

Por isso é que representa tarefa do Estado a criação de um sistema de normas que visem a equilibrar os diversos interesses em jogo, melhor dizendo o direito de acesso do utilizador do bem intelectual ao seu conteúdo que transmite informação, cultura e educação com a garantia do criador de um bem intelectual em particular poder explorar economicamente a sua criação intelectual, podendo dela retirar à sua justa remuneração (DAVIES, 2002).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKERLOF, George A. **The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism.** The Quarterly Journal of Economics, vol. 84, n.º 3. (Aug., 1970).

AMOR, Daniel. **A (r)evolução do e-business.** São Paulo: Makron Books, 2000.

ARROW, Kenneth J. **De la rationalité de soi et des autres dans un système économique.** in Théorie de l'Information et des organisations, et des organisations. ed. Thierry Granger, Dunod, Paris, 2000.

ARROW, Kenneth J. **L'économie de l'information: un exposé,** in Théorie de l'Information et des organisations, Edité et présenté par Thierry Granger, Dunod, Paris, 2000.

ARROW, Kenneth J. **Limited Knowledge and Economic Analysis.** in American Economic Review, March 1974.

ARROW, Kenneth J. **Potentialités et limites du marché dans l'allocation des ressources.** in *Théorie de l'Information et des organisations, et des organisations.* ed. Thierry Granger, Dunod, Paris, 2000.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Estudos sobre direito da Internet e da Sociedade da Informação.** Coimbra: Almedina, 2001.

ASCENSÃO, José Oliveira. **Direito de autor no ciberespaço.** IN ASCENSÃO, José Oliveira. *Direito da Internet e da Sociedade da Informação.* Rio de Janeiro: Forense, 2002.

BARROSO, Luiz Roberto. **Prefácio.** IN SARMENTO, Daniel (org.). *Interesses públicos vs interesses privados.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. xiii.

BAYLOS, Hermenegildo Corroza. **Tratado de derecho industrial.** Madrid: Ed.Civitas, 1978.

BENAULOUCHE, Samu. **Do Napster aos dias atuais, ou da impunidade à prisão –** Revista Universitas Jus, vol 17 jul/dez. 2008.

BENKLER, Yochai. **From Consumers to Users: Shifting the Deeper Structures of Regulation Toward Sustainable Commons and User Access.** Federal Communication Law Journal, p. 561-579, vol. 52, n.º 3, Maio/2000, p. 579.

BENKLER, Yochai. **The New Open Source Economics.** in TED, *Ideas worth spreading.* Palestra proferida em Oxford, a Julho de 2005, Disponível em <http://www.ted.com/index.php/talks/yochai_benkler_on_the_new_open_source_economics.html>, consultada a 16.09.2009.

BENKLER, Yochai. **The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom.** New Haven: Yale University Press, 2006.

BOLAÑO, César. **La genesis de la esfera publica global.** Nueva Sociedad n.º 147, Caracas, 1997.

BOWMAN, Cliff. **Value in the resource-based view of the firm: a contribution to the debate.** The Academy of Management Review, v. 26. n. 4. p. 501-502, Oct., 2001.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura.** Trad. Roneide Venancio Majer, 6. ed. rev. e ampl., v. 1, São Paulo: Paz e Terra, 2002.

COELHO NETTO, J. Teixeira. **Semiótica, informação e comunicação: diagrama da teoria do signo.** [S. l.]: Perspectiva, 1980.

COHEN, Max F. **Alguns aspectos do uso da informação na economia da informação.** Revista Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 3, p. 26-36, set./dez. 2002.

COOMBE, Rosemary. **The cultural life of intellectual property: authorship, appropriation and the law.** EUA: Duke University Press, 1998. p. 208 e ss.

DAVENPORT, Thomas H. **Ecologia da informação: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação**. São Paulo: Futura, 1998.

DAVIES, Gillian. **Copyright and the public interest**. 2 ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2002. p. 5-8.

FREIRE, I.M. **Comunicação de informações tecnológicas para o meio rural**. Ci.Inf. Brasília, v. 13, n. 1, 1984.

GEERTZ, Clifford. **Local knowledge: further essays in interpretive anthropology**. USA: Basic Books, 1983. p. 95-120.

GROSSMAN, Sanford J. e STIGLITZ, Joseph E. **Information and Competitive Price Systems**, in The America Economic Review, vol. 66, n. 2, Papers and Proceedings of the Eighty-eighth annual Meeting of the American Economic Association (May, 1976).

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual: subsídios para o ensino**. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1998.

HERSCOVIC, Alain. **Economia do desequilíbrio, sistema de preços e instituições: elementos de análise**. in Ensaios FEE, vol. 23, nº 1, 2002, Porto Alegre.

HERSCOVICI, Alain. **Dinâmica macroeconômica: uma interpretação a partir de Marx e de Keynes**, Educ/Edufes, São Paulo, 2002

HERSCOVICI, Alain. **Economia da Informação, direitos de propriedade intelectual, Conhecimento e novas modalidades de re-apropriação social da Informação**. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, www.eptic.com.br, Vol. VI, n. 3, Sep. – Dec. 2004. Disponível em <<http://www.eptic.com.br/arquivos/Revistas/Vol.VI,n.3,2004/AlainHerscovici.pdf>>, Acesso em 03.05.2012.

HERSCOVICI, Alain. **Economia da Informação, Redes Eletrônicas e Regulação: Elementos de Análise**. Revista de Economia Política, p. 95-114, vol. 24, nº 1 (93), janeiro-março/2004, p. 98-99.

HODGSON, Geoffrey M., **The Approach of Institucional Economics**, Journal of Economic Literature, vol. 36, Issue 1, March 1998.
informed policy-making.” Disponível em
<http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf>. Acesso em 20/05/2008.

JAYNES, Edwin Thompson. **Information theory and statistical mechanics**. Physical Review, vol. 106, n.º 4, p. 620-630, 15.05.1957.

KEPLINGER, Michael S. **La infraestructura global de la información y su marco legal**. Derecho de la Alta Tecnología, ano VII, n.82-83, p.18, junho/julho de 1995.

KEYNER, John Maynard. **A teoria geral do emprego, do juro e da moeda**. São Paulo: Atlas, 1990, p. 139.

LANGE, Deise Fabiane. **O impacto da tecnologia digital sobre o direito de autor e conexos**. São Leopoldo: UNISINOS, 1996, para detalhes sobre os mecanismos, aparelhos e conceituação da tecnologia digital.

LEMOS, Ronaldo e JÚNIOR, Sérgio Vieira Branco. **Copyleft, Software Livre e Creative Commons: A Nova Feição dos Direitos Autorais e as Obras Colaborativas**. In Redes de Tecnologia Social, Disponível em <http://www.rts.org.br/noticias/destaque-1/arquivos/copyleft_sergio_branco.pdf>, consultado a 12.07.2008.

LESSIG, Lawrence. **Free Culture**. New York: Penguin Press, 2004.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Trad. de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.

LITAN, Robert E.; RIVLIN, Alice M. **Projecting the economic impact of the Internet**. The American Economic Review, v. 91, n. 2. p. 313-317, May 2001.

LYOTARD, J.F. **O pós-moderno explicado às crianças**. Lisboa: Publicações Don Quixote, 1987.

MARCHAND, Donald A.; KETTINGER, William J.; ROLLINS, John D. **Information orientation: people, technology and the bottom line**. Sloan Management Review, p. 69-80, Summer 2000.

MARX, Karl. **Consequências sociais do avanço tecnológico**. São Paulo: Edições Populares, 1980.

MELLO, Celso Antônio Bandeira. **Curso de Direito Administrativo**. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

PORTER, Michael E. **Competitive advantage**. New York: Free Press, 1985.

RALLET, Alain. **A teoria das convenções segundo os economistas**. in Nexos, vol. I, nº 2, Dezembro de 1999.

RAMIREZ, Rafael. **Value co-production: intellectual origins and implications for practice and research**. Strategic Management Journal. v. 20, p. 49-65, 1999.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación**. Universidad Nacional de Colombia - facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), 1998, 288 pp.

SASSEN, Saskian. **Cities in a World Economy**. Pine Forge Press, 2012, updated 4th ed. (1st ed. 1994).

SHANNON, Claude E. **A Mathematical Theory of Communication**. The Bell System Technical Journal. vol. 27, p. 379–423, 623–656, Julho, Outubro, 1948

SHANNON, Claude E.; WEAVER, Warren. **The mathematical theory of communication**. Urbana: The University of Illinois, 1949.

SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. **A economia da informação: como os princípios econômicos se aplicam a era da Internet**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

STABELL, Charles B.; FJELDSTAD, Øystein D. **Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks**. Strategic Management Journal, v. 19, p. 413-437, 1998.

TÁVORA, Fernando Pitanga. **A entropia e a busca da posição-deus: onze pedras de filosofia para a qualidade comportamental**. São Paulo: Instituto Brasileiro do Livro Científico, 1992.

THOMKE, Stefan; HIPPEL, Eric von. **Customers as innovators: a new way to create value**. Harvard Business Review, p. 74-81, Apr. 2002.

UNCTAD. **Creative economy report. The challenge of accessing the creative economy: towards informed policy-making**. Disponível em http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf. Acesso em 06/05/2012.

VATTIMO, G. **O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna**. Lisboa: Editorial Presença, 1987.

VENKATRAMAN, N. I. **Enable business transformation: from automation to business scope redefinition**. Sloan Management Review, p. 73-87, Winter 1994.

WESTPHAL, Christopher & BLAXTON, Teresa. **Data mining solutions: methods and tools for solving real world problems**. New York: John Wiley, 1998.

WIENER, Norbert. **Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine**. New York: Hermann & Cie Editeurs, Paris, The Technology Press, Cambridge, Mass., John Wiley & Sons Inc, 1948.

WOLTON, Dominique. **Il Faut Sauver la Communication**. Paris: Flammarion, 2005, p. 220.

ZWASS, Vladimir. **Management information systems**. Dubuque: Wm. C. Brown, 1992.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

TRADUÇÃO EM REGIME DE DIREITOS AUTORAIS: SERVIÇO OU OBRA?**TRADUZIONE IN DIRITTO D'AUTORE: SERVIZIO O OPERA DELL'INGEGNO?**Ernesta Perri Ganzo Fernandez¹**Resumo**

Muitas das problemáticas contemporâneas sobre direito de autor são fruto da sociedade do conhecimento, globalizada e informacional, em que há uma proliferação da produção criativa e na qual a própria criação tornou-se um bem. Neste contexto, em alguns contratos se constata o desvirtuamento da papel do tradutor, criador de obra em regime de direitos autorais, à guisa de prestador de serviço. A ambiguidade de tratamento verificada nesses casos motivou uma pesquisa sobre os conceitos de trabalho, prestação de serviço, empreitada de obra intelectual e contrato de compra e venda de coisa futura e de suas premissas históricas e doutrinárias, para confirmar a impropriedade da aplicação de alguns desses conceitos ao regime de direitos autorais. Discute-se, portanto, sobre as criações de obras feitas por solicitação de terceiros, questionando-se sobre a possibilidade de haver prestação de serviço na feitura de uma obra de tradução em regime de direitos autorais. A iminente revisão da Lei 9.610 de 1998 torna a questão do direito de autor e das obras doutrinariamente designadas como obras de encomenda, entre as quais se encontra a tradução, de grande atualidade, considerando-se relevante suscitar o debate sobre o tema. Este trabalho é fruto de uma pesquisa autônoma e envolveu a leitura de bibliografia sobre Direito de Autor e Direito Civil. Não se pretende esgotar o assunto, mas contribuir para o debate ilustrando os pontos de forma geral e utilizando o direito comparado como ulterior ponto de reflexão. A partir das ponderações provocadas pelas leituras realizadas, concluiu-se que objeto do contrato a ser firmado para permitir a circulação de obras de tradução solicitadas aos tradutores-autores em regime de direitos autorais é o próprio Direito de Autor e não uma prestação de serviço. Logo, o contrato de tradução em regime de direitos autorais não pode ser tratado como prestação de serviço.

Palavras-chaves: Direito de autor; Tradução; Direito de autor do tradutor; Prestação de serviço; Obra intelectual.

¹ Tradutora, intérprete e advogada. Tem experiência na área de tradução de documentos jurídicos e empresariais, com ênfase em direito contratual. Formou-se em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, centrando suas pesquisas no Direito Comparado, Direito Empresarial e Direito Autoral. Dedicou-se ao estudo comparado das terminologias jurídicas, brasileira e italiana. É autora de artigos jurídicos sobre o tema, publicados em revistas científicas na área do Direito e apresentados em congressos sobre tradução. Em razão de pesquisas realizadas na área do Direito de Autor do tradutor, participou como palestrante convidada do V Seminário de Pesquisas em Andamento (PGET/UFSC, 2012) e do III Congresso Internacional de Tradução e Interpretação da ABRATES (Belo Horizonte/MG, 2013).

TRADUZIONE IN DIRITTO D'AUTORE: SERVIZIO O OPERA DELL'INGEGNO?

Riassunto

Molte questioni contemporanee sul diritto d'autore sono il prodotto della società dell'informazione e della conoscenza, complessa e globalizzata che, con il moltiplicarsi della produzione creativa, converte la creazione stessa in un bene. Scaturisce da questo contesto la constatazione dell'equivoco con cui in alcuni contratti si attribuisce al ruolo del traduttore, creatore dell'opera in regime di diritto d'autore, un ruolo di prestatore di servizio. L'ambiguità del trattamento che occorre in questi casi ha suscitato la presente ricerca sui concetti di lavoro, prestazione di servizio, contratto d'opera intellettuale e contratto di vendita di cosa futura, sintetizzandone i presupposti storici e dottrinali, per confermare l'improprietà d'uso di alcuni di questi concetti al regime del diritto d'autore. Si discute, dunque, sulle creazioni di opere realizzate su commissione, interrogandosi sull'eventuale presenza del tratto distintivo di una prestazione di servizio nell'elaborazione di un'opera di traduzione in regime di diritto d'autore. L'imminente riforma della legge 9.610 del 1998 conferisce al tema del diritto d'autore e delle opere designate dalla dottrina come "opere su commissione", tra cui la traduzione, rilevante attualità, ritenendosi importante provocare un dibattito sulla questione. Questo breve saggio, frutto di una ricerca autonoma, valendosi della letteratura in ambito del diritto d'autore e del diritto civile, non ha la pretesa di essere esaustivo. Si propone di contribuire al dibattito illustrando sommariamente la questione e avvalendosi del diritto comparato come spunto di riflessione. Dalle considerazioni provocate dalle letture di riferimento, si ritiene che l'oggetto del contratto da firmare per autorizzare la circolazione di opere di traduzione, sollecitate ai traduttori-autori in regime di diritto d'autore, sia il proprio diritto d'autore e non una prestazione di servizio. Di conseguenza il contratto di traduzione in regime di diritto d'autore non può essere considerato una prestazione di servizio.

Parole-chiavi: Diritto d'autore; Traduzione; Diritto d'autore del traduttore. Prestazione di servizio; Opera intellettuale.

TRANSLATION UNDER COPYRIGHT: A WORK MADE FOR HIRE OR A COPYRIGHTED WORK?

Abstract:

Many contemporary copyright issues result from the globalized and informational knowledge society, where there is a proliferation of creative production and in which creation itself has become a good. In this context, some contracts distort the translator's role, a creator of work under copyright, who is represented in the guise of a service provider. This ambiguous treatment motivated research on the concepts of work, work made for hire, contract for intellectual work, and the purchase and sale of future goods contract, and their historical and doctrinal premises, to investigate the improper application of some of these concepts to the copyright system. Therefore, we discuss the creation of commissioned work, questioning the possibility of translation under copyright being work made for hire. The upcoming revision of Law 9610 of 1998 makes the issue of author and work copyright doctrinally designated as commissioned work, which includes translation, very timely; hence the importance of a renewed debate on the topic. This paper is the result of independent research and involved

reading of a copyright and civil law bibliography. The aim was not to exhaust the subject, but to contribute to the debate with a general illustration of the topic and use of comparative law for further reflection. Based on reflections arising from the readings, the conclusion is that the object of the signed contract that authorizes the circulation of translations, commissioned from translator-authors under copyright, is itself a copyright and not a work made for hire. Therefore, the translation contract under copyright cannot be treated as a work made for hire.

Keywords: copyright; translation; translator copyright; work made for hire; copyrighted work.

1. INTRODUÇÃO

A ciência, assim como a história e a sociedade em geral, evolui através do rompimento de paradigmas, através das grandes revoluções (KHUN, 1998, p. 32). Os valores das sociedades e as formas de economia humana também se desenvolvem e amadurecem em torno desses paradigmas, e o direito, “por sua estrutura tridimensional, na qual fatos e valores se dialetizam” (REALE, 2001, p. 62), precisa acompanhar essa evolução, tutelando as relações jurídicas que surgirem na sociedade.²

Neste sentido, os instrumentos contratuais firmados entre os tradutores-autores de obras em regime de direitos autorais e seus editores apresentam, por vezes, contornos não suficientemente claros, favorecendo controvérsias e práticas contraditórias sobre a forma de contratação dos direitos patrimoniais das traduções autorais, sendo necessária uma análise exegética da Lei de Direito de Autor (LDA) e da doutrina, no intuito de entrever os princípios norteadores que tutelam tanto os interesses dos tradutores, autores das obras de tradução, quanto dos seus editores.

O universo dos tradutores-autores parece ser mais frágil do ponto de vista contratual em relação ao universo dos editores. Muitos tradutores-autores reivindicam a necessidade de uma tutela mais ampla do direito de autor do tradutor, figura esta, assim como a de todos os outros autores e artistas em geral, deveras importante no processo de desenvolvimento e expressão cultural de um país.

Não parece plausível que, uma vez instituída uma lei para permitir que o próprio autor possa viver dignamente de seu trabalho autoral, na hora em que este trabalho tende a se tornar profissional, no sentido de não ser mais um trabalho realizado ocasionalmente, se retire dele a sua condição de autor, considerando-o um prestador de serviço e obrigando-o a entrar

² Alguns conceitos utilizados no presente trabalho foram extraídos de monografia da autora, versando sobre o enquadramento jurídico da tradução técnica.

num circuito de mercado onde os interesses econômicos se tornam mais importantes, exigindo que pague impostos não devidos pelos criadores de obras autorais, demandando, enfim, ao autor, a abertura de uma empresa e a emissão de notas fiscais de serviço para poder trabalhar.

É necessário que se preserve o direito dos autores de negociar seus direitos em regime de direitos autorais na condição de autores, pessoas físicas. Não há dúvida que existem empresas que negociam, agenciam e gerenciam os direitos de autor no mercado. Mas não é a estes que a LDA visa abrigar. Quando os direitos de autor são negociados ou gerenciados por empresas, vislumbra-se um caráter mercantilista da operação. Mas não se pode impor aos autores o status de empreendedores. Autor não é empresa, é pessoa física e, como tal, negocia os direitos sobre as obras que cria em regime de direitos autorais. Os proventos decorrentes da negociação dos direitos patrimoniais sobre as obras que ele cria são rendimentos de pessoa física. Não é razoável que um autor necessite abrir uma empresa de fachada para poder trabalhar, para se encaixar nos moldes de um mercado cada vez mais acirrado.

Desde sempre os autores criaram obras para o público e para terceiros, e o que a Lei de Direitos Autorais parece definir é justamente um instrumento para que eles, os próprios autores, possam negociar os direitos sobre o fruto de seu trabalho autoral de criação, sem perder a própria autonomia de autores. A criação de obras em regime de direitos autorais não se encaixa nos moldes da prestação de serviço. Criação é criação e não prestação de serviço.

Entretanto, o paradigma de que tudo deva ser encaixado nos moldes do mercado tradicional, as pressões exercidas pelos atores do mercado cultural e artístico, os interesses corporativos, a incerteza na interpretação das normas jurídicas, inclusive a ação dos órgãos tributários, tentando entrever na atividade de criação uma prestação de serviço ou tentando encaixá-la no conceito de prestação de serviço, não permite aos autores a independência necessária ao pleno desenvolvimento de suas criações.

O prestador de serviço precisa se sujeitar às ordens de seu tomador de serviço, não se responsabilizando pelo resultado. É o tomador de serviço que determina como deve ser feito o serviço em si. É o tomador de serviço que decide se a parede do quarto será branca ou azul, ao prestador de serviço cabe somente pintá-la conforme as instruções recebidas. É para isso que ele foi contratado. Já um pintor de um retrato pinta seu quadro conforme lhe dita sua própria forma de expressão. Àquele que contratou o retrato só caberá pagar pelo direito de expor a obra na sua própria sala.

Houve um tempo em que grande parte da população não sabia escrever. Quando alguém necessitava se comunicar por escrito com outrem — parente ou amigo longínquo — contratava os préstimos de pessoas que sabiam escrever, para que, ditando-lhes os dizeres,

transcrevessem o texto. Era um serviço prestado. Bem diferente é o trabalho realizado por escritores quando lhes é pedido para escrever, por exemplo, uma biografia. Neste caso, o que será escrito é fruto do trabalho criativo do escritor, que não estará transcrevendo um mero ditado, mas sim criando uma obra literária à qual imprime sua própria forma de expressão. Não está prestando um serviço, está criando uma obra, fruto de um trabalho autoral, em regime de direito de autor. Quando se contrata alguém que presta serviços intelectuais, não está se contratando uma obra imaterial ou os direitos de utilização sobre esta, mas tão somente um serviço, como, por exemplo, uma aula ou uma consulta médica. O professor que se compromete a dar uma aula de matemática para o aluno não pode se comprometer com o resultado decorrente da sua aula, é uma obrigação de meio. O resultado dependerá da capacidade do aluno em aprender, prestar atenção, fazer os exercícios.

Há na Lei de Direitos Autorais um conceito intrigante, fulcro da própria razão de ser da lei: a determinação de que os direitos de autor, morais e patrimoniais, pertencem aos próprios criadores das obras. Assim, o direito de exclusivo visado pela LDA não é um monopólio outorgado às grandes empresas da cultura, mas um direito de exploração outorgado aos seus criadores. E é contra este direito de exploração dos criadores que as forças do mercado tradicional envidam seus esforços. É este direito dos criadores que ainda não é reconhecido plenamente. Na verdade, em vez de uma visão romântica da criação como algo sublime, vislumbra-se nos fundamentos da lei um conceito de independência do autor muito avançado para a época em que foi pensado. A lei está lá, e está na hora de interpretá-la sem as amarras dos paradigmas do mercado e das formas tradicionais de trabalho.

2. AUTONÔMIA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

Una legge c'è: ma a che vale?
*Emilio Treves*³

A premissa conceitual sobre a qual se funda o presente estudo é a autonomia e especificidade da Lei do Direito de Autor e conexos. A propósito de tal autonomia, observa Nogueira da Gama:

Os direitos autorais não pertencem à categoria dos direitos reais, tampouco àquela referente aos direitos pessoais (na especialidade dos direitos da personalidade), e sim

³ E. TREVES, *Questioni di proprietà letteraria*, «Museo di famiglia», VI (1866), n. 16, p. 246.

correspondem à bipartição nos “dois citados feixes de direitos [...], constituem nova modalidade de direitos provados” (BITTAR, 2003, p. 11).

São, na realidade, direitos de cunho intelectual que realizam a proteção de vínculos (pessoais e patrimoniais) do autor com sua obra, de índole especial, *sui generis*, a justificar uma disciplina normativa específica. (NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon. PROPRIEDADE INTELECTUAL, in Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 30, p. 69-94, abr. 2011, p. 75)

E ainda, já em 1997, o professor José de Oliveira Ascensão, comentando acerca da dificuldade intrínseca à delimitação dos ramos do direito e à busca de princípios próprios e autônomos como critério para sua individualização, observa o seguinte:

[...] impressão inegável de especificidade desse ramo do direito resulta, não da demarcação de princípios próprios, mas tão-somente da índole do objeto. É por força dessa particular índole, nomeadamente do caráter imaterial do bem, que se aceita que represente um ramo autônomo do direito.” (Direito Autoral, 1ª edição, refundida e ampliada, Renovar, Rio, 1997, p. 18-20).

A questão, como será visto mais adiante, não é meramente teórica ou abstrata, em razão do princípio da especialidade pelo qual, citando jurisprudência dos tribunais, “a norma de índole específica sempre será aplicada em prejuízo daquela que foi editada para reger condutas de ordem geral” (MINAS GERAIS, 2010, Relator: Des. Edilson Fernandes).

3. CONCEITOS PRINCIPAIS

Resumem-se a seguir alguns conceitos operacionais (trabalho, prestação de serviço, empreitada de obra, contrato de compra e venda de coisa futura), que apesar de serem institutos de Direito Civil, são considerados, sem pretensão alguma de completude, para sucessiva compreensão dos argumentos utilizados pela doutrina acerca dos direitos autorais das obras solicitadas por terceiros. Passa-se depois a examinar nas suas generalidades os contratos firmados pelos tradutores em regime de direitos autorais (contrato de edição de tradução, contrato de cessão de direitos patrimoniais sobre obra futura), com o propósito de verificar a natureza jurídica da tradução em regime de direito do autor, incluindo na análise alguns apanhados doutrinários de Direito comparado.

3.1. CONCEITO DE TRABALHO E TRABALHO AUTORAL

Trabalho é ação e, no sentido de agir, todos os seres, aproveitando-se do que a natureza oferece, desempenham atividades em prol da própria sobrevivência: os vegetais

alimentando-se da luz do sol e dos minerais da terra úmida e os animais alimentando-se dos vegetais e caçando outros animais. Entretanto, nas palavras de Braverman, “[...] apoderar-se desses materiais da natureza tais como são não é trabalho; o trabalho é uma atividade que altera o estado natural desses materiais para melhorar sua utilidade. Pássaro, castor, aranha, abelha e térmita, ao fazerem ninhos, diques, teias e colmeias, trabalham [...]” (BRAVERMAN, 1987, p. 49). Dessa forma, a espécie humana, à semelhança dos outros seres, age e trabalha com a intenção de realizar ou fazer algo. Em suma, “atua sobre a natureza de modo a transformá-la para melhor satisfazer suas necessidades”, diferenciando-se do trabalho instintivo dos animais, por ser a atividade do homem consciente e proposital, “orientado pela inteligência” (BRAVERMAN, 1987, p. 54).

Delgado delimita a palavra trabalho como sendo “o dispêndio de energia pelo ser humano, objetivando resultado útil (e não dispêndio de energia por seres irracionais ou pessoa jurídica)” (DELGADO, 2007, p. 266). De acordo com o Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva (2009, p. 1402), no sentido econômico e jurídico, o trabalho

[...] é toda ação, ou todo esforço, ou todo desenvolvimento ordenado de energias do homem, sejam psíquicas, ou sejam corporais, dirigidas com um fim econômico, isto é, para produzir uma riqueza, ou uma utilidade, suscetível de uma avaliação, ou apreciação monetária. (DE PLÁCIDO, 2009, p. 1402)

A expressão “trabalho autoral” utilizada neste artigo será entendida como o trabalho do qual resulta a criação de uma obra protegida pela Lei de Direitos Autorais (LDA). O fruto do trabalho autoral é a própria obra protegida pela LDA, um bem imaterial “expresso por qualquer meio ou fixado em qualquer suporte”.

3.2. DIFERENÇA CONCEITUAL ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E A EMPREITADA DE OBRA

No Direito romano encontram-se as figuras da *locatio operarum* e da *locatio operis*. Relata Nascimento (2007, p. 461) que, na *locatio operarum*, é contratada a “*operae*, isto é, o trabalho, a atividade humana [...] enquanto na *locatio operis* o contrato recai sobre o resultado do trabalho humano, sobre a obra, a *opus*”. Pode-se inferir, portanto, que na *locatio operis*, o sujeito se obriga a entregar uma *opus*, uma obra, sendo assim uma obrigação de resultado e não de meio. Ele não está colocando à disposição do locador o próprio trabalho, ou seja, a própria habilidade por um determinado tempo, mas está se obrigando a entregar um resultado, uma obra.

Igualmente, Venosa relaciona a *locatio conductio operarum* (quando “um sujeito coloca à disposição de outrem, durante certo tempo, seus próprios serviços, em troca de retribuição”) à prestação de serviço, disciplinada no atual Código Civil nos arts. 593 a 609 e a *locatio conductio operis* à empreitada, contrato pelo qual “uma das partes, denominada empreiteiro, empresário ou locador, obriga-se a executar uma obra, mediante pagamento de um preço que outra parte, denominada dono da obra, comitente ou locatário, compromete-se a pagar” A obrigação do locador é, neste caso, portanto, a execução da obra, sendo admitida pela doutrina a empreitada de obra imaterial, pois “não há óbice que objetive perfazimento de atividade incorpórea por parte do empreiteiro, como, por exemplo, a obrigação de escrever um livro, organizar um evento festivo ou espetáculo, elaborar um programa de informática (software) etc.” (VENOSA, 2004, p. 189-204).

Coelho e Gagliano Stolze partilham da mesma opinião. Coelho (2010, p. 296-297) considera objeto do contrato de empreitada “a coisa corpórea feita por uma das partes [...] a obra, resultante do cumprimento de uma obrigação de fazer”, e Stolze (2008, p. 262) entende ser objeto da relação contratual de empreitada a obra a ser executada, não sendo limitado o uso desta modalidade de contrato à construção civil, “podendo ser utilizada também para o desenvolvimento de um trabalho, seja manual ou intelectual, como uma criação técnica (elaboração de um projeto científico), artística (redação de um livro ou uma peça teatral) ou artesanal (feitura de vasos de argila para decoração).”

Trazendo o ensinamento de Pontes de Miranda, Coelho (2010, p. 303) explica que “a obrigação do empreiteiro não consiste na prestação de serviços, mas na de obra”, concluindo que o empreiteiro “[...] assume obrigação de resultado, e não de meio”. Oliveira também considera a empreitada uma contratação em que “o trabalhador assume o risco do seu próprio empreendimento. Não recebe salário, mas a paga pelo serviço que se propõe produzir e entregar” (OLIVEIRA, 2000, p.138). Em Venosa encontramos a seguinte argumentação:

A distinção [com a prestação de serviço], nem sempre muito clara, reside no fato de que o fulcro da prestação de serviço é a atividade prometida do prestador, enquanto na empreitada seu objetivo é a conclusão da obra proposta. Na empreitada existe obrigação de entregar obra; na prestação de serviço, existe obrigação de executar trabalho. (VENOSA, 2004, p. 210)

Conclui-se desta forma que na prestação de serviço há uma obrigação de meio, ao passo que na empreitada há obrigação de resultado, uma obrigação de fazer e de entregar a obra, sendo que este fazer “materializado na obra objeto da empreitada decorre de habilidade técnica, arte ou competência.” Assim, frequentemente o contrato é “realizado *intuitu personae*:

o empreiteiro, pessoa natural ou jurídica, geralmente é conhecido e indicado ao dono da obra por suas qualidades, seu renome”, sendo essencial como fator de escolha a “habilidade do artífice ou artesão, a criatividade do arquiteto, a técnica do engenheiro, a ciência jurídica do advogado” (VENOSA, 2004, p. 204). O autor considera, portanto, que, no caso de empreitada *intuitu personae* existem empreitadas que têm por objeto coisas móveis, em prevalência tratando-se de encomendas de obra a artesão ou trabalhador intelectual.

3.3. CONCEITO DE COMPRA E VENDA DE COISA FUTURA

O contrato de compra e venda é contrato bilateral⁴, pelo qual “um dos contraentes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”, conforme art. 481 do Código Civil (BRASIL, 2002). A expressão “se obriga a transferir” destaca o caráter obrigacional desse contrato, em que os contratantes obrigam-se reciprocamente de forma que cada contratante tem o direito de exigir, da outra parte, o cumprimento do que foi pactuado. Assim, o vendedor terá o direito de receber o preço e o dever de entregar a coisa, enquanto o comprador terá o direito de receber a coisa e o dever de dar o preço (VENOSA, 2007, p. 361).

Pode ter por objeto bens corpóreos (incluem-se os bens móveis e imóveis) e bens incorpóreos (constituídos por direitos, obrigações e ações, por exemplo: cessão de crédito). Porém, a transferência do domínio depende da tradição, para os bens móveis (art.1.226 do CC/2002), e do registro no Cartório de Registro de Imóveis, para os bens imóveis (art.1.227 do CC/2002).

Em relação ao contrato de compra e venda de coisa futura, a legislação estabelece que se a venda tiver como objeto coisa futura, o contrato se desfaz em caso de inexistência da própria coisa. Preceitua o art. 483 do CC/2002: “A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.”

3.4. OBRAS PRODUZIDAS PARA OUTREM

O professor Ascensão, refletindo sobre obra autoral produzida para outrem, questiona-se acerca de sua autoria, nos seguintes termos:

⁴ Diz-se bilateral o contrato do qual nascem obrigações para ambas as partes, por meio de uma relação jurídica obrigacional em que cada contraente é, ao mesmo tempo, credor e devedor do outro.

I - É muito frequente produzirem-se obras intelectuais para outrem. O funcionário público escreve o que será o relatório dum plano de fomento; o empregado duma empresa de publicidade realiza filmes para uma campanha publicitária; uma fundação cultural encomenda a um historiador uma crônica do período das descobertas. Fala-se genericamente em obra de encomenda para designar, de maneira mais fácil, embora imprópria, estas modalidades. [...]

II - Produzida a obra, quem é o seu autor? O problema é grave, pois não teria sentido que um funcionário fosse excluir a entidade patronal da utilização da obra que lhe é encomendada; mas tampouco o teria que o criador intelectual nenhum direito tivesse sobre obras, porventura de sumo valor, que produzira para a entidade encomendante — designada comumente como o comitente. (ASCENSÃO, 1997, p. 102-103)

De qualquer forma, ele afasta a hipótese de uma prestação de serviço no caso de “obra de encomenda em sentido estrito”, considerando que o contrato estipulado entre os contraentes visa o resultado da atividade, ou seja, a obra, e não a atividade em si, argumentando que esta resultaria “de um contrato de empreitada ou análogo, em sentido próprio, e não de um contrato de prestação de serviços. Quer dizer, o que se pretende então é o resultado da atividade, a obra, e não a atividade em si. Quando se visa a atividade em si o contrato é então tecnicamente de prestação de serviços.” (ASCENSÃO, 1997, p. 103)

O professor Denis Borges Barbosa também discorre sobre a questão da encomenda intelectual, que relata ocorrer em muitas hipóteses de cessão, considerando não ser impeditivo da transferência dos direitos o fato de a obra não existir quando da cessão. Neste sentido, traz uma nota elucidativa de Pontes de Miranda, da qual se reporta um extrato:

Se o bem ainda não existe, não é isso obstáculo a que seja comprado e vendido. O contrato de compra-e-venda é consensual (...) tanto se pode prometer o que já existe como se pode prometer o que ainda não existe. Nada obsta, sequer, que se acorde em que a propriedade e a posse se transferirão imediatamente após a existência do bem vendido.

[...]

De qualquer modo, a compra-e-venda de bem futuro, como a de bem futuramente autônomo, já se perfaz com as declarações bilaterais de vontade; e nada obsta a que o próprio acordo de transmissão da propriedade e da posse se conclua para a eficácia no momento adequado, ou mesmo escolhido. (PONTES DE MIRANDA *apud* BARBOSA, 2013, p. 940-941)

O entendimento de que na encomenda exista uma cessão de obra futura é controverso na doutrina. A esse respeito, Barbosa relata que Clóvis Bevilacqua e Carvalho Santos consideram a encomenda uma locação de serviços (BARBOSA, 2013, p. 942) enquanto Eduardo Vieira Manso considera existir, quando a obra é realizada por iniciativa de terceiros, um contrato de encomenda, o qual

[...] **não é um contrato de prestação de serviço**, hipótese em que o prestador se empenha na realização de uma atividade, sem obrigar-se quanto aos resultados dessa

atividade (obrigações de meio). É contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras (*opus*) para entregá-la ao encomendante, a quem cabe aprovar ou não o resultado obtido (p. 84). (MANSO *apud* BARBOSA, 2013, p. 943, sem grifo no original).

Considerando-se a realidade editorial globalizada, é necessário que se faça uma ponderação, ainda que superficial, do entendimento jurídico em outros países.

Em regra, nos sistemas que adotam o *droit d'auteur*, a autoria e a titularidade dos direitos morais e patrimoniais sobre a obra são originalmente atribuídos a pessoas físicas. Conforme Akester, por exemplo, na Alemanha “a autoria da obra, definida como criação pessoal, de foro intelectual, cabe ao seu criador. Assim sendo, a autoria da obra e a titularidade de direitos sobre a mesma podem, à partida, ser atribuídos a uma pessoa singular mas não a uma pessoa coletiva.” Em Portugal “o criador intelectual da obra é o seu autor, presumindo-se autor” aquele indicado na obra como tal. “Tratando-se de obra feita por encomenda ou feita por conta de outrem [...]” será possível a transmissão dos direitos patrimoniais, mas na ausência de “estipulação contratual, a titularidade do direito de autor é atribuída ao criador.” Na França, sempre segundo Akester, a autoria e a titularidade dos direitos é de quem é indicado como tal na própria obra. (AKESTER, P., 2013)

Já no sistema de *copyright*:

[...] na falta de acordo em contrário, a titularidade da obra realizada ao abrigo de um contrato de trabalho pertence à entidade patronal. No Reino Unido e nos Estados Unidos, o criador da obra é o seu criador, cabendo-lhe a titularidade dos direitos daí emergentes. Sem embargo, no Reino Unido tal princípio é afastado quanto a obras criadas por conta de outrem, doutrina essa que se aplica nos Estados Unidos, no que toca às obras feitas por encomenda (*works made for hire*) (AKESTER, P., 2013)

Com base nos conceitos apresentados, e através de uma interpretação teleológica da *mens legis* amparada na doutrina, procede-se à digressão sobre a suposta presença do carácter de prestação de serviço nos contratos firmados pelos tradutores em regime de direitos autorais.

4. TRADUÇÃO EM REGIME DE DIREITO DE AUTOR: SERVIÇO, EMPREITADA OU CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRA FUTURA?

De modo geral, o editor adquire os direitos de utilização sobre as obras dos autores, para poder divulgar, publicar e explorar as obras, fixadas em meio físico ou virtual. Entre os direitos que o editor adquire está o direito de tradução, que se distingue do direito do tradutor.

“O direito de tradução pertence ao autor da obra originária. O direito do tradutor surge em benefício deste com a tradução e representa um direito de autor sobre a obra derivada.” (ASCENSÃO, 1997, p. 185).

O direito de tradução de uma obra primígena é geralmente cedido, com ou sem exclusivo, e negociado no mercado internacional⁵. Em seguida, o editor que adquiriu o direito de tradução para um determinado idioma e/ou país, solicita ao tradutor a obra derivada de tradução. O art. 5º, alínea g, da Lei de Direitos Autorais define obra derivada “a que, constituindo criação intelectual nova, resulta de transformação da obra originária” e o art. 7º elenca, entre o rol exemplificativo de obras protegidas, no inciso XI “as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova”.

As transformações de obras originárias também são obras originais:

O fato de assentarem em obras preexistentes, que reelaborem, não impede que elas próprias sejam originais.

II – A obra derivada baseia-se na essência criadora preexistente: sobre ela realiza uma nova criação. Existe e é tutelada, mesmo que a obra preexistente não esteja protegida: uma tradução de obra da antiguidade, por exemplo.” (que já se encontra em domínio público).

Quando o for, [tutelada], temos dois direitos de autor: um sobre a obra originária, outro sobre a obra derivada. São direitos distintos, mas não são mutuamente indiferentes. Haverá, pois, que conciliá-los. (ASCENSÃO, 1997, p. 84-85)

Nos termos da lei, o autor é pessoa física (art.11, Lei 9.610/98). “A obra literária ou artística exige uma criação, no plano do espírito: autor é quem realiza essa criação” (ASCENSÃO, p. 70). No art. 22, a própria Lei dei direitos autorais estatui que “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou” ou, nos dizeres do professor Ascensão “Quem produz é sempre e só o criador intelectual. [...] O autor é titular de direitos sobre a obra intelectual que produziu” (ASCENSÃO, p. 70-71).

O autor de uma tradução, portanto, pode ser somente o seu tradutor, que a traduziu pessoalmente e imprimiu nela sua expressão criativa. Portanto, quem, por lei, pode se beneficiar da utilização, ou seja, da exploração econômica da obra derivada de tradução, será seu próprio tradutor.

A obra derivada é uma verdadeira obra, como estabelece o art. 4º da Lei de direitos autorais, e o direito sobre ela cabe ao respectivo criador intelectual (ASCENSÃO, 1997, p.

⁵ “O direito de tradução com exclusivo pode ser dado para a língua portuguesa, ou pode ser dado para um espaço determinado: Portugal, Brasil, Macau, etc.” (ASCENSÃO, 1997, p. 185)

480). A exploração da obra derivada de tradução, entretanto, por ser uma obra derivada, necessita de uma autorização do autor da obra originária⁶.

A obra de tradução, para surgir, demanda claramente um trabalho de criação, mas o editor não está contratando uma prestação de serviço (segundo a distinção da doutrina majoritária), e sim os direitos patrimoniais sobre a futura obra de tradução, que surgirá com a criação. A própria criação é acessória ao contrato estipulado entre as partes. O editor, para poder editar a tradução, obra derivada daquela originária da qual detém o direito de tradução, necessita da titularidade dos direitos patrimoniais sobre a própria obra de tradução, ou seja, necessita da autorização para utilizar a própria obra de tradução, a fim de publicá-la e comercializá-la.

Firmando um contrato de edição o editor teria, por exemplo, por determinação da lei, a licença para publicar a tradução por um período determinado, conforme art. 53 da Lei 9.610/98 “Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor.”

Ademais, estão previstos na própria lei: i) a possibilidade de obrigação do autor à feitura de uma obra, para futura edição (art. 54); ii) os casos em que o editor não aceite a obra (art. 58), por ser “em desacordo com o ajustado”; iii) os casos em que há impedimento por parte do autor para concluir a obra (art. 55), todos compatíveis com uma edição de tradução.

Ascensão admite o contrato de edição de obra futura, considerando que:

o autor tem uma nova obrigação, de caráter essencial para este contrato: obriga-se à elaboração de obra literária ou artística. Este elemento terá, pois, de ser conjugado com a figura pura de contrato de edição. [...] Há um contrato de produção e edição de obra futura, e não necessariamente uma encomenda de obra futura. Com a consequência de que uma vez a obra produzida, tudo se passa nos termos de um puro contrato de edição. Nomeadamente, o autor não cede em nada os seus direitos nem os partilha com o editor. A complexidade do contrato existe apenas no momento anterior à produção: o autor aceitou efetivamente um dever de produzir. Mas satisfeito este, há um contrato de edição como qualquer outro. (ASCENSÃO, 1997, p. 387-388)

O “contrato de edição de tradução” está implicitamente previsto na Lei de direitos autorais, com regras que amparam o autor da tradução e o próprio editor. Objeto do contrato

⁶ O direito do tradutor em si não depende de o tradutor ter recebido prévia autorização do autor da obra originária para realizá-la. Somente a publicação, a divulgação e a exploração econômica da tradução de uma obra não em domínio público dependem dessa autorização. Os direitos morais e patrimoniais do tradutor surgem com a própria criação da obra de tradução. Titular do direito de autor sobre a obra derivada é apenas o criador desta, mas os direitos patrimoniais da obra derivada, para serem exercidos, necessitam da autorização do autor da obra primígena. O exercício da titularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra de tradução não é independente, portanto. O exercício dos direitos patrimoniais da obra de tradução será completamente autônomo tão somente quando a obra primígena estiver em domínio público.

será a edição da tradução e a própria lei estatui, no art. 53, II, que em caso de publicação de uma tradução o editor é obrigado a nominar o autor, como autor da obra de tradução.

A edição está prevista no Título IV, art. 53 e ss. da Lei de direitos autorais, mas não há nos artigos uma referência a contratos específicos. O contrato de edição musical, por exemplo, também não está expressamente previsto, conforme aponta Campello Queiroz (2012, p. 90), “No que se refere à edição [...] a redação dos artigos da LDA não se refere expressamente à edição musical, havendo direcionamento expresse à disciplina dos negócios ligados à edição de livros”.

De qualquer forma, na prática, a maioria dos editores prefere não uma licença exclusiva de utilização, conferida pelo contrato de edição ao editor, mas a titularidade definitiva de todos os direitos patrimoniais sobre a obra de tradução, para poder depois negociá-los no mercado cultural, como no caso em que a obra de tradução é usada para poder criar outra obra derivada, como um filme, uma série televisiva, etc.

O contrato firmado entre as partes, portanto, na maioria das vezes é um contrato de cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais sobre a obra de tradução, a ser criada pelo tradutor. Trata-se, apesar de não ser expressamente nominada nos contratos como cessão futura, de uma cessão dos direitos patrimoniais sobre obra “certa” a ser criada. Certa porque obra de tradução, derivada de uma obra primígena, já determinada. Cessão futura porque a obra de tradução precisa ser criada.

Como já comentado, por vezes foram encontradas em alguns contratos de cessão de direitos patrimoniais da obra de tradução cláusulas classificando a criação da tradução como prestação de serviço de tradução à editora.

Mas o fato de o tradutor ser obrigado a firmar um contrato de cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais não configura uma relação de serviço. Os objetos desses contratos são os direitos patrimoniais sobre a obra de tradução. Não há como um contrato de cessão ser interpretado como prestação de serviço. São contratos distintos, regulamentados por leis distintas, a prestação de serviço disciplinada pelo Código Civil, enquanto a Cessão de direitos autorais patrimoniais é disciplinada pela Lei 9.610/98. A própria Lei de Direito de Autor determina, em seu art. 4º, que “Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais”. Os tribunais pátrios, também, já se pronunciaram, indiretamente, sobre a especialidade da Lei de direitos autorais.

O desenho normativo específico dos direitos autorais impede que a ele seja extensível qualquer interpretação que compreenda a cessão do direito de uso em caráter geral. [...] O direito de uso, em sua acepção ampla, por sua vez, tem sua disciplina no **Código Civil, regime jurídico absolutamente distinto. Não se**

confunde com o direito autoral, regulado por lei específica. Inexiste correlação entre ambos. Nesse contexto, não há falar que a cessão de direito autoral é congênere à de direito de uso, hábil a constituir fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. (BRASIL, STJ, Acórdão, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 2013, sem grifo no original).

Nem o fato de o editor solicitar a tradução ao tradutor configura uma prestação de serviço, pois, na verdade, o que é solicitado não é um serviço, mas uma obra autoral. Poderia quicá se aproximar da figura da empreitada de obra intelectual, como a doutrina majoritária parece apontar. Mas isso nem vem ao caso, porque a criação é acessória aos direitos patrimoniais cedidos.

Ademais, como argumentado mais adiante, reputa-se necessária a interpretação restritiva dos contratos firmados em regime de direitos autorais, por via da especialidade e da já citada previsão legal expressa, visando perseguir a proteção aos autores, parte mais fraca da relação contratual.

5. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS CONTRATOS EM REGIME DE DIREITO DE AUTOR

A expansão da indústria criativa, voltada à produção e difusão de bens e serviços com conteúdos culturais e sujeitos ao regime de direitos autorais, transformou a própria criação intelectual em fator de produção (TEPPER, 2002, p.1). Constata-se uma enorme desproporção entre a força contratual dos grandes grupos desta indústria, que disputam os ativos criativos em uma economia globalizada, e os autores em geral. Tal desproporção é evidente, sobretudo, na hora de firmar os contratos em regime de direitos autorais, redigidos unilateralmente pelas próprias empresas, com pouca ou nenhuma margem de negociação para os autores.

Neste cenário, para resguardar os interesses dos autores faz-se necessário que a interpretação dos contratos em regime de direitos autorais seja realizada de maneira restritiva, como defende Giorgio Jarach. Ele considera que aquelas disposições cogentes, contidas na LDA italiana, entre os preceitos do contrato de edição, devam ser aplicadas também aos outros contratos de transmissão de direitos, firmando doutrina na Itália, doutrina esta usada pelos tribunais para fundamentar repetidas sentenças⁷.

⁷ “La Corte di Cassazione, sensibile ai rilievi della dottrina, ha dovuto quindi precisare, in ripetute sentenze, che anche agli altri contratti di trasmissione dei diritti si applicano alcune delle disposizioni inderogabili previste dalla LDA per i contratti di edizione. [...] segnatamente quelle che costituiscono espressione di una tutela dell'autore da riconoscersi in via generale.”

*Quando il legislatore abbia ritenuto necessario dettare una serie di disposizioni speciali a carattere imperativo per disciplinare la particolare materia, non risulta possibile eluderle con il dare al contratto un nomen diverso da quello tipico [contratto di edizione, N.d.A] disciplinato dal legislatore. Il fatto di non aver tenuto conto della disciplina speciale dettata dalla LDA dovrebbe indurre il giudice a ritenere la nullità del contratto, non già la sua appartenenza ad un'altra categoria di contratti [prestazione d'opera intellettuale o vendita, N.d.A]. Una simile interpretazione rende assurda l'esistenza stessa di una regolamentazione sin troppo minuta della materia dato che, per sottrarvisi, basterebbe agire come se non esistesse.*⁸(JARACH, G., 1970, n. 4-5, p. 555-556)

As leis sobre direito de autor foram promulgadas e convenções foram assinadas, disciplinando-se a matéria, para que os autores pudessem resguardar seus interesses. Se assim não fosse, não haveria razão de ser da própria Lei de Direitos Autorais, e se os preceitos da lei não forem respeitados também não haveria porque existir uma lei especial sobre o tratamento jurídico a ser dispensado aos contratos que versam sobre a exploração das obras autorais.

Transcreve-se trecho de sentença proferida pelo Juiz Jaime Dias Pinheiro Filho, da 43ª Vara Cível do TJRJ, “que ressalta que o *nomen iuris* do contrato não obrigatoriamente encerra sua função e seus limites” (CAMPELLO QUEIROS, 2013, p. 92):

[...] embora o contrato tenha sido denominado como cessão de direitos autorais, o qual tem caráter definitivo conforme previsão legal, as condições pactuadas denotam natureza de contrato de edição, podendo a qualquer tempo ser resilido, vez que temporários. Com efeito, acolho a pretensão autoral pelo primeiro fundamento, ou seja, em razão do contrato estar vigorando por prazo indeterminado e com características de contrato de edição, razão pela qual os autores têm a faculdade de por fim ao vínculo obrigacional, até porque considerando o teor do contrato celebrado entre as partes verifica-se que foram cedidas apenas a exploração econômica dos direitos patrimoniais, e não a transferência da titularidade destes. (BRASIL, 2001)⁹

É óbvio que uma obra autoral é fruto de um trabalho de criatividade, mas a forma encontrada pelo legislador para que os autores tivessem rendimentos dos frutos do próprio trabalho é a livre negociação dos direitos patrimoniais de autor, mantendo estes direitos na seara do autor, que não presta um serviço, mas cria a obra. O legislador determinou que as obras autorais, por serem o fruto imaterial da criação dos autores, não poderiam propriamente

⁸ Se o legislador considerou necessário estabelecer uma série de disposições especiais, de caráter cogente para disciplinar determinada matéria, não parece possível elidir tais disposições dando ao contrato um *nomen* diferente daquele típico [contrato de edição, N.d.A.] determinado pelo legislador. O fato de não ter levado em conta a matéria especial, regulada pela LDA, deveria induzir o juiz a considerar a nulidade do contrato, e não sua inclusão em outra categoria de contrato [contrato de empreitada intelectual ou de compra e venda, N.d.A.]. Uma tal interpretação faz com que a própria existência de uma regulamentação minuciosa sobre a matéria pareça absurda, até porque, para esquivar-se, bastaria agir como se ela não existisse. (JARACH, G., 1970, n. 4-5, p. 555-556, tradução livre)

⁹ Sentença proferida nos autos do processo nº 2001.001.009393-0. RJ - Just. Est. - III - Judicial - 1ª Instância, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 2006.001.59446, do TJRJ.

ser vendidas. Entretanto, o autor poderia ceder ou licenciar o direito de utilização sobre suas obras, inclusive sobre as obras ainda a serem criadas. Neste sentido, o trabalho autoral, como criação e expressão pessoal do autor, é trabalho independente, que não se presta aos moldes da prestação de serviço.

Vislumbra-se na Lei de Direitos Autorais e nas convenções e tratados internacionais que lhe deram origem, um entendimento futurista, uma tentativa dos legisladores de resguardar o trabalho autoral, ou seja, de proteger o trabalho criativo dos autores através do manto do Direito de Autor, um instrumento que deveria ter sido capaz de eximi-los de submeter-se às regras do comércio e do mercado em geral, permitindo-lhes criar e se sustentar sem precisar mercantilizar seu engenho criativo. Cabe a eles como criadores, e somente a eles, “os direitos morais da obra sobre a obra que criaram”, podendo transferir tão somente os direitos patrimoniais.

Eduardo Vieira Manso, em sua obra sobre Contratos de Direito Autoral há mais de 20 anos já apontava que:

(...) é preciso estabelecer, por via legislativa, a formação válida dos contratos que envolvem o exercício dos direitos autorais, para que, coercitivamente embora, possam imperar nesses negócios jurídicos a moralidade e a equidade. (...) É preciso, para tanto, que se reformulem, fundamentalmente, as normas que regulam a celebração desses negócios jurídicos, de modo a se coibirem os abusos que até hoje se cometem, principalmente em virtude da flagrante desigualdade que há entre as partes contratantes, em quase todas as oportunidades. (MANSO, 1989 apud CAMPELLO QUEIROZ, 2012, p. 87)

Por ser o autor, e sua obra ser considerada autoral, os contratos que o tradutor firma com editoras para que sua obra seja publicada e comercializada deveriam se pautar estritamente nas diretrizes estabelecidas na Lei de Direitos Autorais. Isto deveria ocorrer independentemente se a obra de tradução a ser criada for uma obra de iniciativa do próprio tradutor¹⁰ ou se a sua feitura for solicitada por um editor que comercializa esses direitos em âmbito internacional para prover o acervo de suas coleções.

O regime a ser aplicado aos contratos que versam sobre as obras autorais, fruto de trabalho autoral, deve ser o da própria Lei de Direitos de Autor.

¹⁰ Como pode acontecer, por exemplo, nos casos de obras em domínio público, em que não há necessidade de se obter o direito de tradução do autor da obra originária para que a obra de tradução possa ser explorada comercialmente, ou ainda nos casos em que o tradutor consiga pessoalmente a autorização com o detentor dos direitos patrimoniais da obra originária, o que não é impossível, considerando-se a autopublicação a que muitos autores contemporâneos estão recorrendo e as obras que outros licenciam para transformação com licenças *creative commons*.

6. CONCLUSÃO

O autor da tradução é o próprio tradutor. Ele é o criador da obra de tradução. A exploração de direitos autorais, quando feita pelo próprio autor, não tem natureza mercantil, tampouco de prestação de serviço. É o rendimento proporcionado pelo fruto do seu próprio trabalho, ou seja, pela licença ou cessão de direitos patrimoniais sobre as obras criadas, não uma prestação de um serviço.

O que é pago não é um serviço, mas a autorização para utilizar o fruto de um trabalho criativo, uma cessão, ou uma licença de direitos autorais patrimoniais. Inclusive quando esta autorização for referente a uma obra futura.

Portanto, o tratamento contratual da tradução como uma prestação de serviço constitui uma impropriedade jurídica com consequências nefastas à relação negocial, confrontando o espírito protetivo da Lei de Direito de Autor e seu caráter de fomento da cultura universal.

7. REFERÊNCIAS

AKESTER, Patrícia. Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais. (Manuais Universitários). Edições Almedina, S.A., 2013. E-book.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2ª edição, refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito de autor: questões fundamentais de direitos de autor** /Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 1102 p.

BRASIL. Lei nº 9.610 de 1998. **Lei do direito autoral**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Em** Vade Mecum Acadêmico de Direito Rideel/Anne Joyce Anchor, organização. – 15. Ed. atual. e ampl. São Paulo: Rideel, 2012.

BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10406, de 10 de janeiro de 2002. **Em** Vade Mecum Acadêmico de Direito Rideel/Anne Joyce Anchor, organização. – 15. Ed. atual. e ampl. São Paulo: Rideel, 2012.

BRASIL, STJ, **REsp Nº 1.183.210 - RJ (2010/0039753-7), Acórdão**. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 2013.

BRAVERMAN, Harry. **Trabalho e capital monopolista**: a degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro: LTC Livros técnicos e científicos editora s.a., 1987.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito civil, 3: contratos**. São Paulo: Saraiva, 2010, 4ª ed.

DELGADO, Maurício Goudinho. **Curso de direito do trabalho**. 6 ed. São Paulo: LTr, 2007.

GAGLIANO, Pablo Stolze. **Novo Curso de direito civil**, volume IV: contratos, tomo 2. São Paulo: Saraiva, 2008.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro**. V. III. São Paulo: Saraiva, 2006.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário Houaiss da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

G. JARACH, **Violazione del diritto morale dell'autore e cessione delle facoltà patrimoniali** (nota a Trib. S. Maria Capua Vetere 30 luglio 1968), in *Temi*, 1970, n. 4-5, 555-556.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas**. Título do original: the Structure of Scientific Revolutions. Data de publicação do original: 1969. Tradução: Beatriz Vianna Boeira e Nelson Noeira. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

MANSO, Eduardo Vieira. **Contratos de Direito Autoral**. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, pp. 65 e segs, *apud* BARBOSA, Denis Borges. **Direito de autor: questões fundamentais de direitos de autor** /Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 943,

MANSO, Eduardo Vieira in **Contratos de Direito Autoral**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989 *apud* CAMPELLO QUEIROZ, Daniel. **Relação entre investidores e criadores na área da música – instituições, contratos, cooperação e conflito**. Daniel Campello Queiroz Dissertação (Mestrado em Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento) – Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Instituto de Economia, Programa de Pós-graduação em Políticas públicas e desenvolvimento, – Rio de Janeiro – UFRJ, 2012.

MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. **Apelação cível n. 1.0024.07.446960-2/001**, Belo Horizonte. Relator: Des. Edilson Fernandes. Julgado em 02 out 2010. Em: <<http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5930333/100240744696020011-mg-1002407446960-2-001-1/inteiro-teor-12065712>>

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho**. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007a.

NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon. **Propriedade intelectual: questões polêmicas**. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal/EMARF, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Edição Especial de Propriedade Intelectual. RJ, Rio de Janeiro, 2ª Ed., Jul.2011.

OLIVEIRA, Francisco Antonio de. **Manual de direito individual e coletivo do trabalho: doutrina, jurisprudência, direito sumular e direito comparado**. 2 ed. rev., atual., ampl. e reordenada da obra Direito do trabalho em sintonia com a nova constituição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais (RT) , 2000.

ORTINO, Sergio. **La struttura delle rivoluzioni economiche**. Cacucci: Milano, 2010.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado**, Tomo XXXIX, § 4.266.2 *apud* BARBOSA, Denis Borges. **Direito de autor: questões fundamentais de direitos de autor** /Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 940-941.

REALE, Miguel. **Lições Preliminares de Direito**, ed. 21, São Paulo: Editora Saraiva, 2001.

RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil**, Parte Geral V.1. 34ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2006.

TEPPER, S. J. Creative Assets and the Changing Economy. **Journal of Arts Management, Law & Society**. v. 32 n. 2. 2002.

Em: <<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10632920209596971>>

TRABALHO. In: SILVA, De Plácido e. **Vocabulário Jurídico**/atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho, 28ª ed. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 2009, p.1402.

TREVES, E. **Questioni di proprietà letteraria**, Museo di famiglia, VI (1866), n. 16, p. 246.

VADE MECUM Acadêmico de Direito Rideel/Anne Joyce Anchor, organização. – 15. Ed. atual. e ampl. São Paulo: Rideel, 2012.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos**. V.II. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2007.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: contratos em espécie**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. Coleção direito civil, v. 3.

Cadeia produtiva orozícola: uma análise de P&D das novas cultivares utilizadas nas regiões da AMREC e AMESC no sul de Santa Catarina

VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto¹

ZANATTA, Barbara²

BRUCH, Kelly Lissandra³

JENOVEVA NETO, Roseli⁴

YAMAGUCHI, Cristina Keiko⁵

Resumo

Importante fonte de sustento e alimentação para o ser humano, o arroz está presente em todos os continentes, seja no cultivo ou na mesa do consumidor. No Brasil, notadamente, na região sul, esta cultura tem contado com o uso novas tecnológicas relacionadas manejo, ao uso de novas cultivares que buscam adaptá-la às características edafoclimáticas de cada região produtora, bem como a introdução de características diferenciadoras, tais como alta produtividade, resistência a pragas, tolerância a herbicidas, etc. Neste cenário, o objetivo deste trabalho foca-se no estudo da correlação entre os direitos de propriedade industrial aplicados à proteção de novas cultivares e desenvolvimento tecnológico de um determinado setor do agronegócio. Para a referida análise foi escolhido o setor orizícola no sul do Estado de Santa Catarina. Para alcançar o referido objetivo, realizou-se uma pesquisa de campo, por meio de entrevistas semiestruturadas junto aos atores da cadeia do arroz do sul do Estado de Santa Catarina, visando coletar dados primários referentes ao uso de sementes que estes faziam para o cultivo de arroz. Adicionalmente, foi realizada análise de dados secundários, obtidos junto à EPAGRI e à EMBRAPA, com o objetivo de caracterizar a região e os atores da cadeia do arroz. Com base neste conjunto de percepções, buscou-se verificar como hoje se configura uso de novas cultivares pelos atores regionais e como a inovação em cultivares pode influenciar esta cadeia produtiva. Como resultado pode-se verificar um elevado uso de cultivares protegidas, o que pode levar comprovação da hipótese haver uma correlação entre a propriedade intelectual de plantas e o desenvolvimento tecnológico relativo ao setor orizícola. Também verifica-se o aumento efetivo da produção e da produtividade na mesma área cultivada, o que confirma a segunda hipótese, de que a concessão da exclusividade pode resultar em benefícios para a sociedade.

Palavras-chaves: inovação, rizicultura, nova cultivar, cultivar essencialmente derivada, agronegócio.

¹ Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Econômico (PPGDS) da Universidade Extremo Sul Catarinense (UNESC), professora colaboradora INCT/PPED/UFRJ. Doutora em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia/ UNICAMP, Pós-doutora pelo Instituto de Geociências/ UNICAMP. Email: dricpvieira@unesc.net

² Graduanda em Direito e aluna bolsista da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Email: barbara.fzanatta@gmail.com.

³ Doutora em Direito Agronegócio pela Universidade Federal Rio Grande do Sul /UFRGS. Pós-doutoranda em Agronegócio pela Universidade Federal Rio Grande do Sul /UFRGS. Email: kellybruch@gmail.com

⁴ Professora da Universidade Extremo Sul Catarinense (UNESC), doutoranda do curso Engenharia de Gestão e Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Email: rjn@unesc.net

⁵ Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Econômico (PPGDS) da Universidade Extremo Sul Catarinense (UNESC), doutora em Engenharia de Gestão e Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Email: criskyamaguchi@gmail.com

Abstract

Important source of livelihood and food for humans, rice is present in all continents. In Brazil, especially in the southern region, this culture has relied on the use of new technology related handling, the use of new plant variety protected that look for adapt it to the characteristics of each edaphoclimatic producing region, as well as the introduction of differentiating features, such as high yield, pest resistance, herbicide tolerance, etc. In this scenario, the objective of this work focuses on the study of the correlation between intellectual property and technological progress in a particular sector of agribusiness. For this analysis we selected the rice production in the southern of Santa Catarina State. To achieve that goal, we did a survey, with the actors of the rice chain, in order to collect primary data about the use of property or free rice seeds. Additionally, we analyzed secondary data obtained from the EPAGRI and EMBRAPA, with the aim of characterizing the region and the actors of the rice chain. Based on this set of perceptions, we sought to examine how to configure use of plant variety protected by regional actors and how innovation can influence this chain. As a result one can see a high use of plant variety protected, which can lead proof of the hypothesis to be a correlation between intellectual property and technological progress in the rice sector. Also there is the effective increase in production and productivity in the same acreage, which confirms the second hypothesis, that the grant of exclusivity may result in benefits to society.

Keywords: innovation, rice, plant variety protection, agribusiness, plant patent.

1. INTRODUÇÃO

O arroz é um produto cultivado e consumido por todos os continentes. Segundo dados da Embrapa, “cerca de 150 milhões de hectares da cultivar são produzidos anualmente no mundo, produzindo 590 milhões de toneladas, sendo que mais de 75% desta produção é oriunda do sistema de cultivo irrigado”. (EMBRAPA, 2013a)

Segundo historiadores, o arroz já era cultivado por volta de 3.000 anos a.C., originando-se no sudeste asiático, com a produção da espécie *Oryza rufipogo* e na África Ocidental, onde se identificou a produção da espécie *Oryza barthii*. A espécie africana se destaca por ter seus grãos avermelhados, no entanto, esta espécie foi substituída pela asiática, levada por mercadores árabes na época cristã. (NUNES, 2013)

Assim como a espécie asiática adentrou nos territórios africanos, também se disseminou por diversos outros locais, como na Índia, nas províncias de Bengala, Assam e Mianmar, onde o arroz era utilizado como alimento, para os homens que na época viviam da caça e pesca e também como oferenda em cerimônias religiosas. Estudos mostram que no Japão, o cultivo do arroz foi introduzido apenas 100 anos a.C. Posteriormente, fora levado aos países mediterrâneos, onde era produzido às margens do rio Nilo. O arroz chegou na Europa, indicativamente pelo contato entre os povos da Macedônia e da Índia. Na Espanha, o arroz foi inserido por meio dos sarracenos, um povo nômade (pré-islâmico) que vivia nos desertos entre

a Síria e a Arábia. “Os espanhóis teriam levado o arroz para a Itália. Já os turcos teriam desenvolvido o cultivo de arroz no sudeste da Europa, nos séculos VII e VIII, ao tempo da entrada dos árabes na Península Ibérica”. (NUNES, 2013)

No Brasil, alguns pesquisadores afirmam que a produção de arroz se deu de maneira quase que espontânea. Estudos indicam que após o descobrimento, Pedro Álvares Cabral retornou a Portugal levando arroz colhido aqui no Brasil, que era conhecido pelos índios tupis como “abatituaupé” ou “milho d’água”.(NUNES, 2013)

Segundo estudos de Nunes (2013), o arroz possui uma importância social, econômica e política, desde o Brasil Colônia, quando ele era cultivado com o objetivo de subsistência dos colonizadores e escravos. Por volta de 1.766 a Coroa Portuguesa permitiu que fosse instalada no Brasil a primeira descascadora, que isenta de impostos, se localizava no Rio de Janeiro. A produção de arroz foi disseminada para diversas outras regiões quando introduziram o arroz na alimentação do exército e a partir desta disseminação, a produção de arroz no Brasil cresceu consideravelmente, atendendo as necessidades dos consumidores que também crescia com a medida que os anos passavam. Desta forma, encontra-se presente a produção orizícola até o hoje na cultura e na economia brasileira.

Importante fonte de sustento e alimentação para o ser humano, o arroz está presente em todos os continentes, seja no cultivo ou na mesa do consumidor. No percurso que vai do cultivo ao consumo do arroz, este grão destaca-se no cenário econômico e social de diversas famílias.

No Brasil e, notadamente, na região sul, esta cultura teve seus procedimentos modernizados, contando com técnicas e maquinários especializados. Além disso, esta cultura contou com o uso de novas cultivares, que buscaram adaptá-la às características edafoclimáticas de cada região produtora, bem como a introduzir nesta cultura características importantes, tais como alta produtividade, resistência a pragas, tolerância a herbicidas, etc.

A cadeia do arroz, atualmente, se configura como uma das mais importantes para o agronegócio brasileiro visto ser um produto de elevado consumo interno e que representa um volume expressivo da produção de grãos no país (VIEIRA *et al*, 2012).

Hoje, Brasil é referência em quantidade produzida, estando entre os dez principais países produtores mundiais (EPAGRI, 2012a), inclusive se destacando como o principal produtor no cenário mundial entre os países ocidentais. O Estado de Santa Catarina, em especial, destaca-se na produção com duas técnicas: a cultura de arroz irrigado e a utilização de sementes pré-

geminadas – prevalecendo a última. Ainda, o sul catarinense detém relevante posição em tal parâmetro de produção, ficando atrás apenas do Estado do Rio Grande do Sul.

Neste mesmo âmbito, a inovação tecnológica no Brasil se consolidou, ao longo das últimas décadas, como um importante fator para garantir o crescimento econômico. Desde o final da década de 1980, o governo federal procurou definir políticas públicas com a oferta de incentivos fiscais que pudessem fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico na economia. O conhecimento se transformou em variável estratégica do desenvolvimento tecnológico, deixando de ser apenas um atributo incorporado aos produtos. (VIEIRA FILHO e VIEIRA, 2013)

A articulação entre ciência e conhecimento foi considerada o principal ativo da economia global – denominada de “Economia do Conhecimento”. Ao mesmo tempo, a garantia da propriedade intelectual se firmou como pilar institucional do desenvolvimento de novos conhecimentos (ÁVILA, 2008).

Considerando-se a evolução concomitante entre a cultura do arroz e a desenvolvimento tecnológico que vem sendo aplicado a esta cadeia produtiva, questiona-se no presente artigo se há uma correlação entre esta relação e o surgimento, no Brasil, do direito de propriedade intelectual de plantas, que se traduz na proteção de novas cultivares e essencialmente derivadas. Adicionalmente se interroga se, em havendo correlação positiva, esta seria apta a trazer ganhos para a sociedade como troca pela concessão da exclusividade de exploração pelo seu titular.

Assim, o objetivo do presente trabalho, visando responder ao problema apresentado, consiste no estudo dos direitos de propriedade industrial aplicados à proteção de novas cultivares, com a finalidade de verificar a influência deste no desenvolvimento tecnológico de um determinado setor do agronegócio. Para a referida análise foi escolhido o setor orozícola no sul da Santa Catarina.

Para alcançar o referido objetivo, realizou-se uma pesquisa de campo, por meio de entrevistas semiestruturadas junto aos atores da cadeia do arroz do sul do Estado de Santa Catarina, objetivando-se coletar dados primários referentes ao uso de sementes que estes faziam para o cultivo de arroz. Adicionalmente, foi realizada análise de dados secundários, obtidos junto à EPAGRI e à EMBRAPA, com o objetivo de caracterizar a região e os atores da cadeia do arroz.

Com base neste conjunto de percepções, buscou-se verificar qual a influência da cadeia do arroz na região e, no âmbito específico das cultivares de arroz, como hoje se configura seu uso pelos atores regionais e como a inovação em cultivares pode influenciar a cadeia do arroz.

O artigo está estruturado da forma que segue: além da presente introdução e das considerações finais, este se encontra estruturado em duas partes. A primeira parte aborda a lógica da proteção de novas cultivares – a aplicação de tecnologia no cenário rural. A segunda, após uma breve análise sobre a cadeia produtiva do arroz no estado de Santa Catarina, apresenta as características colhidas referentes à produção da cadeia produtiva e das cultivares utilizadas nesta região.

1. NOVAS CULTIVARES: APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA NO CENÁRIO RURAL

Nova cultivar é uma variedade de uma determinada planta que se torna diferente das demais, seja pela coloração, pelo porte ou pela resistência a doenças. Uma cultivar só pode ser considerada efetivamente nova cultivar se essa “diferença” que a distingue das outras variedades se mantiver nas demais gerações. Ressaltando que não se fala em modificação genética e sim uma combinação do próprio material genético da planta. (MAPA, 2013b)

O sistema brasileiro foi paulatinamente revisto para atender às exigências do TRIPS⁶. O principal marco foi a aprovação, em 1996, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), apesar de permitir o patenteamento de microrganismos, genes e processos, deixou o patenteamento de plantas em aberto, remetendo a matéria para instrumento específico. Em 1995, também em meio a intensa polêmica, foi promulgada a Lei de Biossegurança (Lei nº 8.974/95 revogada pela Lei nº 11.105/2005⁷), cujo foco é a manipulação genética de um modo geral, mas com grande influência na área vegetal. (VIEIRA e BUAINAIN, 2011)

⁶TRIPS, do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Tratado Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio. Também chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), tem o seu nome como resultado das iniciais em inglês do instrumento internacional.

⁷Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003.

Em 1997 foi promulgada a Lei de Proteção de Cultivares (LPC) - Lei nº 9.456/97, cuja concepção a coloca na vanguarda, podendo ser comparada com a maioria das legislações dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A LPC cria condições institucionais e incentivos para as empresas privadas desenvolverem novas cultivares —o que anteriormente era realizado quase que exclusivamente pelo setor público—, bem como ampliou as condições de apropriação por parte das instituições que pesquisam novas sementes. (VIEIRA e BUAINAIN, 2011)

São requisitos para a concessão da proteção de cultivares a distinguibilidade, que se refere à diferença entre um cultivar já conhecido e o novo, a homogeneidade, que trata da permanência das características em cada ciclo reprodutivo e a estabilidade, que aborda a manutenção das mesmas características ao longo das gerações. (BRUCH, 2006)

A proteção dos cultivares possui a duração de 15 anos como regra, e de 18 anos para a proteção para videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais. Salientando-se que a proteção em cultivares se trata tão somente do material de reprodução ou multiplicação vegetativa e não da planta como todo. (BRUCH, 2006)

Em relação aos direitos conferidos aos detentores da proteção de cultivares, destaca-se o direito à reprodução comercial, podendo usar, gozar, dispor e reaver a cultivar de quem quer que sem a sua autorização comercialize o material de propagação da cultivar, com fins comerciais, conforme art. 9 da Lei nº 9.456/97. (BRUCH, 2006)

Entretanto, há exceções ao direito de proteção a cultivar, conforme destaca o art.10 da Lei nº 9.456/97 – “não se fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que”:

I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;

III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica 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, autorizados pelo Poder Público.

Além destas limitações, poderá ser pleiteado o direito de licença compulsória para a utilização de uma cultivar, em razão de uso público e restrito, conforme o art. 28 e seguintes da LPC.

Para a concessão da proteção é necessário o depósito de pedido de “Proteção de Cultivares”, que engloba novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas, junto ao Serviço Nacional

de Proteção de Cultivares – SNPC, que é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. (BRUCH, 2006)

No Brasil, atualmente, existe 1.265 cultivares protegidas e mais uma média de 2.000 pedidos de proteção analisados ou em análise no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC (MAPA, 2013b). Dentre estas cultivares destaca-se soja, cana-de-açúcar, milho, café, algodão, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Número acumulado de cultivares protegidas no SNPC no Brasil de (1998-2012)

Cultivares protegidas	1998	2001	2004	2007	2010	2012a
Soja	39	94	179	302	442	539
Cana-de-açúcar	6	32	51	71	90	110
Milho	0	17	28	32	49	51
Café	0	0	0	6	7	8
Algodão	1	11	30	48	56	60
Outros	5	55	169	352	673	940
Total	51	209	457	811	1.317	1.708

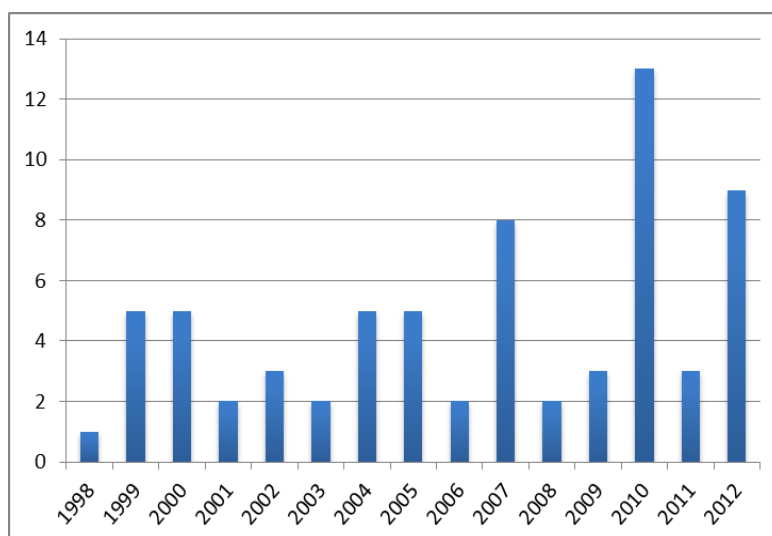
Fonte: Adaptado de Vieira Filho e Vieira (2013), com dados MAPA/SNPC (2012)

Para Campos (2005, p.56), o dispositivo legal transformou a perspectiva de desenvolvimento da pesquisa agropecuária no Brasil, como se pode ver nestes termos:

A lei de proteção de cultivares já mudou radicalmente o cenário brasileiro, estimulando fusões de empresas, como no caso da Monsanto, que adquiriu a Agrocere e a Cargill, permitindo que novos investimentos sejam efetuados em setores de melhoramento, hoje completamente relegados a segundo plano. A crescente globalização da economia e a formação de grandes blocos empresariais exigem novas formas de interação entre a pesquisa pública e a privada, visando harmonizar os interesses de ambas, garantindo a atividade econômica, concomitantemente com a disponibilidade de sementes em quantidade, qualidade e custo acessíveis, indispensáveis aos produtores e à economia nacional.

Esse cenário pode ser verificado nos números de pedidos de proteção de novas cultivares de arroz junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) e na evolução destes pedidos e de suas respectivas titularidades (BRUCH *et al*, 2005), conforme estão apresentados no Gráfico 1.

Gráfico 1: Proteção de cultivares de arroz no SNPC – período de 1998 a 2012 (não cumulativo)

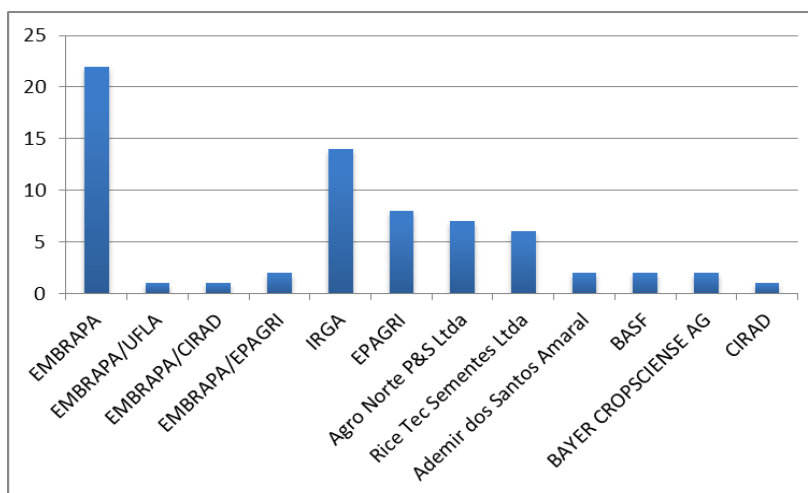


Fonte: elaboração própria com dados SNPC (fevereiro 2013).

Desde a promulgação da LPC, os resultados das diversas empresas de melhoramento genético demonstram que o marco regulatório da propriedade intelectual, apesar das restrições existentes, permite a apropriação da inovação, a circulação do conhecimento e estimula parcerias público-privadas que respeitam os direitos das partes e que geram benefícios para a sociedade e para economia do país. (VIEIRA e BUAINAIN, 2011)

No Gráfico 2 o que se percebe é que o número de empresas detentoras de cultivares protegidas tem aumentado, análise esta realizada no período compreendido entre 1998-2012, pós-promulgação da LPC. Ainda, se verifica que há a presença de um grande número de instituições, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, como titulares de direitos de propriedade intelectual sobre cultivares de arroz, o que demonstra a dinâmica deste setor, desde a promulgação da Lei de Proteção de Cultivares.

Gráfico 2: Instituições de pesquisas públicas e privadas titulares de Certificados de Proteção de Cultivares de Arroz – SNPC (fevereiro 2013)



Fonte: elaboração autores com dados SNPC/MAPA (fevereiro 2013)

A partir da análise dos registros de proteção dos cultivares no SNPC, verifica-se que houve um aumento na proteção de cultivares por parte de empresas transnacionais (Ricetec, Bayer, Basf e Cirad). Também se percebe um movimento das empresas no sentido de realizar parcerias, tanto entre públicas e privadas quanto entre nacionais e multinacionais, bem como a entrada de novos *stakeholders* no mercado de melhoramento genético de arroz.

Segundo Vieira e Buainain (2011), o agronegócio brasileiro vem se adequando a essa tendência, o que tem exigido crescente articulação entre os setores públicos e privados para melhorar a competitividade e promover mudanças no marco institucional vigente e adequá-lo aos novos tempos. Os resultados de décadas de investimento em P&D, do amadurecimento tecnológico e gerencial dos produtores, da consolidação da agroindústria — que se desenvolveu no ambiente de uma economia fechada e protegida —, e de políticas setoriais mais consistentes com a racionalidade de mercado, começam a dar frutos. De fato, nos últimos anos o agronegócio brasileiro vem se destacando pelo dinamismo e expansão no mercado mundial como também pelo papel estratégico que tem desempenhado para a economia brasileira.

No entanto, destaca-se que a proteção de cultivares não deve ser confundida com o registro de cultivares, realizada pelo Registro Nacional de Cultivares – RNC, conforme destacado na Tabela 2, apesar de também ser realizado pelo MAPA. O registro é necessário para que mudas e sementes possam ser multiplicadas e vendidas comercialmente, independente do direito de exclusividade, conforme disposição da Lei nº 10.711/03.

Tabela 2 – Diferença entre Proteção de Cultivares e Registro de Cultivares

	Proteção de Cultivares	Registro de Cultivares
Objetivo	Garantir os direitos de propriedade industrial para o obtentor e o melhorista. Pode-se ter a proteção de uma cultivar, sem que sua comercialização seja permitida.	Habilita estas a serem produzidas e comercializadas no Brasil. Pode-se ter cultivares registradas que são produzidas e comercializadas sem pagamento de royalties, pela não proteção ou estar em domínio público
Fundamento Legal	Lei 9.456/97 Lei de Proteção de Cultivares	Lei 10.711/2003 Lei de Sementes
Instrumento técnico	DHE - Distingibilidade, homogeneidade e estabilidade	VCU - Valor de cultivo e uso
Finalidade	Assegurar os direitos de exclusividade do seu titular referente ao uso destas. O titular pode licenciar, cobrar royalties, ceder e impedir que terceiros a utilizem sem a sua autorização	Constituição de um banco de informações agronômicas, fornecendo dados ao poder público referente à origem do material e ao seu responsável no Brasil.

Fonte: BRUCH (2012)

Após abordagem do que são as novas cultivares no âmbito do direito brasileiro, parte-se para a análise da cadeia produtiva do arroz no sul catarinense para, em um terceiro momento, verificar se esta forma de proteção à inovação tecnológica pode apresentar correlação positiva com essa cultura tradicional e, ao mesmo tempo, repleta de tecnologia.

2. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ARROZ NO SUL DE SANTA CATARINA

Atualmente, o arroz encontra-se dentre os principais produtos de lavouras temporárias produzidas no Brasil. Segundo o censo 2010, o arroz ocupa o quinto lugar em se tratando de quantidade produzida, conforme os dados apresentados IBGE (2013a) - Tabela 1. Conforme os dados apresentados verifica-se que a produção de arroz no Brasil abrange um território de 2.778.173 ha (dois milhões setecentos e setenta e oito mil cento e setenta e três hectares), o que traz como resultado final um rendimento de R\$ 6.242.880,00 (seis milhões duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos e oitenta reais), segundo os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2013a).

Tabela 3: Área plantada e colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção de lavoura de arroz – Brasil 2010.

Cultura	Área Plantada (ha)	Área colhida (ha)	Quantidade Produzida (t)	Rendimento Médio (Kg/ha)	Valor da produção (R\$1000)
Arroz (em casca)	2 778 173	2 722 459	11 235 986	4 127	6 242 880

Fonte: dados IBGE (2013a)

Em relação a quantidade produzida, o Brasil fica atrás de países como China, principal produtor mundial de arroz, e Índia, que respectivamente produzem, 184.070 mil toneladas, ou seja 29% do total produzido e 21,5% do total produzido mundialmente. (ATLAS SOCIOECONÔMICO RIO GRANDE DO SUL, 2013)

Destaca-se que o arroz é um dos cereais mais importantes para a nutrição do ser humano, de acordo com os estudos realizados pela EMBRAPA (2013a):

O arroz é um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, fornecendo 20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao homem, e sendo uma cultura extremamente versátil, que se adapta a diferentes condições de solo e clima, é considerado a espécie que apresenta maior potencial para o combate a fome no mundo.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, no Brasil, o consumo anual de arroz é de cerca de 25 quilos por habitante, demonstrando o quão importante é o

produto na alimentação dos brasileiros (MAPA, 2013a). No entanto, alguns dados recentes vêm preocupando os pesquisadores, uma vez que o crescimento do consumo de arroz não vem acompanhando o crescimento de produção: “nos últimos seis anos, a produção mundial aumentou cerca de 1,09% ao ano, enquanto a população cresceu 1,32% e o consumo 1,27%, dados que geram a preocupação em relação a estabilização da produção mundial.” (EMBRAPA, 2013a)

Em razão disso, verifica-se haver clara necessidade de fornecimento de subsídios financeiros e tecnológicos a fim de ampliar e estabilizar a produtividade da cultura do arroz – alimento esse “básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas e, que segundo estimativas, até 2050, haverá uma demanda para atender ao dobro desta população” (EPAGRI, 2012a).

Nunes (2013) salienta que o arroz “tem um papel fundamental não apenas na luta contra a fome, mas também para a geração de emprego e renda a milhões de pessoas. O ano de 2004, por exemplo, foi considerado pela FAO como o Ano Internacional do Arroz.” Diante deste cenário, resta claro a importância do estudo desta cultura e a compreensão da importância que tem o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) em seu constante melhoramento, no âmbito brasileiro e mundial.

Na região sul do Brasil, tradicionalmente é praticado o sistema de cultivo de arroz irrigado, contribuindo ao longo dos últimos anos, em média, com 53% da produção nacional. O Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro, com uma produção anual próxima de 5 milhões de toneladas, considerado estabilizador da safra nacional, responsável por cerca de 50% da produção brasileira, a maior entre os Estados da Federação.

O estado de Santa Catarina ocupa a segunda posição, com uma produção anual de cerca de 800 mil toneladas. O sistema adotado para o cultivo do arroz é o pré-germinado⁸, que alcança uma produtividade, em média, de 7.000 kg ha⁻¹, em uma área de 126 mil hectares. (EMBRAPA, 2013a)

Possui como principais regiões produtoras de arroz: “Sul do Estado, produzindo 42% do total; Litoral Sul, 13%; Alto Vale do Itajaí, 10%; Litoral Norte, 22%; Litoral Centro, 2% e Baixo e Médio Vale do Itajaí, 11%; da produção Estadual. Em Santa Catarina existem 10 mil produtores de arroz.” (EMBRAPA, 2013a)

⁸ O sistema pré-germinado é caracterizado pela plantação de sementes, como o próprio nome indica, pré-germinadas, em uma lâmina de água. (EPAGRI, 2013a)

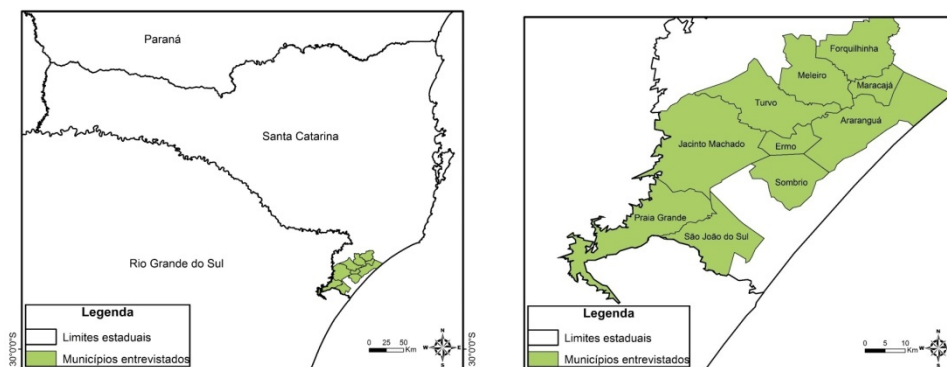
O Vale do Itajaí se destaca por possuir rendimentos maiores que a média estadual, chegando a 15 t/ha em um único cultivo. As demais regiões não permitem um rendimento como o do Vale do Itajaí, por possuírem condições edafoclimáticas diferentes. No entanto, existe a possibilidade do cultivo do rebrote, conhecido também como cultivo da soca do arroz, uma vez que após a colheita, o arroz volta a brotar e possibilita um novo corte, possibilitando o rendimento de 10 a 12 t/ha (EPAGRI, 2013a).

Segundo a Epagri (2013a), grande parte do arroz em Santa Catarina é parboilizado pelas indústrias. O investimento em P,D&I em novas cultivares possibilitou que o arroz parboilizado tivesse uma cor mais clara, grãos maiores e uniformes, fazendo com que o produto competisse no mercado nacional.

O beneficiamento do arroz é realizado por 54 indústrias associadas ao Sindarroz-SC e mais cerca de 16 pequenos engenhos não associados pelo fato de funcionarem apenas no período de safra. Com isto, o estado de Santa Catarina possui uma capacidade para beneficiamento de 1,4 milhões de toneladas, das quais, cerca de um milhão é produzido no estado e 400 mil toneladas são compradas, principalmente do Rio Grande do Sul. (EPAGRI, 2013a)

Neste jogo comercial, apesar de importar, também são exportadas para outros estados, diretamente pelos produtores, ou pelos industriais, 180 mil toneladas de arroz em casca. Apesar do exemplar desempenho da lavoura orizícola catarinense, ainda persistem algumas demandas do sistema produtivo como a redução dos riscos de impacto ambiental, o desenvolvimento de cultivares mais eficientes e o desenvolvimento de tecnologias mais limpas, as quais certamente permitirão melhorar a sustentabilidade da produção de arroz irrigado em Santa Catarina. (EPAGRI, 2013a)

Em Santa Catarina, a produção de arroz irrigado é distribuída em cinco regiões distintas, de acordo com suas condições geográficas e edafoclimáticas. São elas: Alto, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Litoral Norte e região Sul de Santa Catarina (CEPA, EPAGRI, 2012a). A região sul de Santa Catarina, por sua vez, está dividida em dois grupos específicos: a Associação de Municípios da Região Carbonífera (AMREC) – composta por Cocal do Sul, Criciúma, Forquilha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga – apresentados na Tabela 2; e a Associação de Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC) – composta por Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo. Estas duas microrregiões, que foram a região sul do Estado, compõem a área delimitada para o presente estudo, conforme demonstrado a região estudada pelas Figuras abaixo.



De acordo com o Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGEa, 2013), a produção de arroz nos municípios componentes da AMREC pode ser retratada conforme os dados contidos na Tabela 2 , que representa a área plantada com arroz e a representatividade desta na área territorial de cada um dos municípios. Há municípios, como Forquilha, em que 5,39% da área do município é ocupada pela orizicultura.

Tabela 4: Municípios pertencentes a AMREC com suas respectivas populações, Área Territorial, Área plantada com arroz e seu percentual no ano de 2010.

Município Dados	População (Habitantes)	Área Territorial (ha)	Área Plantada (Arroz com Casca) (ha)	% de área plantada em relação a área total do município
Cocal do Sul	15.159	712	1,70	0,24
Criciúma	192.308	2.356	2,90	0,12
Forquilha	22.548	1.819	98,00	5,39
Içara	58.833	2.941	23,50	0,80
Lauro Muller	14.367	2.705	0,05	0,00
Morro da Fumaça	16.126	829	3,26	0,39
Nova Veneza	13.309	2.935	77,50	2,64
Orleans	21.393	5.498	0,08	0,00
Siderópolis	12.998	2.627	0,98	0,04
Treviso	3.527	1.577	0,10	0,01
Urussanga	20.223	2.405	0,48	0,02
TOTAL	390.791	26.406	209	0,79

Fonte: Vieira *et al* (2012)

Tendo-se em vista os dados acima, infere-se que os municípios que mais plantaram arroz foram Forquilha (9.800 ha), seguido de Nova Veneza (7.750 ha) e Içara (2.350 ha). Consequentemente, sem imprevistos de qualquer natureza, foram também os municípios que mais colheram arroz na região da AMREC, com 65.170, 52.313 e 12.102 toneladas colhidas, respectivamente.

Quanto à produtividade, Nova Veneza foi o município que obteve maior rendimento de suas terras, com 6.750 kg/ha. O segundo município foi Treviso, com 6.700 kg/ha, seguido de

Forquilha, com rendimento médio de 6.650 kg/ha. Todavia, houve discrepância no que diz respeito ao valor da produção: Criciúma teve um valor de produção de arroz em casca estimada em de R\$ 726.000,00. Cocal do Sul segue em segundo lugar, com o lucro de R\$ 530.000,00; seguido de Siderópolis com R\$ 329.000,00 (IBGE, 2013a)⁹.

Com relação aos municípios componentes da região da AMESC, os dados do Censo 2010 do IBGE (2013a) apresentam-se na Tabela 3:

Tabela 5: Municípios pertencentes à AMESC com suas respectivas populações, Área Territorial, Área plantada com arroz e seu percentual no ano de 2010.

Município / Dados	População (Habitantes)	Área Territorial (ha)	Área Plantada de Arroz (ha)	% de área plantada em relação a área total do município
Araranguá	61.310,00	3.039	45	1,48
Balneário Arroio do Silva	9.586,00	946	0	0,00
Balneário Gaivota	8.234,00	1.475	0	0,00
Ermo	2.050,00	639	31	4,85
Jacinto Machado	10.609,00	4.208	66	1,58
Maracajá	6.404,00	634	15	2,37
Meleiro	7.000,00	1.866	92	4,93
Morro Grande	2.890,00	2.564	32	1,23
Passo de Torres	6.627,00	952	7	0,68
Praia Grande	7.267,00	2.706	33	1,22
Santa Rosa do Sul	8.054,00	1.514	8	0,53
São João do Sul	7.002,00	1.827	40	2,19
Sombrio	26.613,00	1.428	15	1,05
Timbé do Sul	5.308,00	3.336	22	0,64
Turvo	11.854,00	2.337	90	3,85
TOTAL	180.808,00	29.470,33	494,8	1,68

Fonte: Vieira *et al* (2012)

De acordo com os dados apresentados, infere-se que as maiores áreas plantadas de arroz localizaram-se, respectivamente, em Meleiro (9.200 ha), Turvo (9.000 ha) e Jacinto Machado (6.630 ha). Por outro lado, Turvo destacou-se quanto à quantidade de arroz colhido, com 73.500 toneladas colhidas; seguido de Meleiro (58.420 toneladas) e Jacinto Machado (43.427 toneladas). A mesma sequência de municípios o valor da produção estimado foi de: Turvo obteve R\$ 41.160,00; enquanto Meleiro, R\$ 32.715,00; e Jacinto Machado, R\$ 24.319,00¹⁰. Sobre o rendimento médio da colheita, Turvo logrou também o maior aproveitamento, com

⁹

Disponível

em:

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/comparemun/compara.php?codmun=420460&coduf=42&tema=pamclo>. Acesso em: 10fev2013.

¹⁰ Idem

9.000 kg/ha; seguido, de Maracajá, com a colheita de 7.500 kg/ha; e Araranguá, com 6.900 kg/ha colhidos. (VIEIRA *et al*, 2012)

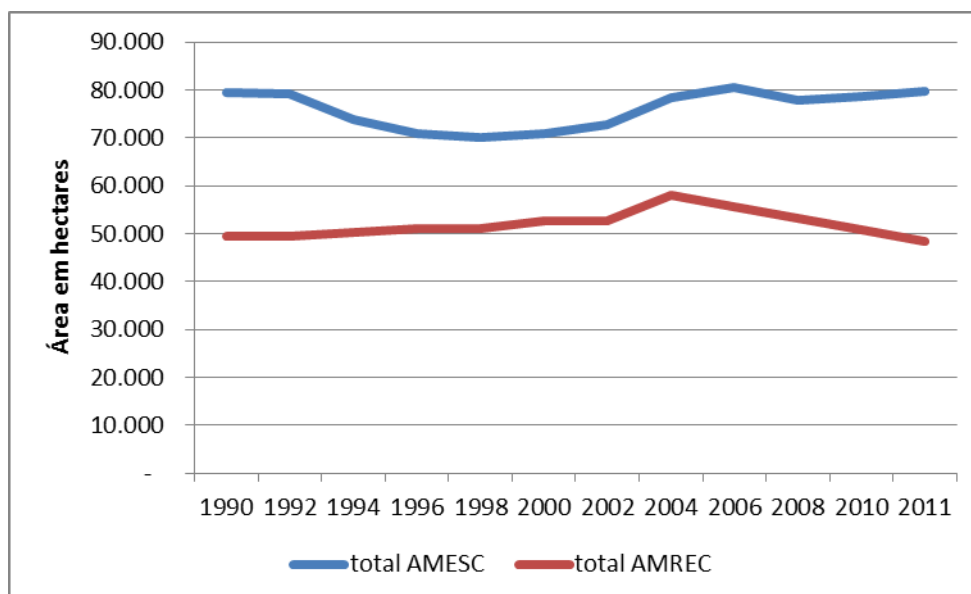
Desta análise se pode inferir que, das duas associações – AMREC e AMESC –, Forquilha (AMREC) foi o município com a maior área plantada (9.800 ha); Turvo (AMESC) foi o município no qual mais se colheu arroz (73.500 toneladas) e que obteve melhor rendimento médio da safra (9.000 kg/ha. (VIEIRA *et al*, 2012)

Ainda, analisando os Gráfico 1 e Gráfico 2, relacionado às cidades que compõem as microrregiões (AMREC e AMESC), sobre a área plantada e a produção de arroz, se conclui que os produtores, no período analisado entre 1990 e 2011, verifica-se que há um ciclo de queda e retomada, seguida por tendência de queda, no total da área cultivada, que é acompanhado pelas duas regiões. Com relação à produção, esta constante também se verifica. O que chama a atenção é que mesmo com manutenção e diminuição da área cultivada, pode-se verificar um incremento do rendimento da produção. Isso pode ser explicado pelo investimento e uso de novas tecnológicas, notadamente novas cultivares, que possibilitam o aumento da produtividade.

Estudos da Epagri comprovam o investimento tecnológico em novas cultivares:

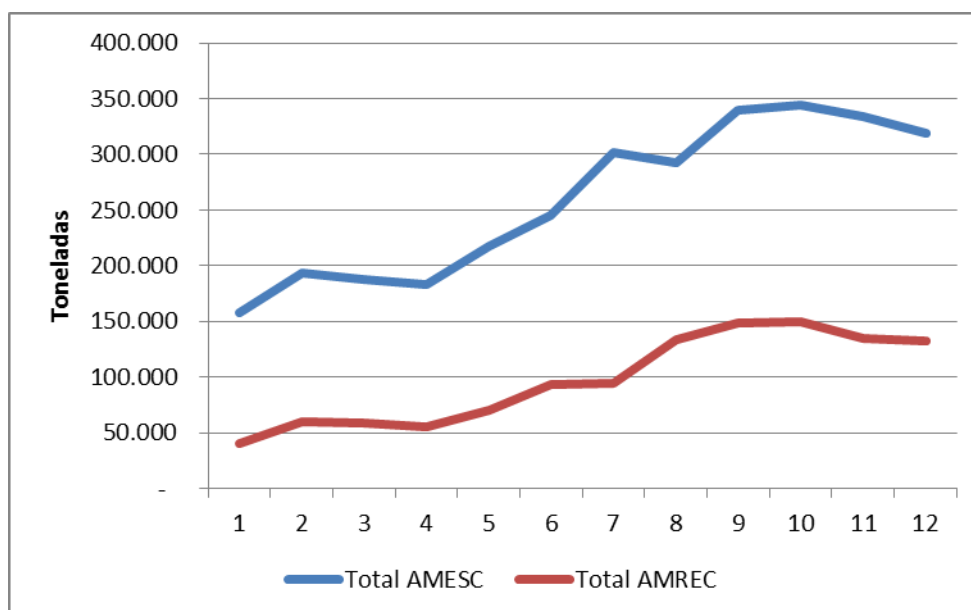
As principais cultivares atualmente em uso no Estado de Santa Catarina são: Epagri 108, Epagri 109, SCS 112, SCSBRS Tio Taka e SCS 114 Andosan, todas de ciclo longo, alta capacidade produtiva, resistência ao acamamento, elevado rendimento de engenho, grãos longo-finos e adequados à parboilização e beneficiamento como arroz branco. Todas as cultivares desenvolvidas na Epagri são adaptadas ao sistema pré-germinado. Em **1977** a área de cultivo era de 72 mil hectares, o rendimento e produção eram de 2,9 t/ha e 209 mil toneladas, respectivamente. Passados vinte anos (**1997/98**) houve um aumento de 1,4 vezes a área cultivada, enquanto que a produtividade duplicou, resultando em um incremento de 3,6 vezes na produção estadual. Comparando-se o ano de instalação do sistema de pesquisa orizícola de Santa Catarina em 1977 até o ano agrícola atual (2005/06), observa-se que houve uma duplicação na área plantada, enquanto que a **produtividade aumentou 2,5 vezes** e a produção estadual cresceu 4,8 vezes. (EPAGRI, 2013a) (grifo nosso)

Gráfico 3: área plantada microrregiões AMESC e AMREC



Fonte: elaboração própria com dados IBGEa,b e c (2013)

Gráfico 4: quantidade de arroz produzido nas microrregiões AMESC e AMREC

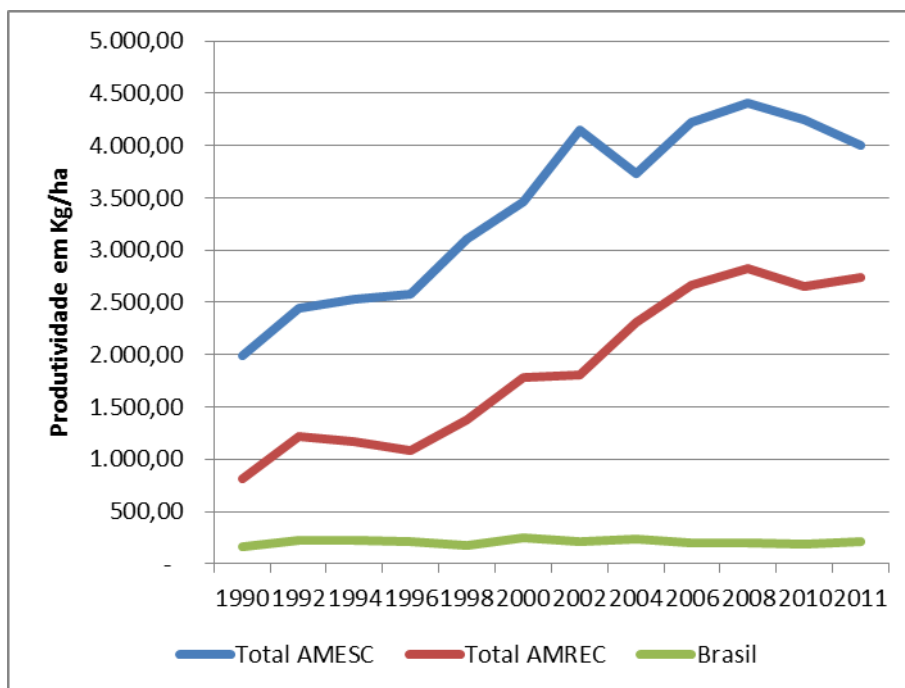


Fonte: elaboração própria com dados IBGEa,b e c (2013)

Observa-se, que muitos municípios reduziram a área destinada ao plantio de arroz. No entanto, não houve uma queda na produtividade. Corroborando com a afirmação de que as cultivares utilizadas possuem mais tecnologias para o aumento da produção (Gráfico 2) produtividade (Gráfico 3), uma vez que a área cultivada permaneceu praticamente a mesma ao longo do período analisado (Gráfico 1).

E, conforme apontam em estudos Fornazier e Vieira Filho (2013) a agricultura brasileira passou por um processo de transformação nas últimas décadas, distinguindo-se na produção agrícola mundial tanto no nível de produção quanto no de produtividade.

Gráfico 5: Produtividade AMESC, AMREC e total Brasil.



Fonte: elaboração própria com dados IBGE a,b e c (2013)

Neste sentido, conclui-se a partir dos dados apresentados, que os agricultores da AMREC e AMESC, seguindo a tendência nacional, estão utilizando novas tecnologias para a produção de arroz. Ainda no período delimitado, pode ser visto que a cada ano o rendimento por hectare aumentou, aproveitando melhor os terrenos e dando mais rendimento aos produtores (Gráfico 3).

Por fim, ressalta-se que para alcançar o objetivo de produzir arroz com mais tecnologias, é necessário a participação de diversos *stakeholders* da cadeia produtiva orozícola, incluindo a pesquisa, a transferência de tecnologias, e, principalmente, os produtores. (EPAGRI, 2013a)

Outros fatores também contribuíram para o aumento da produção e produtividade, conforme apontam Fornazier e Vieira Filho (2013, p. 9)

[...] uma vez que além da abertura comercial, a maior demanda por alimentos, influenciada pelo crescimento de muitos países em desenvolvimento, propiciou maior produção de alimentos e matérias-primas, constituindo uma oportunidade para os produtores buscarem mais eficiência e obterem ganhos nestes mercados emergentes.

Na atualidade há diversas discussões nos meios acadêmicos e tecnológicos relacionadas a mudanças climáticas e surgimentos de novas doenças e pragas. No entanto, no perímetro rural, quando se trata de produção de grãos e quaisquer outros produtos o cenário não deixa de ser diferente, a cada dia surgem novos obstáculos pelos quais os produtores devem passar quando se trata da produção escolhida. A Embrapa muito bem destaca esses obstáculos que devem ser vencidos pelos produtores e como eles vencem:

As constantes mudanças nas condições edafoclimáticas, na preferência de mercado e na própria lavoura orizícola têm exigido criatividade e dinamismo no desenvolvimento de novas cultivares que atendam os anseios do arroz. No ambiente natural, tem sido cada vez mais frequente o aparecimento de novas pragas e raças de doenças e de alterações no clima, fatores que prejudicam o desempenho das cultivares nas várias regiões orizícolas. No mercado, tem sido comum ainda, mudanças na preferência do consumidor brasileiro, por outros tipos de grãos de arroz tipo japonico, aromático, risoto, saquê ou glutinoso. Na lavoura, a alta infestação de sementes arroz daninho (arroz vermelho-preto), tem requerido trocas nos sistemas de implantação por outros mais eficazes que o convencional (lavração, gradagem e semeadura direta em solo seco) no balanço da ralação arroz doméstico/invasora. Em vista disso, os programas de pesquisa em melhoramento genético de arroz irrigado conduzidos no Brasil, estão com estratégias metodológicas que visam desenvolver genótipos comerciais de alta e estável (adaptadas aos sistemas de cultivo; resistentes as doenças e pragas; tolerantes ao frio, à salinidade ou toxicidade por Ferro) produtividade e com qualidade de grãos que atenda a preferência, inicialmente do mercado interno e posteriormente, do comércio externo. A liberação de cultivares que apresentem melhoria genética de grão, principalmente em termos de qualidade nutricional, tornando o arroz um alimento funcional e de conteúdo de óleo no germe, que permite maior extração, também são metas da pesquisa em arroz irrigado. (EMBRAPA, 2013c)

Essas novas cultivares, mais resistentes ao clima, às doenças e as pragas, são obtidas por meio de um melhoramento genético, dos quais os pesquisadores selecionam as melhores plantas através do fenótipo e com a ajuda da biotecnologia (por meio de marcadores moleculares), através também do genótipo, o que traz mais segurança, uma vez que a influência ambiental torna-se menor. Dentro disso, destaca-se as duas etapas básicas para o surgimento de uma nova cultivar: “a) obtenção de variabilidade genética; b) seleção dos genótipos superiores”. (EMBRAPA, 2013c)

Enfim, o objetivo de um cultivar é adaptar o arroz à uma região, uma exigência comercial, resistência à insetos, clima, etc., como se pode verificar:

Uma cultivar de arroz irrigado desenvolvida para o cultivo na região subtropical, atualmente deve apresentar características importantes como: elevado potencial produtivo; alta qualidade industrial, comercial e culinária do grão; e tipo de grão, ciclo biológico e altura da planta, adequados à colheita mecanizada. Também, devem ter reação de resistência às doenças (*brusone*) e insetos (gorgulho aquático); e tolerância ao frio; à toxicidade por ferro e à salinização do solo e da água. Em síntese, a cultivar deve ter produtividade alta e estável, com tipo e qualidade

(intrínseca) de grão que atendam as necessidades e preferências do usuário do arroz. (EMBRAPA, 2013c)

Dentro desta perspectiva, pode-se dizer que a existência de diferentes cultivares, traz ao produtor um conhecimento maior das exigências e peculiaridades, possibilitando assim que o produtor escolha a cultivar que melhor se adeque à sua lavoura. (EMBRAPA, 2013c)

Segundo o Zoneamento Agrícola para a cultura de arroz irrigado no Estado de Santa Catarina, ano-safra 2012/2013 (Portaria nº 65/2012) do MAPA¹¹, para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores/mantenedores para o Estado de Santa Catarina, agrupadas conforme a seguir especificado segundo critérios relacionados a fatores edafoclimáticos, são os seguintes, conforme o titular da cultivar protegida ou responsável pelo seu registro junto ao Registro Nacional de Cultivares (RNC):

GRUPO I: nenhuma obteve indicação para este grupo

GRUPO II: BASF S/A: PUITÁ INTA-CL; **EMBRAPA/IRGA:** BR-IRGA 410; **EPAGRI:** Epagri 106.; **RICETEC SEMENTES LTDA:** Apsa CL, Avaxi CL, Ecco, Ecco CL, Inov, Inov CL, RT5310 CL, Sator CL e Tiba.

GRUPO III: EPAGRI: Epagri 108, Epagri 109, SCS 112, SCS 114 Andosan, SCS 115 CL, SCS 116 Satoru e SCS117 CL.; **EPAGRI / EMBRAPA:** SCSBRS Tio Taka.; **IRGA/METROPOLITANA:** H9.

Para o presente artigo foi elaborado um questionário semiestruturado e aplicado em algumas cidades produtoras de arroz da AMESC e AMREC, com 92 produtores das regiões, conforme demonstrado abaixo na Tabela 5. O maior numero de entrevistas realizadas com os agricultores foi no município de Jacinto Machado (21 produtores correspondendo a 23% dos entrevistados), seguido de Forquilha, Ermo, Turvo e Maracajá.

Tabela 6: Relação dos municípios AMREC e AMESC pesquisados (92)

Municípios	Qde	%
1 Jacinto machado	21	23%
2 Ermo	14	15%
3 Turvo	12	13%
4 Araranguá	6	7%
5 Forquilha	15	16%

¹¹

Disponível

em:

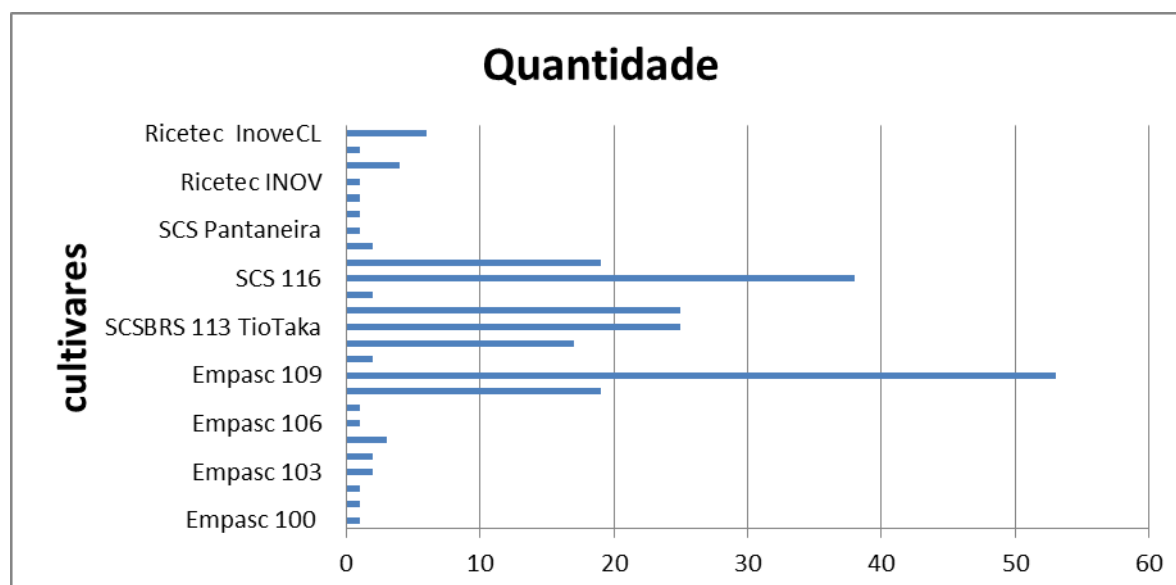
<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=440811297>. Acesso em: 20fev2013.

6	Maracajá	7	8%
7	São João do Sul	6	7%
8	Praia Grande	3	3%
9	Meleiro	1	1%
10	Sombrio	1	1%
11	Nova Veneza	6	7%

Total	92

Ainda, na pesquisa foram analisados quais as cultivares que os agricultores têm plantado na região da AMREC e AMESC, conforme apresentado no Gráfico 6. Em relação a estudos anteriormente conduzidos, (VIEIRA *et al*, 2012) foi constatado que as sementes da Epagri (Empasc 106, 108 e 109; SCS 112, 116 e 117 e SCS Andosan) ainda são as mais utilizadas, bem como SCS BRS Tio Taka (Epagri/Embrapa). A novidade encontrada é a utilização de sementes da empresa Rice Tec Sementes Ltda (China National Hybrid Rice Research), por 7 agricultores (Ricetec Inove CL e Inove). Destaca-se ainda que quanto a utilização da bolsa branca (que são as sementes de origem “pirata”, produzidas sem autorização, geralmente nas propriedades dos agricultores) apenas 2% dos entrevistados mencionaram a utilização da mesma.

Gráfico 6: Cultivares utilizadas pelos entrevistados nas microrregiões AMREC e AMESC – SC (safra 2012/2013).



Fonte: elaboração própria com dados das entrevistas

Segundo a pesquisa realizada, verificou-se que a cultivar Empasc 109, de titularidade da EPAGRI, foi a mais mencionada por sua utilização, tendo sido citada por 53 agricultores, o que corresponde a 57,6% dos entrevistados. Ressalta-se que esta semente está protegida no

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), bem como SCS 112, 116, 117 e as cultivares de titularidade da empresa Ricetec, que não haviam sido citadas em estudos anteriores (VIEIRA *et al*, 2012). Isso também pode levar a concluir que cada vez mais os agricultores têm procurado sementes com alta tecnologia, e que lhe tragam mais benefícios, comprovando a hipótese de que o direito de exclusividade tem incentivado o investimento em pesquisa e desenvolvimento, que resultaram em novas cultivares. Também se pode deduzir que o produtor opta em pagar um pouco a mais para ter acesso a uma tecnologia que lhe traga mais benefícios.

Estes resultados se traduzem em um incentivo aos pesquisadores – já que a iniciativa privada tem se apresentado de forma relevante, por meio do retorno financeiro, e incentivo aos produtores no sentido de adquirir sementes de cultivares protegidas, uma vez que possuem mais tecnologia e, portanto, consequentemente podem trazer um maior retorno econômico. Assim, verifica-se que realmente há um progresso tecnológico e ao mesmo tempo um benefício para a sociedade que, com a mesma área cultivada, pode hoje alimentar um maior número de pessoas.

Em suma, como resultado do estudo realizado, pode-se verificar um elevado uso de cultivares protegidas, o que pode levar comprovação da hipótese haver uma correlação entre a propriedade intelectual de plantas e o desenvolvimento tecnológico relativo ao setor orizícola. Também, verifica-se o aumento efetivo da produção e da produtividade na mesma área cultivada, o que confirma a segunda hipótese, de que a concessão da exclusividade pode resultar em benefícios para a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A agricultura está aos poucos alcançando padrões de excelência e competitividade compatíveis com as exigências do processo de internacionalização e que se baseia, cada vez mais, em inovações. Ainda que o papel do Estado na PD&I para o agronegócio tenha sido e seja relevante e estratégico, não pode ser minimizada a importância do setor privado, que também ocupa um espaço de destaque no sistema de inovação do agronegócio. O esforço de PD&I envolveu, além do investimento público, o aporte de investimentos e pesquisas realizadas diretamente pelo setor privado.

O marco regulatório de propriedade intelectual, apesar das restrições existentes, permite a apropriação da inovação, a circulação do conhecimento e estimula parcerias público/privadas

que respeitam os direitos das partes e que geram benefícios para a sociedade e para a economia do país.

Como pôde ser verificado, houve um incremento substancial no número de novas cultivares de arroz protegidas desde a publicação da Lei de Proteção de Cultivares, a partir de 1997. E este incremento, pelo que se verifica, é proporcional com o aumento quantitativo da produção de arroz por área cultivada.

No setor orizícola, embora já houvesse pesquisa anteriormente – por isso havia cultivares a serem protegidas já em 1998 -, a partir da aprovação da LPC se dá um incremento anual substancial da quantidade de cultivares protegidas e, concomitantemente, há um incremento substancial na produtividade do arroz, tanto em nível experimental, quando em campos comerciais.

Neste sentido, pode-se afirmar que o direito de exclusividade tem incentivado o investimento em pesquisa e desenvolvimento, que resultaram em novas cultivares, inclusive estimulando que novos *stakeholders* ingressassem no melhoramento de cultivares de arroz, tanto empresas públicas, como privadas.

E estes resultados se traduzem em um incentivo aos pesquisadores – já que a iniciativa privada tem se apresentado de forma relevante, por meio do retorno financeiro, e incentivo aos produtores no sentido de adquirir sementes de cultivares protegidas, uma vez que possuem mais tecnologia e, portanto, consequentemente podem trazer um maior retorno econômico.

É fundamental assegurar a existência, o conhecimento e a aplicação concreta dos mecanismos relacionados à garantia dos direitos de propriedade intelectual. Isto se deve, uma vez esses direitos são de grande importância para a coordenação e gestão da pesquisa agropecuária e para o fortalecimento do aspecto institucional da pesquisa pública, bem como para a garantia da apropriação da tecnologia desenvolvida, do retorno do investimento realizado e do incentivo em continuar-se a produzir novas tecnologias. Ainda, observou-se um aumento crescente de parcerias públicas e privadas, nacionais e multinacionais gerando novos processos e produtos, principalmente novos cultivares através de melhoramento genético, que beneficiam a agricultura. E no setor estudado, esse movimento também foi constatado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATLAS SOCIOECONÔMICO RIO GRANDE DO SUL. *Arroz*. Disponível em: <<http://www.seplag.rs.gov.br/atlas/atlas.asp?menu=264>>. Acesso em: 26fev2013.

ÁVILA, J. *A história da tecnologia brasileira contada por patentes*. Rio de Janeiro: INPI, 2008.

BRASIL(a). Lei nº 9.456/97. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm. Acesso em 27 de fevereiro de 2013.

BRASIL(b). Lei nº 10.711/03. *Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mud.* Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.711.htm>. Acesso em: 27fev2013.

BRUCH, K. L.; DEWES, H.; RAMBO, A.G.; ANDRADE, J.J.; MARTINELLI JUNIOR, O. Barreiras à entrada no mercado brasileiro de sementes transgênicas. In: *XLIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural*, 2005, Ribeirão Preto. Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroalimentar. Ribeirão Preto: FEARP/USP, PENSA/USP, 2005. p. 278-278.

BRUCH, K.L. *Limites do direito de propriedade industrial de plantas*. Dissertação (Mestrado) Agronegócios – Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios (CEPAN), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.

BRUCH, K. L. Panorama da proteção de novas cultivares de arroz no Brasil. *Lavoura Arrozeira*, v. 60, p. 49-54, 2012.

CASTELLO BRANCO, R.; VIEIRA, A.C.P. Patentes e biotecnologia aceleram o crescimento da agricultura brasileira. *Parcerias Estratégicas*. Número 26. Junho 2008. p. 33-100.

CASTRO, E.M.; BRESEGHELLO, F.; RANGEL, P.H.N.; MORAES, O.P. Melhoramento do Arroz. In: *Melhoramento de Espécies Cultivadas*. Coordenador Aluizio Borém. Viçosa: Ed. UFV, 2005. p. 103-140.

EMBRAPA (a). Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (a). *Importância Econômica, Agrícola e Alimentar do Arroz*. Disponível em: <<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoBrasil/cap01.htm>>. Acesso em: 20fev2013.

EMBRAPA (b). Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (b). *Cultivo do Arroz de Terras Altas*. Disponível em:

<<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozTerrasAltas/index.htm>>. Acesso em: 26fev2013.

EMBRAPA (c). Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (c). *Cultivo do Arroz Irrigado no Brasil: Cultivares de Arroz Irrigado no Brasil*. Disponível em:

<<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrigadoBrasil/cap05.htm>>. Acesso em: 20fev2013.

EPAGRI (a). Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (a). *Histórico da Produção de Arroz Irrigado*. Disponível em:

<http://www.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=84.%20Acesso%20em:%2020%20fev.%202012.Situa%E7%E3o%20da%20Rizicultura%20Catarinense.%202011.%20Dispon%EDvel%20em:%20http://cepa.epagri.sc.gov.br/Informativos_agropecuarios/arroz/Arroz_10.03.2011.pdf>. Acesso em: 20fev2013.

EPAGRI (b). EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA (b). *As cultivares de arroz da Epagri*. Disponível em:

http://www.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=954:selecao-de-cultivares&catid=30:suinoicultura&Itemid=47. Acesso em: 18 fev. 2013.

FORNAZIER, A.; VIEIRA FILHO, J.E.R. Heterogeneidade estrutural na produção agropecuária: uma comparação da produtividade total. *Texto para Discussão 1819*. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em:

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=17488>. Acesso em 20fev2013.

IBGE(a). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2010). Disponível em:

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2010/tabelas_pdf/tabela01.pdf>.

Acesso em: 28mar2013.

IBGE(b). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (a). (2011). Disponível em:

<<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1612&i=P&nome=on&qtu8=137&notarodape=on&tab=1612&orc81=3&opn8=0&unit=0&pov=3&sec81=2692&OpcTipoNivt=1&opn1=2&nivt=0&opc81=1&orp=4&qtu3=27&impressao=on&opv=1&pop=1&opn2=0&orv=2&poc81=1&qtu2=5&sev=109&sev=216&sev=214&sev=215&opp=1&opn3=u33&qtu6=5552>>

&ascendente=on&sep=39080&orn=1&pon=2&qtu9=558&opn6=1&dig6=&OpcCara=44&proc=1&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&decm=99>. Acesso em: 28jan2013.

IBGE(c). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (b). (2011). Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1612&i=P&nome=on&qtu8=137&notarodape=on&tab=1612&orc81=3&opn8=0&unit=0&pov=3&sec81=2692&OpcTipoNivt=1&opn1=2&nivt=0&opc81=1&orp=4&qtu3=27&impressao=on&opv=1&pop=1&opn2=0&orv=2&poc81=1&qtu2=5&sev=109&sev=216&sev=214&sev=215&opp=1&opn3=u33&qtu6=5552&ascendente=on&sep=39080&orn=1&pon=2&qtu9=558&opn6=1&dig6=&OpcCara=44&proc=1&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&decm=99>>. Acesso em: 28jan2013.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (a). *Arroz*. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz>>. Acesso em: 27fev2013.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (b). Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC). *Cultivares protegidas*. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares/cultivares-protegidas>>. Acesso em: 27fev2013.

NUNES. J.L.S. *Arroz, histórico*. Disponível em: <<http://www.agrolink.com.br/culturas/arroz/historico.aspx>>. Acesso em: 17fev2013.

VIEIRA, A.C.P.; BUAINAIN, A.M. Aplicação da propriedade intelectual no agronegócio. In: *Propriedade intelectual na agricultura*. Coord. PLAZA, C.M.C.A.; DEL NERO, P.A.; TARREGA, M.C.V.B.; SANTOS, N. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2011. p. 21-50.

VIEIRA, A.C.P.; WATANABE, M.; YAMAGUCHI, C. K. ; BRUCH, K. L.; TEIXEIRA, L. X. Rizicultura: a influência das inovações em cultivares da cadeia produtiva na região sul catarinense. In: *Anais 50º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER)*, 2012, Vitória-ES. Brasília - DF: SOBER, 2012.

VIEIRA FILHO, J.E.R.; VIEIRA, A.C.P. Panorama das inovações na pesquisa agrícola no Brasil: o sistema de propriedade intelectual. *Revista Radar* n° 24. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/130227_radar24.pdf>. Acesso em: 28mar2013.

*Publicado no dia 26/02/2014
Recebido no dia 15/02/2014
Aprovado no dia 20/02/2014*

BREVE ANÁLISE DO INSTITUTO DO ESGOTAMENTO DE DIREITOS: O CASO DOS MEDICAMENTOS

BRIEF ANALYSIS OF THE OFFICE OF THE DEPLETION OF RIGHTS: THE CASE OF DRUGS

Roberta Silva Melo Fernandes Remédio Marques¹

Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar breves esclarecimentos acerca do instituto do esgotamento de direitos de propriedade intelectual, em especial quando o objeto do esgotamento for produtos farmacêuticos patenteados, bem como demonstrar a sua importância para o equilíbrio dos mercados. O estudo das peculiaridades inerentes ao esgotamento de direitos de propriedade intelectual é essencial para a visualização e escolha do sistema que melhor se coaduna com os interesses gerais e a possibilidade (ou não) da importação paralela dos produtos protegidos por tais direitos de propriedade intelectual.

Palavras-chaves: TRIPs ; Esgotamento de Direitos; Importação Paralela; Produto Farmacêutico; Indústria Farmacêutica.

Abstract

This article aims to present some brief clarifications around the exhaustion of intellectual property rights, especially when the object of exhaustion are patented pharmaceutical products, as well as intends to demonstrate the importance of the importance of the exhaustion principle to the market equilibrium. The study of the peculiarities inherent to the exhaustion of intellectual property rights is essential to the visualization and selection the system that best satisfies the general interests and the possibility (or not) of parallel imports of goods protected by such intellectual property rights.

¹ Professora do Instituto Politécnico de Coimbra (ISCAC); especialistas em Direito Processual Civil pela UFPE; Especialista em Direito da Farmácia e do Medicamento pela FDUC; mestre em Ciências Jurídicas pela FDUL; doutora em Ciências Jurídicas pela UM. E-mail: rfernandes@iscac.pt.

Keywords: TRIPS; depletion Rights, Parallel Imports, Pharmaceuticals, Pharmaceutical Industry.

1. Introdução

O exclusivo legal conferido pela patente não pode ser considerado como ilimitado e absoluto. Independentemente da forma como foi concedido, a lei prevê exceções ao âmbito de proteção da patente. A busca do uso equilibrado do direito ao exclusivo é essencial para regular funcionamento dos mercados nacionais e internacional. Para tanto, o princípio da exaustão funciona como mecanismo indispensável na procura desse equilíbrio, principalmente quando o monopólio é atribuído a produtos essenciais à população, como é o caso dos medicamentos.

Neste artigo, será analisada a função exercida pelo esgotamento de direitos e a sua importância para este equilíbrio. Para tanto, serão abordados os requisitos ínsitos a este instituto, bem com o seu âmbito de proteção e, em seguida, as três possibilidades de esgotamento de direitos, quais sejam: *i)* o internacional; *ii)* o regional; *iii)* o nacional. O estudo dessas peculiaridades inerentes ao esgotamento de direitos é essencial para a visualização e escolha do sistema que melhor se coaduna com os interesses gerais, especialmente quando diz respeito à comercialização de medicamentos e a possibilidade (ou não) da importação paralela.

2. Esgotamento de direitos

O objetivo específico do direito privativo de patente consiste em assegurar ao respetivo titular, a título de recompensa ao esforço despendido para a criação do invento, a faculdade exclusiva de explorar economicamente o bem que é objeto do direito. Assim, na medida em que o detentor da patente esgota os limites estabelecidos para obter a remuneração representada pelo objeto específico do direito, cessam as prerrogativas inerentes a esse direito. Pode-se dizer, então, que o objeto específico do direito se esgota² com a primeira comercialização de exemplares

² O histórico do esgotamento do direito industrial poderá ser encontrado em artigo escrito por Pedro Sousa e SILVA, “E depois do Adeus, O Esgotamento do Direito Industrial e os Direitos

corpóreos do invento (em especial, dos produtos propriamente ditos ou dos produtos obtidos diretamente a partir do processo patentado). Cumprido esse limite, extingue-se, em consequência, o poder que o titular possuía sobre ele, deixando, a partir daí, de controlar a circulação desse produto ³.

O esgotamento de direitos é um princípio de caráter geral relacionado aos direitos positivos de propriedade industrial. Em sentido lato, significa dizer que o titular da patente, após introduzir no comércio o produto que incorpora a invenção patenteada, não pode mais impedir que esse produto circule livremente no mercado, ou seja, não pode opor-se às transações comerciais que terceiros realizem com o produto patentado. No entanto, convém ressaltar que o esgotamento do direito incide sobre o bem concreto que incorpora a patente e não sobre o direito em si⁴. Isso quer dizer que o adquirente do bem que incorpora a patente poderá, a princípio⁵, dispor

Subsistentes após a Colocação no Mercado”, in *Direito Industrial*, vol. III. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 203 e ss; Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011. p. 14 e ss.; Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias en Materia de Patentes”, in *Propiedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 2010. p. 112 e ss; Daniel Moreira do PATROCÍNIO, “Princípio da Exaustão dos Direitos de Propriedade Intelectual e a Importação Paralela”, in *Revista da ABPI*, n.º 84, Rio de Janeiro, set./out. 2006. p. 47 e ss; e William P. SKLADONY, “Comentary on Select Patent Exhaustion Principles in Ligth of the LG Eletronic Cases”, in *IDEA - The Intellectual Property Law Review*, vol. 47, n.º 3, 2007. p. 236 e ss.

³ Cf. Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual ... op. cit.* p. 8; Carlos OLAVO, “Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: Questões e Perspectivas”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 61. Lisboa. Dez. 2001. p. 1.418; Carlos CORREA, “Patents: Rights Conferred”, in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005. p. 419; Susan K. SELL, “Acuerdos de Libre Comercio. A Experiencia Brasileira em Materia de Actuación de los Jueces em el Ámbito de la Propriedad Intelectual desde uma Perspectiva Social em el Campo de la Salud Pública”, in *Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economia, Política y Derecho*. Xavier Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008. p. 197; Xavier SEUBA HERNÁNDEZ, *La Protección de la Salud ... op. cit.* p. 266; e José A. GOMEZ SEGADE, *Licencia Obligatoria y Agotamiento del Derecho de Patente en el Marco Comunitario. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 1985, en el caso 19/84, Pharmon BV c. Hoechst AG*. Barcelona: CEFI – Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1989. p. 10.

⁴ Vide Pedro Sousa e SILVA, “O ‘Esgotamento’ do Direito Industrial e as ‘Importações Paralelas’. Desenvolvimentos recentes da Jurisprudência Comunitária e Nacional”, in *Direito Industrial*, vol. II APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria Almedina, 2002. p. 237.

⁵ A princípio, porque, em algumas situações o bem não poderá ser reparado ou modificado substancialmente, prescindindo, nessas hipóteses, do consentimento do titular do direito de patente. Nesse sentido, vide Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011. p. 188.

desse bem, podendo vendê-lo, destruí-lo ou alterá-lo. Porém, não pode explorar a invenção como tal, reproduzindo a regra técnica contida no objeto que adquiriu.

Em outras palavras, quem tem a prerrogativa exclusiva de introduzir um produto patenteado no mercado, *in casu*, o medicamento, é o titular da patente ou o seu licenciado. Dessa forma, qualquer distribuidor ou revendedor poderá vir a comercializá-lo, pelo preço que desejar, independentemente de autorização do titular. Esta é a regra geral. Não obstante, como será visto no decorrer deste artigo, existem exceções, especialmente em se tratando de medicamentos, em face das especificidades inerentes a esse tipo de produto. Assim, para a melhor contextualização do tema, serão apresentados, sucintamente, os requisitos do esgotamento, especialmente à luz do Acordo TRIPS e da Convenção da União de Paris. Em seguida, abordar-se-ão os principais regimes de esgotamento (nacional, regional e internacional). Ao final, analisaremos a interface entre a proteção patentária dos medicamentos e o regime de esgotamento internacional que, a princípio, é o que melhor se coaduna com os interesses gerais.

3. Requisitos do esgotamento

Como já referido, de forma geral, após a primeira comercialização do produto no mercado, o titular do direito de propriedade industrial não poderá se opor à eventual posterior comercialização do referido produto por terceiro (subsequente revenda). E não poderia ser diferente, uma vez, que se assim não fosse, a revenda do produto prescindiria de uma licença do detentor da patente ou do seu licenciado⁶. Não obstante, deve-se esclarecer que, para haver o esgotamento do direito, a colocação do produto no mercado deverá ser feita pelo titular do direito ou com o seu consentimento⁷. Isto porque apenas o detentor do direito de patente pode fazer a exploração econômica do bem representada por esse direito privativo⁸.

⁶ Cf. Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks ... op. cit.* p. 187.

⁷ Haverá consentimento, por exemplo, nos casos de licença de exploração, em que um terceiro venha a praticar atos que, normalmente, são conferidos apenas aos titulares do direito, como a fabricação, a utilização, a venda etc. Nessas situações, normalmente, existirá uma contraprestação pela utilização do direito (remuneração). No entanto, nas hipóteses em que houve a concessão de uma licença compulsória, não há que se falar em esgotamento.

⁸ Cf. Carlos OLAVO, "Importações Paralelas ..." *op. cit.* p. 1.423; e Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks ... op. cit.* p. 189.

Por outro lado, o consentimento, em regra, deverá ser expresso, no sentido de que a intenção de renunciar ao direito de proibir a importação terá que ser inequívoca. Isto se dá em razão da grave consequência que decorre dessa colocação do produto no mercado para o titular da patente, qual seja, a perda da faculdade jurídica de proibir a importação dos produtos objeto da patente. No entanto, pode haver situações em que seja suficiente apenas o consentimento tácito, desde que observadas determinadas circunstâncias, que podem advir de fatos e condutas anteriormente praticados pelo titular do direito, revelados como inequívocos. Situações como essas exigem uma análise caso a caso. É o que ocorre, por exemplo, no Espaço Econômico Europeu, no qual foi aceito o esgotamento regional, como será visto.

Não obstante, caso a introdução do produto no mercado seja resultante de uma licença compulsória, por exemplo, não há que se falar em esgotamento. Isto porque, embora o titular da patente tenha auferido uma remuneração (fixada pelo ente estatal), o produto não foi introduzido no mercado com o seu livre consentimento⁹. Conforme já enfatizado, o esgotamento não representa a extinção do direito, mas unicamente a sua limitação. Com isso, quer-se dizer que o titular do direito manterá certas prerrogativas consubstanciadas em direitos residuais existentes em seu favor¹⁰. E, para defesa desses direitos, o titular poderá se opor, por exemplo, à modificação ou à alteração do produto que venha a causar “lesão ou diluição do seu privativo”¹¹.

Em termos geográficos, podem-se distinguir três tipos de esgotamentos: i) nacionais; ii) regionais; iii) internacionais. Essa divisão geográfica só é possível em razão da flexibilidade com que a matéria foi tratada pelo Acordo TRIPS, deixando margem a certa discricionariedade dos Estados signatários. Antes da abordagem sobre as modalidades geográficas referidas, serão apresentados, de forma sucinta, os pontos pertinentes do princípio da exaustão estabelecidos no citado Acordo TRIPS.

⁹ Para maior aprofundamento, vide Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks ... op. cit.* p. 192 e ss.

¹⁰ Sobre o esgotamento e o âmbito de proteção da patente, vide comentários de Horst-Peter GOTTING e Sven HETMANK, “The Scope of Patent Protection for Spare Parts and its Extension Through Other Tools of Intellectual Property”, in *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 489 e ss.

¹¹ Cf. Carlos OLAVO, “Importações Paralelas ...” *op. cit.* p. 1435. No entanto, tal prerrogativa não libera o detentor da patente a abusar do seu direito, como menciona o juiz Alan D. Lourie, ao apreciar pagamento duplo de *royalties* (ao licenciado). Cf. “United States. No Patent Law Cause of Action for Patent License Fraud or Contract Breach”, in *BNA International World Intellectual Property Report*, vol. 22, n.º 11, Washington, nov. 2008. p. 5.

4. Esgotamento em face do Acordo TRIPS

Inicialmente, impõe-se destacar que, infelizmente, o Acordo TRIPS não toma posição sobre essa matéria¹². Isto porque, não tendo havido consenso entre os Estados contratantes, por ocasião da sua negociação, o art. 6.º do TRIPS dispõe que os Estados não poderão recorrer à OMC (solução de controvérsias) para discutir questões atinentes ao esgotamento de direitos¹³. Esse entendimento foi corroborado pela letra *d* do parágrafo 5.º da Declaração de Doha¹⁴. Assim, o art. 6.º do Acordo TRIPS praticamente exclui do seu âmbito a questão do esgotamento de direitos. Por sua vez, o n.º 1 do art. 27.º, que cuida do direito de exclusividade de importação atribuído ao titular da patente, contém uma cláusula não-discriminatória, dispondo: “As patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local da invenção, quanto ao setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

Pela leitura dos dispositivos, depreende-se que a proteção da propriedade intelectual, no que diz respeito à observância dos princípios do

¹² Sobre a falta de tomada de posição do legislador do TRIPS, vide Germán VELÁSQUEZ, “El Acceso a Medicamentos en el Contexto de los Acuerdos Internacionales de Comercio y las Nuevas Reglas sobre la Propiedad Intelectual”, in *Propiedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 2010. p. 39; Horacio RANGEL-ORTZ, “Las Patentes y la Farmacia en Acuerdos Comerciales Recientemente Adoptados por Estados Unidos con Nacionales del Sur. La Experiencia de América Latina”, in *Actas de Derecho Industrial (ADI) 27*, Instituto de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Universidad de Santiago de Compostela. Madrid: Marcial Pons, 2006-2007. p. 343; Fernandes POMBO, “Libre Competencia y Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”, in *Estudios sobre Propiedad Industrial. Homenaje a A. M. Curell Suñol*. Barcelona: Editada por El Grupo Español de La AIPPI, 2000. p. 565; Antonio Carlos Fonseca da SILVA, “Importação Paralela de Medicamentos”, in *Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed.*, ano 10, vol. 19. Territ. Brasília, jan./jun. 2002. p. 19; Abdulqawi A. YUSUF, “TRIPS: Background, ...” *op. cit.* p. 20; Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks ... op. cit.* p. 198; e Carlos M. CORREA, “Propiedad Intelectual y Salud Pública: el Contexto General. Flexibilidad del Acuerdo TRIPS”, in *Propiedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). p. 20. Argentina: Editorial IBDEF, 2010.

¹³ Cf. Frederick M. ABBOTT, “Exhaustion of Rights” *op. cit.* p. 104 e 105.

¹⁴ Sobre a Declaração, vide comentários de Duncan MATTHEWS, “Intellectual Property Rights, Human Right and the Right to Health”, in *Intellectual Property and Human Rights. A Paradox*. Willem Grosheide (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. p. 135 e ss.

tratamento nacional¹⁵ e da nação mais favorecida, compreende aspectos que afetam a existência, a obtenção, a abrangência e à aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Compreende também os aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata o Acordo TRIPS ¹⁶. Em consequência, como já referido, o regime jurídico do esgotamento de direitos fica por conta dos Estados signatários¹⁷. Estes dispõem, por conseguinte, da mais ampla discricionariedade legislativa.

No entanto, em razão da redação genérica e abrangente, existe uma corrente que dedica atenção especial à cláusula inserta no n.º 1 do art. 27.º do Acordo TRIPS¹⁸. Interpretando o citado dispositivo, essa corrente entende que seria vedada a discriminação quanto à obtenção ou gozo dos direitos de patente apenas para aqueles países que optassem pela regime do esgotamento nacional, sejam os bens importados ou produzidos localmente. Os defensores dessa corrente aduzem que, se os direitos de patente expressam-se como *ius excluendi*, o n.º 1 do art. 27.º do Acordo TRIPS¹⁹ refere-se a produtos importados ou produzidos localmente por terceiros, e não aos produtos do titular da patente. Para eles, tal compreensão resulta de uma interpretação conjunta do n.º 1 do art. 27.º e do art. 28.º, ambos do Acordo TRIPS. Este último dispositivo define o conteúdo dos direitos exclusivos como a exigência de impedir terceiros a realizar certos atos²⁰, ou seja um conjunto de faculdades jurídicas traduzidas, invariavelmente, no *ius excludendi*.

¹⁵ Cf. Jerome H. REICHMAN, “Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.ª ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008. p. 26. Para o referido autor este é, talvez, o mais importante princípio do Acordo TRIPS.

¹⁶ Cf. Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual ... op. cit.* p. 28.

¹⁷ Registra Carlos M. CORREA, *Intellectual Property ... op. cit.* p. 82, que “an international exhaustion of IPRs is consistent with the TRIPS Agreement.”

¹⁸ Assim defende Joseph STRAUS, “Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent Law”, in *From Gatt to TRIPS: the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*. Frederick-Karl BEIER e Gerhard SCHRICKER (org.). Munich: The Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1996. p. 196. Vide, ainda, Carlos M. CORREA, “Patents: subject Matter ...” *op. cit.* p. 370.

¹⁹ Sobre o fato de os produtos serem importados ou reproduzidos localmente, vide José de Oliveira ASCENSÃO, “Parecer sobre a Proposta de alteração ao Código de Propriedade Industrial”, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, vol. XLI, n.º 1. Lisboa: Coimbra Editora. 2001. p. 326.

²⁰ Cf. Frederick M. ABBOTT, “Exhaustion of Rights” *op. cit.* p. 105.

Uma segunda corrente, com a qual simpatizamos, entende que os direitos de patente expressam-se como *iure condendo*, pois melhor se coadunaria com o texto geral do Acordo TRIPS. Portanto entende cabível a exigência de exploração local no âmbito das legislações nacionais. Assim, por via de consequência, a importação não pode ser considerada ato de exploração. Para os defensores dessa corrente, a interpretação do n.º 1 do art. 27.º deverá ser feita em consonância com os princípios e metas previstos no próprio Acordo TRIPS.

A letra *e* do preâmbulo do Acordo TRIPS reconhece ainda que os direitos de propriedade caracterizam-se como subjetivos privados. Em seguida, aponta o desenvolvimento e a tecnologia como objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual. Reconhece, igualmente, “as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida”.

Por sua vez, o art. 7.º do Acordo TRIPS dispõe: “A proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão da tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”. Os conceitos de “benefício mútuo, bem-estar social e econômico e equilíbrio entre direitos e obrigações” indicam que o reconhecimento e a atuação dos direitos de propriedade intelectual estão sujeitos à observância de ponderosos e inafastáveis valores sociais. Significam, particularmente, que um equilíbrio deve ser encontrado entre os direitos privados concedidos pela patente e a divulgação e usufruto livres e públicos do conhecimento tecnológico²¹.

Por seu turno, o art. 8.º estabelece: “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 importação vital para seu desenvolvimento socioeconômico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 2 – Desde que compatíveis com o

²¹ Cf Frederick M. ABBOTT, “Objectives and Principles”, in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005. p. 125 e 126. Vide, também, comentários de Pedro ROFFE e Christoph SPENNEMANN, “Control of Anti-competitive ...” *op. cit.* p. 313.

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”. Ora, as disposições acima transcritas deixam claro que certas medidas podem ser adotadas para prevenir ou eliminar abusos dos direitos de propriedade intelectual, desde que compatíveis com o Acordo TRIPS²².

Convém frisar que a disposição do art. 8.º fixa uma condição, qual seja, a compatibilidade entre as medidas adotadas pelos Estados contratantes e as disposições do Acordo TRIPS. Todavia, é preciso atentar, para não cair em um círculo vicioso, que poderia levar a uma interpretação estritamente literal dessa condição. Se assim fosse, o disposto no art. 8.º deixaria de ser um princípio geral e não teria mais razão de ser. Assim, a fabricação do produto objeto da patente no território do Estado que a outorga é, sem dúvida, para os defensores dessa segunda corrente, um requisito óbvio. Se a patente foi conferida no território nacional, a exploração deverá ser feita dentro dos seus limites, e não em outro país.

Nesse diapasão, caso se entenda que a importação supre a obrigatoriedade de exploração do invento (para não haver discriminação), estar-se-á, provavelmente, interpretando o Acordo TRIPS deslocado de seus principais e primeiros objetivos. O sistema deve, necessariamente, promover a socialização do conhecimento obtido. Portanto, deve atender às necessidades da comunidade, bem como assegurar que os benefícios proporcionados pela invenção estejam disponíveis. Mais do que isto, devem contribuir para a manutenção ou o aumento da capacidade industrial e uma melhoria substancial na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Ademais, o n.º 1 do art. 27.º impede, tão-somente, a discriminação entre o exercício dos direitos do titular da patente em relação a bens importados ou produzidos localmente por terceiros não autorizados. Mas isto não quer dizer, em absoluto, que a importação seja um ato necessário e sempre suficiente para ser equiparado à exploração da invenção.

²² Vide comentários ao referido artigo em Carlos M. CORREA, “Competition”, in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005. p. 546 e ss; Jerome H. REICHMAN e Rochelle Cooper DREYFUSS, “Harmonization Without ...” *op. cit.* p. 484 a 486; e Xavier SEUBA HERNANDEZ, “Human Rights and Intellectual Property Rights”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.ª ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008. p. 403.

Por todo o exposto, entendemos que, de acordo com o princípio *de iure condendo*, a obrigatoriedade de exploração deveria sempre ser tomada como paradigma para a interpretação da do art. 6.º do Acordo TRIPS. Evidentemente, como existem interesses contrapostos em jogo, principalmente no que diz respeito aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, várias interpretações têm sido defendidas. Especificamente, no que diz respeito ao esgotamento de direitos, como já referido no início, os Estados signatários não poderão socorrer-se da Organização Mundial do Comércio (OMC), para a solução de controvérsias. Portanto, não poderão invocar a citada instituição para levantar questões atinentes ao esgotamento de direitos, o que leva à seguinte consequência prática: os países poderão adotar o regime que melhor se coadune com os seus interesses.

Não obstante o nosso ponto de vista pessoal e não existindo mecanismos jurídicos para questionar o assunto em nível internacional, poderão os Estados contratantes fazer uma interpretação abrangente do Acordo TRIPS, posto que perfeitamente plausível. Assim, para aqueles países que adotarem a regra do esgotamento internacional, será lícita a importação de quaisquer produtos patenteados, ainda que não colocados no mercado pelo titular da patente no país da importação (nem, tão pouco, será obrigatória a exploração local do invento).

Nesse contexto, pode-se concluir que é perfeitamente possível uma interpretação flexível do Acordo TRIPS relativamente à matéria da exaustão do direito de patente. Faculta-se, portanto, aos Estados signatários do TRIPS fazerem a adequação da respectiva legislação ao que entenderem melhor para o contexto interno. Significa que os países podem eleger o regime jurídico que melhor satisfaça os seus interesses (exaustão internacional, regional ou nacional), de acordo com critérios de conveniência e oportunidade político-legislativa. Após essas considerações, passa-se a analisar as hipóteses em apreço para, ao final, demonstrar a articulação do regime do acesso dos cidadãos e das populações aos medicamentos. Em seguida, serão apresentadas as exceções existentes, quanto à possibilidade (ou não) da importação paralela dos medicamentos.

5. Regimes de esgotamento

Em razão da flexibilidade em que a matéria é tratada no Acordo TRIPS, os Estados contratantes estão livres para optar pelo regime que melhor se adeque à sua realidade. Por isso, far-se-á a distinção entre os três tipos de regimes de esgotamento: i) internacional; ii) regional; iii) nacional.

5.1 Esgotamento internacional

Quando o produto patenteado é legalmente colocado no mercado pelo titular de uma patente considerada válida nos diversos países (ou por outrem com o seu consentimento, como, por exemplo, um licenciado ou uma entidade dominada societariamente pelo titular da patente no país da importação), tal produto pode ser importado sem quaisquer impedimentos. Nesse caso, considera-se que os direitos do titular de patente teriam se exaurido por ocasião da primeira venda do produto, ainda que tal venda tenha ocorrido no exterior. Esse regime é denominado de esgotamento internacional de direitos. Significa que o direito²³ do titular se exaure internacionalmente, quando ele introduz seu produto no mercado, independentemente do local.

No esgotamento internacional, o titular da patente não poderá opor-se às importações procedentes de qualquer outro lugar, sempre que, como já assinalado, o produto objeto da patente tenha sido posto no comércio por ele mesmo ou por outrem com o seu consentimento. Portanto, é possível a importação paralela dos produtos de qualquer outro país, desde que a primeira introdução do medicamento tenha sido realizada pelo titular do direito de patente ou seu licenciado. Esta é a regra geral. Mas suscita-se uma dúvida: e se, mesmo em um Estado contratante que tenha adotado a regra do esgotamento internacional, houver restrição à importação paralela por meio de disposições contratuais privadas?

Tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, reconhece-se a validade de restrições territoriais nos acordos de licença de propriedade intelectual. Todavia, a principal crítica do sistema de disposições contratuais privadas é a inexistência de harmonização ao nível do direito da concorrência, numa escala internacional. As críticas às restrições contratuais estão na diferença de pontos de

²³ Com as ressalvas antes referidas, pois existem restrições à modificação do produto, embalagem, rótulos, outras características da aparência das embalagens etc.

partida. Alguns autores não admitem que os produtores e distribuidores negociem a comercialização dos produtos em certos espaços territoriais, em regime de exclusivo²⁴.

O regime do esgotamento internacional dos direitos de patente pode, à primeira vista, ser benéfico para o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde naqueles países com significativos problemas de saúde pública. Todavia, o titular da patente no país da exportação²⁵ fica livre para promover, por via do direito dos contratos, a criação de canais de distribuição seguros, por ele controlados, direta ou indiretamente. Esses contratos lhe garantem uma certa segmentação e desigualdade na formação do preço de venda dos medicamentos, a despeito dos regimes estaduais de fixação do preço. Por outro lado, o titular da patente pode sempre esclarecer sobre os efeitos benéficos do regime do esgotamento internacional para os consumidores desses produtos, por meio da imposição. E assim age em face das regras do direito da concorrência, da diminuição das quantidades fornecidas ou através da imposição de quotas de distribuição aos respectivos distribuidores.

5.2 Esgotamento regional

No esgotamento regional de direitos, o qual é adotado no âmbito comunitário europeu, o titular não pode impedir a circulação de bens introduzidos com seu consentimento em qualquer Estado-Membro, por tratar-se de um mercado integrado. Com efeito, na União Europeia²⁶, a proibição à livre circulação de mercadorias, para fins de proteção da propriedade industrial e comercial, só é admissível quando for justificada pelo objetivo da salvaguarda de direitos que constituam o objeto específico do concreto direito de propriedade intelectual²⁷.

Significa que o titular de um direito de propriedade industrial ou comercial protegido pela legislação de um Estado-Membro não pode invocar essa legislação para se opor à importação de um produto, que tenha sido legalmente colocado no mercado de outro Estado-Membro pelo titular desse direito (ou com o

²⁴ Cf. Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual ... op. cit.* p. 162.

²⁵ Que também seja titular da patente (ou do direito de marca) no país da importação ou domina o exercício dos direitos de voto nos órgãos de administração da sociedade titular da patente da mesma substância ativa no país da importação.

²⁶ Vide comentários de José de Oliveira ASCENSÃO acerca da não adoção do esgotamento internacional por Portugal. “Parecer sobre a Proposta ...” *op. cit.* p. 327.

²⁷ É o que defende Pedro Sousa e SILVA, “O Esgotamento do Direito ...” *op. cit.* p. 248.

consentimento deste)²⁸. O direito é considerado esgotado²⁹, quando o produto é colocado no mercado em qualquer ponto da União (Espaço Econômico)³⁰. Esse regime se estende à colocação do objeto da patente no denominado Espaço Econômico Europeu (EEE), o qual inclui a Noruega, a Suíça, a Islândia e o *Lichtenstein*.

Portanto, o direito de propriedade industrial esgota-se, mesmo no caso de ser um produto cujo titular da respetiva propriedade industrial o tenha comercializado, pela primeira vez, em um Estado-Membro onde o produto é protegido, para, seguidamente, comercializá-lo em outro Estado-Membro onde essa proteção não existe³¹. Nesse caso, o titular do direito não pode impedir a importação paralela, por parte de um terceiro não autorizado, do produto do segundo Estado-Membro para o primeiro. No entanto, necessário se faz que o produto tenha sido comercializado pelo titular da patente no país de importação (ou com o seu consentimento).³²

Existe outra hipótese em que o titular da patente não poderá opor-se à importação no território coberto pela patente nacional. Ela se verifica no caso de um produto ter sido fabricado por um terceiro, no exterior, mas as duas patentes hajam pertencido originariamente a uma única entidade, ou a entidades ligadas entre si por laços de dependência jurídica ou econômica. Por isso, não poderá o titular opor-se à

²⁸ Cf. “Parallel Trade and Pharmaceutical R&D: The Pitfalls of the Rule of Reason”, in *BNA International World Intellectual Property Report*, vol. 22, n.º 7, Washington, jul. 2008.

²⁹ Vide o parecer do advogado-geral Paolo Mengozzi, apresentado em 9 de março de 2010, nos autos do Processo C-428/08 (*Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV*,. Endereço eletrônico: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0428:PT:HTML>.

³⁰ Comunicação interpretativa da Comissão das Comunidades Europeias sobre as importações paralelas de especialidades farmacêuticas cuja colocação no mercado já foi autorizada (Bruxelas, 30.12.2003 839 final). Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2003/com2003_0839pt01.doc. p. 11.

³¹ Nesse sentido o Acórdão do Tribunal de Justiça, de 29.02.1968, no proc. n.º 24/67 (*Parke, Davis v. Probel*). A íntegra da decisão poderá ser encontrada em no seguinte endereço eletrônico: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61967J0024:EN:HTML>. A decisão é citada por Miguel Moura e SILVA, *Direito da Concorrência. Uma Introdução Jurisprudencial*. Coimbra: Almedina, 2008. p. 485 e ss; e Fernandes POMBO, “Libre Competencia y ...” *op. cit.* p. 563. No mesmo sentido foi o acórdão proferido no proc. n.º 187/80, do Tribunal de Justiça (*Merck v. Stephar, Recueil*). A íntegra do acórdão poderá ser encontrada no seguinte endereço: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61980CJ0187:ES:PDF>.

³² Cf. Pedro Sousa e SILVA, “O Esgotamento do Direito Industrial ...” *op. cit.* p. 247. No proc. C-267 e 268/95, do Tribunal de Justiça (*Merk v. Primecrown*), a *Merk* tentou inverter a decisão proferida no proc. 187/80 (atrás citado). A íntegra da decisão poderá ser encontrada em no seguinte endereço eletrônico: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0267:PT:HTML>. A decisão é citada por Miguel Moura e SILVA, *Direito da Concorrência (...)* *op. cit.* p. 498 e ss.

importação de produtos do cessionário, ou vice-versa³³. Não obstante, ele poderá impor-se à importação nos casos em que os produtos tenham sido fabricados por um terceiro, ao amparo de uma patente estrangeira, originariamente concedida a uma entidade independente do titular primitivo da patente nacional.

O titular da patente, também, poderá impedir a importação de produtos fabricados no exterior, por um terceiro, ao abrigo de uma licença compulsória³⁴. Mesmo nesses casos, em que o titular poderá se opor às importações paralelas, o reconhecimento dessa prerrogativa dependerá sempre de não se mostrarem violadas as disposições comunitárias em matéria de concorrência³⁵.

5.3 Esgotamento nacional

Por fim, será analisado o esgotamento nacional nos países que garantem o direito do titular de impedir terceiro de explorar o objeto da patente e importar o produto sem a autorização do detentor da proteção no país. Significa dizer que os direitos do titular da patente somente se exaurem se o produto for colocado por ele no mercado nacional. Assim, ainda que o produto tenha sido introduzido por seu titular em outro país, cabe exclusivamente ao titular da patente autorizar sua importação³⁶.

Como regra básica, o Brasil incorporou o princípio do esgotamento nacional (exaustão interna) nos arts. 42 e 43, IV, da Lei n.º 9.279/1996. Em consequência, quando um produto “tiver sido colocado no mercado interno” diretamente pelo titular ou com seu consentimento, o titular da patente de produto ou

³³ Cf. Pedro Sousa e SILVA, “O ‘Esgotamento’ do Direito ...” *op. cit.* p. 247. No mesmo sentido, Pedro Sousa e SILVA, “E Depois do Adeus ...” *op. cit.* p. 214.

³⁴ No processo 19/84 (*Pharmon BV v. Hoechst*), a *Hoechst*, titular de uma patente sobre um produto farmacêutico na Holanda e na Grã-Bretanha, opunha-se à importação desse produto pela empresa *Pharmon*, na Holanda. A íntegra da decisão poderá ser encontrada em no seguinte endereço eletrônico: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61984J0019:EN:HTML>. A decisão é citada por Miguel Moura e SILVA, *Direito da Concorrência (...)* *op. cit.* p. 495 e 496; e Mário Castro MARQUES, “As Licenças de Direitos da Propriedade Intelectual e a Defesa da Concorrência”, in *Direito Industrial*, vol. III. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 341.

³⁵ Cf. Pedro Sousa e SILVA, “O ‘Esgotamento’ do Direito ...” *op. cit.* p. 249. No mesmo sentido, vide Pedro Sousa e SILVA, “E Depois do Adeus ...” *op. cit.* p. 214.

³⁶ Neste sentido, vide Helena Candida Lisboa GAEDE, “Importação Paralela e Concorrência Desleal”, in *Revista da ABPI*, n.º 83, Rio de Janeiro, jul./ago. 2006. p. 47; e Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual ... op. cit.* p. 159 e ss.

de processo aplicado para a obtenção de um produto poderá impedir terceiro de importar o mesmo produto³⁷.

No entanto, a nosso ver, para ser considerado exaurido o direito do titular da patente, deve haver a exploração local do produto e não sua mera importação pelo licenciado, como já analisado³⁸. Tal posição é perfeitamente defensável, na medida em que o art. 68, § 1.º, inciso I, da citada lei, estabelece que a não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, dá ensejo à concessão da licença compulsória³⁹.

6. Patente de medicamentos sujeita a um regime de esgotamento internacional

Apresentadas as modalidades de esgotamento, passa-se a analisar (e escolher) qual seria o melhor regime para a proteção dos interesses da coletividade, quando o objeto do esgotamento referir-se a produtos farmacêuticos. Inicialmente, pode-se questionar se a adoção de um regime de esgotamento internacional para as substâncias ativas que entram na composição de medicamentos não constituirá a melhor solução, em razão dos elevados preços cobrados pelas empresas farmacêuticas de medicamentos de referência.

A princípio, a teoria do esgotamento internacional favorece as importações paralelas, na medida em que estas se valorizam positivamente. Isso ocorre especialmente em uma economia em que os mercados se distribuem por todo o mundo e a livre concorrência se apresenta como uma ferramenta eficaz para neutralizar ações oligopólicas que redundam em concertações de preços que vão de encontro à livre circulação de bens e da adequada concorrência⁴⁰.

Os defensores da importação paralela apresentam alguns argumentos, como, por exemplo, os benefícios que poderão advir para os consumidores em razão da aquisição de medicamentos por preços diferenciados (no país onde o valor for mais

³⁷ Vide histórico legislativo em artigo de Tatyana Scheila FRIEDRICH e Karla Closs FONSECA, “Regulamentação da Propriedade Intelectual: uma Análise Crítica”, in *Propriedade Intelectual. Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 74.

³⁸ Vide José de Oliveira ASCENSÃO, “Parecer sobre a Proposta ...” *op. cit.* p. 325.

³⁹ Sobre a interpretação da legislação brasileira, vide Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011.p. 69 e 70. Vide, também, Jeferson Ferreira BARBOSA, “Licença Compulsória de Medicamentos: o Direito de Patente e o Direito Social Fundamental à Saúde”, in *Revista da ABPI*, n.º 106. Rio de Janeiro, mai-jun. 2010. p. 44 e ss.

⁴⁰ Cf. Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias ...” *op. cit.* p. 113.

reduzido)⁴¹. Por sua vez, os doutrinadores contrários ao esgotamento internacional e, consequentemente, à importação paralela sustentam que há benefícios decorrentes da diferenciação de preços. O primeiro deles é que consumidores e governos podem ter um ganho com o incremento no investimento em pesquisa e desenvolvimento (I&D), o que possibilita a criação de novos medicamentos em benefício dos consumidores. O segundo argumento é que, na ausência da possibilidade de discriminação preços, as indústrias tenderão a aumentá-los nas regiões de baixa renda, com vista a evitar a redução de lucros nas regiões mais ricas⁴².

Os defensores dessa tese também sustentam que a importação paralela de medicamentos não consentida pelo titular ou por licenciado no país da importação é injusta. Segundo alegam, muitos países impõem controle de preços sobre seus produtos acrescentando que produtos importados paralelamente podem trazer riscos e ameaçar a saúde pública, haja vista que podem ter origem em fontes outras que não as indústrias originais⁴³.

Aduzem, ainda, que os titulares de patentes investem pesadamente na promoção, desenvolvimento e proteção de seus bens para o fim de atrair consumidores, investindo em I&D. Se o retorno desse investimento for reduzido pelo mercado paralelo, o desenvolvimento de novos fármacos poderia ser prejudicado, deixando: i) menos escolhas e disponibilidades para os consumidores; ii) menor investimento em I&D para novos produtos e diminuição da inovação⁴⁴; iii) menor expansão para novos mercados.⁴⁵ De igual sorte, pode argumentar-se que a segmentação de mercado pela restrição à importação paralela aumenta os preços para

⁴¹ Em razão da cobrança de preços diferentes para o mesmo produto em mercados diferentes. Vide Cynthia M. HO, “Current Controversies Concerning Patent Rights and Public Health in a World of International Norms”, in *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 697 e 698.

⁴² Neste sentido, vide Mattias GANSLANDT e Keith E. MASKUS, “Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic ...” *op. cit.* p. 274 e ss.

⁴³ Cf. Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual ... op. cit.* p. 178.

⁴⁴ Cf. Mattias GANSLANDT e Keith E. MASKUS, “Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic ...” *op. cit.* p. 280 e 281.

⁴⁵ Cf. Maristela BASSO, *Propriedade Intelectual ... op. cit.* p. 184; e Mattias GANSLANDT e Keith E. MASKUS, “Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic ...” *op. cit.* p. 273. Vide, ainda, Sumner La CROIX e Ming LIU, “Patent and Access to Essential Medicines”, in *Intellectual Property, Growth and Trade*. Keith E. MASKUS (org.). Amsterdam, Boston etc: Elsevier, 2008. p. 423 e ss.

os produtores, gerando produção excedente. Consequentemente, reduz o bem-estar dos consumidores, fazendo-os pagar preços mais altos pelos mesmos produtos.

Outro ponto também sempre lembrado pelos críticos da importação paralela é a questão da reembalagem e a confusão que poderia gerar para os consumidores. Como se sabe, os importadores paralelos normalmente alteram as características da aparência da embalagem do produto ou importam ou vendem produtos que foram produzidos para atender especificamente mercados de outros países, onde se usam embalagens próprias. O problema é que, muitas vezes, a composição do produto também é diferente, especialmente em se tratando de produtos farmacêuticos, por necessitarem de embalagem e armazenamento diferenciados.

Como já referido, a princípio, o esgotamento internacional parece-nos a melhor via. Mas, na nossa opinião, existem alguns obstáculos que poderão tornar-se intransponíveis. Em primeiro lugar, destaca-se o controle dos preços dos medicamentos que incorporam a mesma substância ativa (ou combinação e substâncias ativas). Tal controle não deixa de ser realizado pelo titular da patente, dado que este (ou alguém cuja vontade ele controla no país da exportação⁴⁶) pode sempre predeterminar o preço do medicamento nesse Estado. E o faz quando da primeira venda de determinados lotes, sem prejuízo do regime de regulação pública da formação dos preços dos medicamentos no país da origem dos medicamentos.

Em segundo lugar, pode ocorrer a circunstância de, no Estado de origem (país da exportação) dos medicamentos, a substância ativa não se achar protegida por direito de patente⁴⁷. Esta pode ser uma razão suficiente para que o titular no Estado do destino (país da importação) possa desfrutar da faculdade jurídica de impedir a importação desses medicamentos. O titular da patente pode assim impedir a importação de medicamentos mais baratos provenientes de países onde a substância ativa (ou combinação de substâncias ativas) não se acha patenteada.

Em terceiro lugar, como já assinalado, o titular da patente está isento de impor, de acordo com certos motivos legítimos de negócio, restrições ao fornecimento

⁴⁶ Por exemplo, um distribuidor, mediante contrato de licença, ou uma sociedade cujas ações ou quotas sejam detidas, ainda que parcialmente, pelo titular da patente, a ponto de lhe permitir um controle efetivo sobre a respectiva gestão, entre outras hipóteses.

⁴⁷ Por exemplo, na Índia, as invenções de metabolitos, de enantiômeros ou as invenções de segundo uso (ou usos terapêuticos subsequentes) de substâncias ou composições já divulgadas não são, em regra, patenteáveis, exceto se sua administração provocar efeitos terapêuticos inesperados (por exemplo, menores efeitos adversos, maior índice de biodisponibilidade ou de potência).

de medicamentos a distribuidores no país da exportação. Desse modo, irá desencorajar os distribuidores independentes de realizarem a exportação desses mesmos medicamentos para o Estado onde tais medicamentos poderiam ser vendidos a um preço mais baixo.

Por outro lado, a consagração de um regime internacional de importação paralela de medicamentos patenteados ⁴⁸ pode desestimular o investimento estrangeiro diretamente no setor farmacêutico. Isto porque as empresas farmacêuticas estrangeiras que investem recursos e tecnologia num país cujo ordenamento jurídico adota a regra do esgotamento internacional do direito de patente (e do direito de marca) podem sofrer a natural concorrência das mesmas substâncias ativas, por elas desenvolvidas e colocadas no mercado, provenientes do estrangeiro⁴⁹.

O esgotamento internacional das patentes de medicamentos pode, no entanto, constituir a melhor solução quando forem detectadas certas práticas anticompetitivas. É o que ocorre, por exemplo, quando existem patentes "paralelas" sobre a invenção outorgadas em diferentes Estados relativas à mesma substância ativa de referência usada na fabricação de um medicamento. Ocorre também quando existem patentes tituladas pela mesma pessoa ou entidade ou por pessoas ou entidades subordinadas ao mesmo grupo societário e, por conseguinte, à mesma possibilidade de domínio decisional quanto à formação dos preços de venda do medicamento.

Nessas hipóteses, se o Estado da importação do medicamento não dispuser de um regime de esgotamento internacional, o mesmo medicamento⁵⁰ poderá ser vendido a um preço substancialmente mais elevado. Tal se dá tendo em vista que, não vigorando no país do destino (país da importação) um regime de exaustão internacional do direito de patente, a autoridade competente desse Estado apenas poderá conceder a emissão de uma licença compulsória fundada em eventual prática restritiva da concorrência consubstanciada na comercialização a preço excessivamente

⁴⁸ Neste caso, identificados com uma determinada marca.

⁴⁹ Nesse sentido, vide também Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIP Regime of Patent Rights*. 3.^a ed. ... *op. cit.* p. 192.

⁵⁰ Ou um medicamento com a mesma substância ativa na mesma forma farmacêutica; ou ainda um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, bem como a mesma forma farmacêutica e bioequivalente.

elevado⁵¹. Todavia, tal prática não poderá ser justificada (pelo titular da patente no Estado da importação), em razão de motivos legítimos de negócios.

Em alternativa à consagração de um regime de esgotamento internacional do direito de patente⁵², a discricionariedade legislativa de que os Estados dispõem permite-lhes consagrar um regime de esgotamento internacional seletivo ou condicionado, como ocorre, por exemplo, na Suíça. Nesse aspecto, várias hipóteses se poderiam configurar, tais como a diferenciação do regime do esgotamento consoante a natureza do produto patenteado sujeito à importação. Nesse caso, as substâncias ativas objeto de patente no Estado da importação poderiam achar-se sujeitas a um regime de livre importação paralela, com exclusão de quaisquer outros bens (essa matéria será analisada no tópico seguinte).

É, no entanto, verdade, que essa prática parece inconciliável com o *princípio da independência* dos direitos de patente, previsto no art. 4.º-bis/2 da Convenção da União de Paris, de 1883, com redação estabelecida na Conferência de Londres, de 1934⁵³. Isto se dá em razão de que o âmbito espacial circunscrito ao território do Estado cuja autoridade administrativa constituiu os direitos de propriedade industrial não podem ser condicionado ou limitado por atos praticados no estrangeiro.

Pode-se, até mesmo, dizer que a circunstância de um direito de patente se haver exaurido no território de um determinado Estado contratante da referida Convenção não tem qualquer impacto no direito de patente sobre a mesma invenção vigente em outro Estado contratante⁵⁴. Assim, o fato de uma patente se haver exaurido,

⁵¹ Nos termos do regime português da concorrência, previsto na Lei n.º 18/2003, o eventual ilícito seria imputado como aplicação de condições discriminatórias de preço relativamente a prestações equivalentes, configurável como abuso de dependência económica ou abuso de posição dominante.

⁵² Em que o titular conserva, em qualquer caso, o direito de impedir a importação dos produtos objeto da patente (ou dos produtos obtidos a partir do processo patenteado). Porém, corre-se o risco de, por exemplo, o titular da patente adotar condutas anticompetitivas, fazer rarear o fornecimento e a disponibilidade das substâncias ativas ou distribuir os medicamentos não sujeitos a receita médica, a preços excessivamente elevados.

⁵³ Cf. Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*. 3.ª ed. ... *op. cit.* p. 188 e 189.

⁵⁴ Todavia, também não se pode esquecer de que os Estados contratantes do TRIPS (e, logo, contratantes do acordo que criou a OMC) não estão obrigados a respeitar o princípio da independência dos direitos de propriedade intelectual, para fins de esgotamento desses direitos, nos termos do art. 6.º deste Acordo TRIPS. Os Estados contratantes do TRIPS acham-se apenas adstritos à observância dos princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida.

por exemplo, no Japão⁵⁵ não significa que o mesmo titular dessa patente não possa impedir a importação paralela dos lotes desse medicamento (colocados, pela primeira vez, no Japão) para o Reino Unido.

Registre-se, porém, que o art. 4.º-*bis* da Convenção da União de Paris foi introduzido na Conferência de Bruxelas em 1901, tendo sido clarificado na Conferência de Washington, em 1911. Ora, o n.º 2 do citado artigo esclarece que essa independência dever ser interpretada no sentido de que a “carta de alforria” espacial do direito de patente se projeta apenas com relação aos motivos de invalidação e da duração da patente. Ele não impede que vicissitudes ocorridas no estrangeiro possam, de alguma maneira, influenciar a patente concedida nesse Estado.

Nesse sentido, veja-se o tradicional (e hoje excepcional) caso das patentes de revalidação. Sua reminiscência no Brasil é dada pelas denominadas patentes *pipeline*, concedidas para proteger ingredientes ativos (especialmente, de medicamentos retrovirais para combater o HIV/SIDA). Tais medicamentos já haviam sido divulgados no exterior, no dia 1.º de janeiro de 1995 (data da entrada em vigor do Acordo TRIPS, no Brasil), mas que ainda não tinham sido objeto de autorização de comercialização. Como foi visto, a novidade absoluta (ou planetária) é um requisito substancial de patenteabilidade, devendo ser considerado o estado da técnica em todo o planeta na data da prioridade ou na data do pedido de patente.

Ora, nada impede que o direito interno de um Estado contratante do TRIPS (ou da Convenção da União de Paris) preveja a produção de efeitos, no seu território, de atos praticados no estrangeiro relativamente ao objeto da mesma invenção. O artigo 4.º-*bis* da referida Convenção refere-se à existência (e duração) dos direitos de patente nacionais. A doutrina do esgotamento é relativa aos atos e condutas que limitam ou condicionam a ulterior exploração econômica do direito industrial, no que respeita aos concretos produtos comercializados sob a patente.

A referida Convenção é, na verdade, totalmente omissa quanto à questão do esgotamento e aos limites de exploração econômica dos direitos de patente, ao contrário do Acordo TRIPS. Todavia, o seu art. 6.º somente serve para impedir que a conduta de um Estado contratante, relativa ao acolhimento de um dos regimes (internacional, regional ou nacional) do âmbito do esgotamento dos direitos de

⁵⁵ Em razão da introdução, no comércio desse país, de um determinado medicamento pelo titular da patente farmacêutica (ou por um seu licenciado).

propriedade intelectual, possa ser alvo de queixa e de submissão ao mecanismo de resolução de litígio instituído por meio desse Acordo. Assim, os Estados signatários do Acordo que cria a OMC não podem ser punidos, com base nesses mecanismos de resolução, pelo simples fato de introduzirem no seu direito interno um determinado regime jurídico atinente ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual.

Ainda com relação ao esgotamento internacional e seus eventuais benefícios cabe uma observação. Se é verdade que a faculdade jurídica de proibir a importação do objeto da patente previne a entrada de produtos contrafeitos no Estado onde uma patente (nacional) foi concedida, também é verdade que essa faculdade jurídica não deve seguir um regime diferente das restantes faculdades jurídicas principais outorgadas ao titular da patente, concernente à fabricação e à comercialização dos produtos.

Se, de acordo com a doutrina do exaurimento do direito de patente, a primeira comercialização do objeto da patente exaure os direitos de exploração econômica da patente relativamente a esses mesmos produtos, e admitindo que tal esgotamento ocorre quando os produtos são fabricados no estrangeiro, daí decorre que o direito de proibir a importação desses produtos também é abrangido por esse exaurimento. Tal se dá em razão de que essa faculdade jurídica não tem vida própria separada dos demais direitos do titular da patente. Dito de outra maneira, o direito de importar não se esgota apenas com a primeira importação, mas com a primeira comercialização (autorizada pelo titular da patente) no Estado onde a patente tenha sido outorgada.

A clarividência desse argumento parece, aliás, notória nos casos de reimportação. Imagine-se, por exemplo, a hipótese de os medicamentos fabricados no Brasil serem comercializados, pela primeira vez, neste país pelo titular da patente e, em seguida, serem exportados para Moçambique, sendo, posteriormente, reimportados, por uma outra sociedade para o Brasil⁵⁶. Nessa hipótese, o titular da patente não pode impedir a reimportação desses mesmos medicamentos para o Brasil, para, nele, serem utilizados em populações carentes.

Convém lembrar que os Acordos do GATT e do Tratado que cria a OMC têm como objetivo a remoção de barreiras ao comércio internacional, mesmo o comércio de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual. Observe-se

⁵⁶ Porque, por exemplo, os mecanismos de aquisição e distribuição dos medicamentos pelo Ministério da Saúde de Moçambique não funcionaram.

também que o próprio art. 7.º do Acordo TRIPS sugere uma ponderação de interesse e valores (por exemplo, inovação tecnológica, transferência de tecnologia, saúde pública). Mas isso, de forma alguma, permite interpretar tais normas como proibitivas de importações paralelas de produtos colocados no mercado pelo titular da patente (ou por outrem com o seu consentimento) num país onde este goza de proteção patentária.

7. Conclusões

Pelo exposto, pode-se concluir que seria preferível harmonizar o regime do exaurimento do direito de patente e, em geral, dos direitos de propriedade industrial. No entanto, a adoção de uma escala planetária de um irrestrito esgotamento internacional é, a nosso ver, impraticável. É que o titular dos direitos não poderia impedir a importação (paralela) dos bens, mesmo que estes tivessem sido colocados, por ele (ou por outrem com o seu consentimento), no mercado, pela primeira vez, num país onde não pudessem ser ou não estivessem protegidos pelo respetivo direito industrial.

Um regime como esse modelo obrigaria o titular a obter proteção em todos os Estados providos de estruturas de fabrico e comercialização de produtos dessa natureza. Outrossim, também é injusta e impraticável a solução, segundo a qual o titular, a fim de evitar o exaurimento, teria que reservar contratualmente essa faculdade de os ulteriores adquirentes dos produtos.

É claro que a proibição das importações paralelas é do maior interesse para os titulares de direitos de propriedade industrial. Todavia, esse interesse esbarra nos objetivos (do tendencial livre comércio) expressamente assumidos no Acordo do GATT e no Tratado que cria a OMC. A diferenciação dos mesmos produtos pelo preço poderá sempre ser alcançada pelo titular, bastando, para essa finalidade, selecionar os locais onde, pela primeira vez, os produtos sejam comercializados. Além disso, tal diferenciação nos preços, desejada por qualquer titular de patente ou marca, não significa mais do que um subsídio dos consumidores dos países mais desenvolvidos aos consumidores dos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos.

No âmbito do interesse coletivo, a (desejável) democracia dos mercados é combatida pela (indesejável) ditadura empresarial. Esqueçemo-nos, porém, de que as empresas societárias respondem, acima de tudo, aos interesses dos seus

sócios ou acionistas, e não aos interesses gerais da coletividade. Um quadro de equilíbrio e de ponderação dos diversos interesses divergentes pode passar por impedir a importação paralela de produtos colocados, pela primeira vez, tanto em mercados de países em que o titular (no país da importação) não desfruta de qualquer proteção por direito de patente, quanto em Estados onde essa colocação seja realizada sob licença compulsória. De igual sorte, a importação paralela, no âmbito do esgotamento internacional de direitos de patente, também deverá ser condicionada em países cuja legislação preveja esquemas rígidos de controle de preços dos produtos.

8. Referências bibliográficas

ABBOTT, Frederick M., "Exhaustion of Rights", in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005.

ABBOTT, Frederick M., "Objectives and Principles", in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005.

ASCENSÃO, José de Oliveira, "Parecer sobre a Proposta de alteração ao Código de Propriedade Industrial", in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, vol. XLI, n.º 1. Lisboa: Coimbra Editora. 2001.

BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011.

BARBOSA, Jeferson Ferreira, "Licença Compulsória de Medicamentos: o Direito de Patente e o Direito Social Fundamental à Saúde", in *Revista da ABPI*, n.º 106. Rio de Janeiro, mai-jun. 2010.

CARVALHO, Nuno Pires de, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011.

COCO, Rita, "Antitrust Liability for Refusal to License Intellectual Property: a Comparative Analysis and the International Setting", in *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 12, 2010.

CORREA, Carlos, "Patents: Rights Conferred", in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005.

CORREA, Carlos M., "Propriedad Intelectual y Salud Pública: el Contexto General. Flexibilidade del Acuerdo TRIPS", in *Propriedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). p. 20. Argentina: Editorial IBDEF, 2010.

CORREA, Carlos M., "Competition", in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005.

CROIX, Sumner La e LIU, Ming, "Patent and Access to Essential Medicines", in *Intellectual Property, Growth and Trade*. Keith E. MASKUS (org.). Amsterdam, Boston etc: Elsevier, 2008.

FRIEDRICH, Tatyana Scheila e FONSECA, Karla Closs, "Regulamentação da Propriedade Intelectual: uma Análise Crítica", in *Propriedade Intelectual. Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005.

GAEDE, Helena Candida Lisboa, "Importação Paralela e Concorrência Desleal", in *Revista da ABPI*, n.º 83, Rio de Janeiro, jul./ago. 2006.

GANSLANDT, Mattias e MASKUS, Keith E., "Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior", in *Intellectual Property, Growth and Trade*. Keith E. MASKUS (org.). Amsterdam, Boston etc: Elsevier, 2008.

GLOCKNER, Jochen, "The ECJ's Case Law on Unfair Competition", in *Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe? MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law*, vol 1. Reto M. Hilty e Frauke Henning-Bodewig (org.). Berlin: Springer, 2007.

GOMEZ SEGADE, José A., *Licencia Obligatoria y Agotamiento del Derecho de Patente en el Marco Comunitario. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 1985, en el caso 19/84, Pharmon BV c. Hoechst AG*. Barcelona: CEFI – Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1989.

GOTTING, Horst-Peter, e HETMANK, Sven, “The Scope of Patent Protection for Spare Parts and its Extension Through Other Tools of Intellectual Property”, in *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

HAYS, Thomas, “The Exhaustion of Patent Owners’ Rights in the European Community”, in *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

HO, Cynthia M., “Current Controversies Concerning Patent Rights and Public Health in a World of International Norms”, in *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

MARQUES, J. P. Remédio, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual ... op. cit.* p. 1107 e ss.

MARQUES, Mário Castro, “As Licenças de Direitos da Propriedade Intelectual e a Defesa da Concorrência”, in *Direito Industrial*, vol. III. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 341.

MATTHEWS, Duncan, “Intellectual Property Rights, Human Rights and the Right to Health”, in *Intellectual Property and Human Rights. A Paradox*. Willem Grosheide (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.

MORENO-TAPIA, Irene e SABATER, Julio, “Nueva Sentencia Comunitaria en Materia de Importación Paralela de Medicamentos Reenvasado en la UE”, in *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, n.º 21. Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico. June 2007.

OLAVO, Carlos, “Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: Questões e Perspectivas”, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 61. Lisboa. Dez. 2001.

PATROCÍNIO, Daniel Moreira do, “Princípio da Exaustão dos Direitos de Propriedade Intelectual e a Importação Paralela”, in *Revista da ABPI*, n.º 84, Rio de Janeiro, set./out. 2006.

PÉREZ, Rafael García, “Tiempo de Cambios para el Derecho contra la Competencia Desleal: La Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales”, in *Actas de Derecho Industrial* (ADI) 26, Instituto de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Universidad de Santiago de Compostela. Madrid: Marcial Pons, 2005-2006.

POMBO, Fernandes, “Libre Competencia y Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”, in *Estudios sobre Propiedad Industrial. Homenaje a A. M. Curell Suñol*. Barcelona: Editada por El Grupo Español de La AIPPI, 2000.

PRAT, Carles, “La Obligación de Dispensar el Medicamento Genérico em Lugar del Innovador en caso de Igualdad de Precio: ¿Una Medida de Efecto Equivalente Contraria al Artículo 28 del Tratado CEE?”, in *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, n.º 22. Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, 2007.

RANGEL-ORTZ, Horacio, “Las Patentes y la Farmacia en Acuerdos Comerciales Recientemente Adoptados por Estados Unidos con Nacionales del Sur. La Experiencia de América Latina”, in *Actas de Derecho Industrial* (ADI) 27, Instituto de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Universidad de Santiago de Compostela. Madrid: Marcial Pons, 2006-2007.

REICHMAN, Jerome H., “Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.^a ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008.

ROFFE, Pedro, e SPENNEMANN, Christoph, "Control of Anti-competitive ..." *op. cit.*

SELL, Susan K., "Acuerdos de Libre Comercio. A Experiencia Brasileña em Materia de Actuación de los Jueces em el Ámbito de la Propriedad Intelectual desde uma Perspectiva Social em el Campo de la Salud Pública", in *Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economia, Política y Derecho*. Xavier Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008.

SEUBA HERNÁNDEZ, Xavier, *La Protección de la Salud ... op. cit.* p. 266.

SEUBA HERNANDEZ, Xavier, "Human Rights and Intellectual Property Rights", in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.^a ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008.

SILVA, Pedro Sousa e, "O 'Esgotamento' do Direito Industrial e as 'Importações Paralelas'. Desenvolvimentos recentes da Jurisprudência Comunitária e Nacional", in *Direito Industrial*, vol. II APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria Almedina, 2002.

SILVA, Pedro Sousa e, "E depois do Adeus, O Esgotamento do Direito Industrial e os Direitos Subsistentes após a Colocação no Mercado", in *Direito Industrial*, vol. III. APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria Almedina, 2003.

SILVA, Antonio Carlos Fonseca da, "Importação Paralela de Medicamentos", in *Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed.*, ano 10, vol. 19. Territ. Brasília, jan./jun. 2002.

SILVA, Miguel Moura e, *Direito da Concorrência. Uma Introdução Jurisprudencial*. Coimbra: Almedina, 2008.

SKLADONY, William P., "Comentary on Select Patent Exhaustion Principles in Ligth of the LG Eletronic Cases", in *IDEA - The Intellectual Property Law Review*, vol. 47, n.º 3, 2007.

STRAUS, Joseph, "Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent Law", in *From Gatt to TRIPS: the agreement on trade-related aspects os intellecutal property rights*. Frederick-Karl BEIER e Gerhard SCHRICKER (org.). Munich: The Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, 1996.

VELÁSQUEZ, Germán, "El Acceso a Medicamentos en el Contexto de los Acuerdos Internacionales de Comercio y las Nuevas Reglas sobre la Propriedad Intelectual", in *Propriedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 2010.

VIDARRUETA, Guillermo E., "Cuestiones Introductorias en Materia de Patentes", in *Propriedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 2010.

YUSUF, Abdulqawi A., "TRIPS: Background, ..." *op. cit.*

Publicado no dia 26/02/2014
Recebido no dia 15/02/2014
Aprovado no dia 20/02/2014

A CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS E O DIREITO INTERNO

Maysa Blay Roizman

RESUMO

O presente trabalho examina a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pela UNESCO, e a história de sua construção, os direitos culturais dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e, com brevidade, traça um panorama do cenário cultural e da diversidade cultural dos últimos anos no Brasil, buscando as zonas de tangenciamento entre a CDC, os direitos culturais da lei nacional e a área cultural no país. Finalizando, são apresentados comentários de quem pensa cultura e diversidade cultural no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Convenção da diversidade cultural, diversidade cultural, políticas culturais.

ABSTRACT

The present study examines UNESCO's Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, and the history of its construction, the cultural rights contained in the Brazilian legal order, and a brief general picture of the cultural ambience in Brazil in recent years, in search of intersections between the CDC, the national cultural rights and national cultural policies. Finally, the comments of intellectuals that reflect cultural related themes in Brazil are presented.

KEYWORDS: Convention on Cultural Diversity, cultural diversity, cultural policies

1. INTRODUÇÃO

O interesse em se estudar a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (CDC) é que este é o primeiro tratado internacional a elevar cultura a um patamar jurídico. Sua contribuição para o ordenamento jurídico internacional se faz através de conceitos basilares com relação à diversidade cultural. A Convenção conecta sua preservação e promoção com a

manutenção da paz entre as nações e com o desenvolvimento. Como princípio de destaque, dentre outros, está o de que os Estados são soberanos para desenvolver políticas públicas na área de cultura. Seu importante texto final atesta a vitória dos Estados que, na sua construção, lutaram por fazer prevalecer a visão de que os bens culturais, expressivos de identidades e valores sociais, possuem natureza especial e excepcional ao rol de serviços e produtos meramente comerciais.

A CDC, como tratado internacional que o Brasil ratificou, foi internalizada pelo sistema jurídico nacional, e veio somar-se aos direitos culturais já garantidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988.

Mas para que a CDC ganhe força no Brasil – e assim também, no cenário internacional e interno dos Estados que a ratificaram - será preciso que o direito esteja próximo à práxis. Para averiguar se esta proximidade existe, procedeu-se à análise de como o somatório de direitos culturais nacional interconecta-se com o panorama cultural do país. Neste sentido, procurou-se desvendar o quanto da prática da cultura, pelas instituições de governo, em suas políticas públicas, e por entes privados, tem adotado as diretrizes propostas pela Convenção e as disposições constitucionais sobre direitos culturais. Esta análise será acrescida por recomendações feitas por intelectuais que pensam diversidade cultural e apontam caminhos para isto.

2. OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é esclarecer como a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO foi internalizada ao sistema jurídico nacional, que instrumentos constitucionais seu conteúdo veio a reforçar e como o tratado e as normas internas sobre direitos culturais se fazem presentes nas diretrizes para as práticas culturais no Brasil – da sua cultura de massa às políticas públicas para o segmento cultural.

3. METODOLOGIA

A pesquisa realizada para elaboração do presente trabalho foi majoritariamente bibliográfica, tendo sido consultados livros, publicações periódicas, trabalhos acadêmicos, publicações de instituições de apoio cultural e outros. Usou-se material em papel e obtido eletronicamente, da Internet.

Empreendeu-se também a entrevistas – que não foram gravadas em suporte eletrônico - e a inúmeras conversas com pessoas ligadas, de distintas formas, a cultura, e que, embora não citadas ou referenciadas, auxiliaram sobremaneira a constituir a pesquisa.

4. A CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS

4.1 Aspectos relevantes da CDC

O texto da CDC se inicia com pressupostos capitais: de que “a diversidade cultural é patrimônio comum da humanidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos”, de que “os bens e serviços culturais possuem uma dupla natureza - sua dimensão simbólica e econômica”, e de que todas os “Estados são soberanos para programar políticas culturais, proteger e promover suas indústrias culturais”.

Neste espírito, a redação da Convenção prossegue, expondo as múltiplas razões porque a UNESCO adotou a Convenção, que visa proteger e promover a diversidade cultural e que orientam também princípios, medidas para sua adoção e os seus objetivos, quais sejam: promover capacidades e proteger valores humanos, o desenvolvimento sustentável das comunidades, e seus conhecimentos tradicionais, a manutenção da paz, o respeito aos direitos humanos e à pluralidade cultural, o incentivo às políticas que visem o desenvolvimento, a erradicação da pobreza e a livre circulação de ideias, à valorização do papel da mulher na sociedade e da liberdade de expressão, a educação, a multiplicidade de idiomas e a criatividade, entre tantas outros.

De especial importância é a relação clara que a Convenção estabelece entre a promoção e a proteção da diversidade cultural e o desenvolvimento, ressaltando a

complementaridade entre os aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento e sua conexão com a sustentabilidade – ecológica e econômica (BARACAT, 2012).

Por fim, há fatos relevantes como o de que a propriedade intelectual ter sido mantida fora do texto da CDC¹ e de que a UNESCO tenha optado pela forma de Convenção para o documento, assim estabelecendo um compromisso jurídico obrigatório entre as partes envolvidas (PITTOMBAS, 2011).

4.2 Histórico

As questões que levarão à constituição de uma Convenção sobre Diversidade Cultural delineiam-se a partir das primeiras décadas do século XX, quando uma indústria cultural começa a surgir. A “indústria do entretenimento” surge com o cinema (ROSENFELD, 2003). Este será o primeiro veículo de comunicação e entretenimento de massa. A França é a potência que sai à frente da nascente arte, mas, a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a ter o seu pleno domínio.

A hegemonia americana na indústria do cinema terá por base uma produção fabril nos estúdios de Hollywood e as rédeas de sua comercialização, distribuição e das redes de salas de exibição. As fórmulas de sucesso, o pedestal em que estrelas de cinema são postas, as práticas comerciais agressivas e, frequentemente, coercitivas e monopolistas (MATTA, 2008), fazem da “sétima arte”, já na primeira metade do século XX, um produto de natureza industrial e comercial disputadíssimo entre investidores.

¹ Para Paulo Miguez (2011) esta é uma demonstração de que não a CDC não estaria submetida a outros instrumentos normativos internacionais, como os de natureza comercial regulados pela OMC.

Neste cenário, surgem reações em vários países que desejam proteger e promover suas próprias indústrias culturais. As “cota de tela”², que surgem já na década de 40, são inicialmente propostas pela França, Inglaterra, Alemanha e Canadá (MIGUEZ, 2011). Por muitas décadas – e isto se propagará para a televisão – chegando aos dias atuais, a reserva de tempo nos meios de comunicação audiovisuais para exibição de produções locais, será o principal recurso empregado frente à maciça presença dos produtos culturais estrangeiros – predominantemente americanos - nas salas de cinema e na programação de televisão.

Em 1982, na Conferência Mundial sobre Políticas Culturais da UNESCO, denominada Mondiacult, surge um novo foco para a questão cultural. Reconhece-se a fundamental ligação entre políticas culturais e diversidade cultural (UNESCO, 2006). Em 1988, a ONU lança a Década Mundial do Desenvolvimento Cultural e cria - prestigiada por Claude Lévi-Strauss e Celso Furtado - a Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento (MIGUEZ, 2011).

Em 1993, a questão cultural – com primazia dos audiovisuais – chega às negociações do Acordo Geral de tarifas de Comércio (GATT), na Rodada do Uruguai. Criada aí a Organização Mundial do Comércio (OMC), será por esta instituição que a questão cultural irá circular. Neste fórum, embater-se-ão os que defendem produtos culturais como mercadorias – liderados pelos Estados Unidos - e os que propõem a “exceção cultural”³ como França e Canadá (MATTELART, 2006). Para Divina Frau-Meigs (2006), o debate sobre a “exceção cultural” é o cerne de uma das primeiras crises pós-guerra-fria. Para a autora, o desafio colocado ao poder hegemônico dos Estados Unidos possui natureza sociocultural, que não opõe resistência a um país bélica e economicamente poderoso, mas a um país que exporta produtos “sedutores”.

Em 2001, diante de um processo multifacetado de globalização, de evidências e riscos de maior homogeneização dos padrões culturais no mundo, o conceito da “exceção cultural”, dá lugar à visão de cultura pelo viés da proteção e promoção da

² Exclusão de conteúdos audiovisuais nos tratado de livre comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia.

³ Exceção cultural é um conceito introduzido pela França, nas negociações do GATT em 1993 para que cultura receba um tratamento distinto daquele dado aos produtos comerciais (FONTE: http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_exception)

diversidade cultural (PITTOMBO, 2011). Durante a 31ª Conferência Geral da UNESCO, a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural é aprovada. Em sequência, em 2005, em Paris, é aprovada a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, pela 33ª Conferência Geral da UNESCO (UNESCO, 2006). O novo marco normativo de nível internacional na área cultural é o coroamento de décadas de embates da UNESCO para prover a cultura com um status jurídico (PITTOMBO, 2011). Adotada então por 148 Estados, teve votos contrários dos Estados Unidos e de Israel, e abstenções por parte da Austrália, Honduras, Libéria e Nicarágua. A adoção da Convenção, com o espírito favorável à proteção e promoção da diversidade cultural, foi à vitória final do grupo europeu, e dos países que os apoiaram ⁴.

5. OS DIREITOS CULTURAIS NO BRASIL E A INTERNALIZAÇÃO DA CDC

Os direitos culturais são direitos humanos, inerentes a todos (SOUZA, 2013), proclamados no Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Os direitos culturais no Brasil constam da Constituição Federal (CFB) (BRASIL, 1988) em diversas de suas normas. Bernardo Machado (2011) informa que sete, de nove títulos da CFB, tratam de questões relativas a cultura. Para Machado, existe uma firme base constitucional para alicerçar políticas culturais no Brasil. Das normas que tratam diretamente os direitos culturais, destacam-se o Artigo 215 e 216. O Artigo 215 afirma que o Estado deverá garantir 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, protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, e para o qual, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Pelo Artigo 216 – A, o Sistema Nacional

⁴ O Brasil, o ex-ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, nos fóruns internacionais que conduziram á CDC, atuou na defesa de políticas afirmativas para as iniciativas existentes no campo da cultura e na redação final e aprovação do texto da Convenção, reafirmando os direitos culturais como direitos humanos e como instrumento de dialogo entre distintas identidades.

de Cultura é criado e organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa; esta norma legal institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade (BRASIL, 1988). Seu objetivo é promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

Somado ao conteúdo constitucional que se refere a direitos culturais, estão os julgados do Superior Tribunal Federal (STF). Nos casos, direitos culturais foram confrontados com outros direitos e prevaleceram. Foram os casos da “meia entrada” do estudante e dos direitos autorais para festas populares, como o Carnaval, discutidos dentro das regras dos direitos econômicos da livre iniciativa; o caso da “farra do boi” de Santa Catarina, uma tradição cultural, permaneceu autorizada, com excessos dosados pelo bom senso (BARBOSA, 2011).

Acrescida aos direitos culturais constantes da CFB e aos julgados do STF, está a CDC, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485/2006. A internalização da Convenção ao ordenamento jurídico brasileiro incorpora a lei ordinária⁵ e, portanto, ganha abrangência nacional sem confrontar os princípios constitucionais.

6. PANORAMA CULTURAL NO BRASIL COM RELAÇÃO À DIVERSIDADE CULTURAL

A fim de analisar se o arcabouço jurídico sobre direitos culturais está tendo efeitos na práxis cultural brasileira, examinamos evidências e indicações de que as diretrizes para proteção e promoção da diversidade cultural, propostas pela Convenção e presentes na lei brasileira, estão presentes no panorama da cultura brasileiro, da cultura

⁵ Como direitos humanos, os direitos culturais provenientes de tratados internacionais, podem ser recepcionados como normas supralegais ou diretamente par dentro do texto constitucional. Há divergências entre Ministros do Supremo Tribunal Federal. Em qualquer dos casos, seus efeitos sobre as leis infraconstitucionais serão idênticos, pois “têm o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante” (SOUZA, 2013).

de massa e das políticas públicas do Ministério da Cultura (MINC) ⁶ - no período de 2003, até o presente⁷.

6.1 A diversidade cultural na TV e no Rádio

6.1.1 TV pública: A TVBRASIL, emissora da Empresa Brasil de Comunicação – do MINC - foi estruturada em 2003 (a partir de emissoras regionais, que se extinguíram) como um projeto televisivo com finalidade pública. Adotou-se, em acordo com as diretrizes do MINC, sob Gilberto Gil, o claro viés da promoção da diversidade cultural, com a veiculação de conteúdos regionais e estrangeiros independentes, com inúmeros programas nacionais, de arte e cultura e séries, como a DOC.TV, DOC Latino-américa e DOCAfrica (ROCHA, 2013).

O projeto de TV pública nacional, ainda que apresente clara evidências de atender aos padrões de diversidade cultural propostos pela CDC e aos dispositivos constitucionais é, para Renata Rocha (2013), um projeto crítico, devido “à falta de infraestrutura, à incapacidade de atingir o país como um todo e aos baixos níveis de audiência”. Sérgio Mattos (2012), com críticas semelhantes ao projeto de TV pública nacional, propõe que, para uma maior efetividade na democratização da TVBRASIL, com suas contribuições para a diversidade cultural, deve haver obrigatoriedade da sua presença em todas as cidades do Brasil, formação de redes entre TV educativas estaduais e mantidas pela União e a inserção dos conteúdos da produção regional na TV pública digital.

6.1.2 TV Comercial:

⁶ Não está dentro do escopo deste trabalho cobrir todo o segmento cultural nacional, com a multiplicidade de manifestações e ações que se originam das coletividades, das instituições públicas e das privadas.

⁷ Período em que é constituída a CDC (2005), e ela passa a repercutir no cenário cultural dos Estados signatários, e em que o Brasil a ratifica, em 2006.

a) TV aberta privada- A TV aberta, sem ter, no período em exame, sofrido radicais mudanças em sua estrutura de programas ou na qualidade destes, despertou, em 2013, a atenção da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados⁸; atentos à questão da reduzida veiculação de programas regionais e/ou de produção independente, os parlamentares lançaram a campanha “Quero Me Ver Na TV”, em prol da democratização das comunicações e da diversidade cultural brasileira no espaço da TV (ASSESSORIA PSB, 2013).

Além das medidas propostas pela Comissão de Cultura para a regionalização e democratização da TV aberta, há o fato, apontado por Nelson Sá (2013), de que este meio está em crise, e isto poderá gerar mudanças que favoreçam a diversificação da programação e a forma de se utilizar a TV. A causa da crise está, em grande parte, associada à atração de parcela considerável da população, especialmente a mais jovem, pela internet e pelos aparelhos eletrônicos móveis, como meios de comunicação. Sá afirma que a perda de audiência, e a migração desta parcela da sociedade para outras plataformas, tem provocado uma corrida das emissoras de TV aberta em direção a novas tecnologias e faixas de transmissão. As mudanças, para o autor, deverão provocar a diversificação de conteúdos e a abertura de oportunidades para inserção de programação de teor local e regional.

b) TV por assinatura - Em 2012, a Agência Nacional de Telefonia ANATEL (ANATEL, 2012) produziu estatísticas que demonstram que existia aproximadamente 15 milhões de assinaturas de TV a cabo no Brasil, o que corresponderia a um número aproximado de 50 milhões de brasileiros usuários do serviço. Leonardo Brant (2013) revela, em 2013, que o crescimento deste mercado havia sido de 60% nos dois anos anteriores. Este atraente mercado,

⁸ Os deputados envolvidos, José Stédile (PSB/RS), Nilmário Miranda (PT/MG), Jorge Bittar (PT/RJ), Luciana Santos (PCdoB/PE), Jean Wyllys (PSOL/RJ), Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), Artur Bruno (PT/CE).

como é de se esperar, é um importante destino de investimentos das *majors*⁹ - de mercado para produtos e de interesse de anunciantes (Brandt, 2013).

A Agência Nacional de Cinema (ANCINE) (ANCINE, 2011) revela em seu sítio de internet que, para garantir que este importante mercado para produtos culturais estrangeiros, tenha espaço para conteúdos nacionais e independentes e para a produção diversificada, foi sancionada, em 2011, a Lei da TV paga, de nº 12.485. Ela traz também ao setor novos *players* – empresas de telefonia móvel - e a articulação entre várias empresas brasileiras, as quais atuam nos vários elos cadeia produtiva do setor das comunicações.

c) **TV digital** - A tecnologia digital para televisões, é vista com grande otimismo por pensadores atentos ao espaço para a diversidade cultural. Pierre Lévy (2002, apud Amadeu, 2007), criador do conceito de “ciberdemocracia”, vê na era digital o surgimento de um “novo universal” que “abriga pequenas totalidades, sem nenhuma pretensão ao universal”, fundado na diversidade, cuja construção é contínua. Sérgio Amadeu (2007) aponta a cultura digital, como a possibilidade de manifestações e expressões essenciais e garantirem a expressão da diversidade da nossa sociedade.

Alexandre Siqueira (2010), por seu turno, ressalta que a migração da TV analógica para os sistemas¹⁰ digitais implicará em, além de questões de ordem técnica, estética, política, na criação de políticas públicas voltadas para a promoção da educação da população para pleno uso e real democratização do meio digital.

6.1.3 O Rádio. O Rádio é um dos principais veículos de comunicação. Segundo a Sabrina Craide (2013), o rádio está presente em 88% das residências brasileiras, perdendo apenas para a televisão, presente em 94% delas. Segundo a mesma fonte, há

⁹ Dentre as mais importantes, está AOL Time Warner, Disney (ESPN, Buena Vista), NBC Universal, News Corporation (Fox, MGM, Sky), Sony (Columbia, CBS) e Viacom (Paramount, MTV, Nickelodeon)

¹⁰ A migração do sistema analógico para o digital irá ocorrer em 2018.

aproximadamente nove mil emissoras de rádio no país - AM, FM e comunitárias - número que dobrou nos últimos dez anos. Daniel Slaviero (2013, apud. Craide, 2013), presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), destaca que o rádio está se adaptando às tecnologias da internet, celular e smartphones. Desta forma, insere-se no mercado de alta competitividade das informações e do entretenimento. Outra mudança, recente, é a migração de emissoras AM, para as faixas de FM, por ação do governo, que lhes permitirá uma melhor transmissão de sinal (STARCK, 2013).

Em relação à diversidade cultural, há inúmeras opções numa busca de internet, em que rádios de localidades espalhadas pelo Brasil clamam que sua programação estimula a diversidade, ou indicam páginas em que as rádios veiculam eventos de promoção desta.

As rádios comunitárias são, por sua vez, importantes vetores de comunicação e de diversidade cultural. Em torno de 4.500, elas estão organizadas na Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, que busca, junto ao Ministério das Comunicações, o estabelecimento de novos marcos legais para o setor. As principais questões levantadas são a simplificação dos processos de outorga, o alcance do sinal, e a permissão de patrocínio (ALVES, 2013).

6.2 Políticas públicas na área de cultura

A partir de 2003, durante o governo Lula, nas gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira do MINC, Célio Turino esteve à frente da Secretaria de Cidadania Cultural; no âmbito do Ministério, deu-se então a criação e a expansão do programa Cultura Viva, que se materializou em mais de 3000 Pontos de Cultura. Estes locais propiciaram acesso às redes de internet para populações locais e a expressão e a produção cultural, local ou regional, nas mais distintas áreas das artes e da produção intelectual. Através de editais, numa gestão de modelo democrático, os Pontos de Cultura, espalhados pelo Brasil, possibilitaram que milhares de iniciativas diversificadas recebessem apoio financeiro e institucional do governo e fossem divulgadas em redes sociais. Os Pontos de

Cultura foram considerados a melhor e mais expressiva iniciativa de políticas públicas para a área cultural do País. Cultura, neste período, foi conscientemente encarada como “processo e não como produto” (TURINO, 2011). Esta iniciativa esteve nitidamente conectada às recomendações da CDC, e em acordo com as diretrizes constitucionais para cultura¹¹.

Durante a gestão de Ana Hollanda à frente do MINC, o Cultura Viva entrou em crise e recebeu severas críticas. Dentre as reclamações, houve a de que o projeto dos Pontos de Cultura havia sido deturpado, tendo então sido privilegiados projetos que dessem retorno financeiro (CALGARO, 2012). Marta Suplicy, que sucedeu Hollanda, a poucos dias de assumir o MINC, resgatou os ânimos: anunciou a audaciosa meta de constituição de 15 mil novos Pontos de Cultura até 2020. Os Pontos estão dentre os 53 objetivos do Plano Nacional de Cultura (PT, 2013). Se a promessa da atual ministra cumprir-se, será um grande investimento de governo na diversidade cultural brasileira.

6.3 Gestoras culturais falam de seus projetos em relação às diretrizes da CDC

A fim de conhecer de perto se pessoas do meio cultural trazem, para seus projetos, as diretrizes da CDC e se buscam a chancela da UNESCO para sua realização, foram realizadas duas entrevistas.

4.3.1 Beth Costa, pesquisadora da Sala do Artista Popular, do Centro de Folclore e Cultura Popular: Maria Elizabeth Costa, a Beth Costa é pesquisadora do programa Sala do Artista Popular, do Centro de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) - Museu de Folclore Edison Carneiro, no Rio de Janeiro. O programa, que teve início em 1983, trabalha com pesquisa, documentação, difusão e fomento de arte popular e do

¹¹ Em dezembro de 2013, Martha Suplicy, à frente do Ministério da Cultura, lançou edital para 85 novos pontos de cultura na cidade São Paulo. No atual governo, parte do programa dos Pontos de Cultura, em níveis estadual e municipal prosseguem; sente-se, porém, que deva haver um redimensionamento financeiro e estrutural do projeto.

artesanato brasileiros, em caráter permanente. Embora anterior à Constituição de 1988 e, em muito, à CDC, o projeto antecipa exemplarmente o espírito das normas que tratam de direitos culturais no Brasil e no mundo. Beth Costa relata a natureza do trabalho realizado na Sala do Artista Popular: as mostras de arte e artesanato popular permanecem abertas ao público por um mês, em média; sobre cada coletivo de artistas, que expõem no CNFCP, são produzidos catálogos; os artistas recebem, durante o período de exposição, pró-labore; o Centro promove – de forma permanente – o espaço para comercialização dos produtos dos artesãos catalogados e o contato direto destes com compradores e frequentadores do Centro. Todas estas ações, tem, há mais de 30 anos, produzido efeitos duradores nas vidas de milhares de artesãos, de todas as partes do Brasil, como a consequência de tornar suas atividades econômica, social e ambientalmente sustentáveis, de conectá-los com outros museus, galerias e lojas, além de lhes abrir oportunidades de participarem de cursos, oficinas e projetos de audiovisuais. O CNFCP mantém, também, um acervo de todos os trabalhos e dos artistas que os produtos.

Sobre a ligação do programa da Sala do Artista Popular com a CDC, Costa mostrou conhecer bem a Convenção e saber dimensionar sua importância estratégica no cenário internacional, mas, afirmou que no programa do CNFCP, não houve, até o momento, conexão direta com a CDC. Ela acrescenta que o programa de promoção do artesanato popular está em acordo com as diretrizes da CDC, e com outros tratados da UNESCO, como a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003 (COSTA, 2013).

4.3.2 Daniele Ramalho, idealizadora e gestora do projeto África Diversa:

Daniele Ramalho realiza o encontro África Diversa com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, desde 2011. O projeto, criado no Ano dos Povos Afrodescendentes, promovido pela ONU, cresce a cada edição em importância e participação popular. Promove o encontro de artistas populares, de todos os segmentos das artes, e intelectuais, promove atividades culturais com contadores de histórias tradicionais da cultura africana e afrodescendente, apresentações de música e dança folclórica, artesanato, e exposições. Por ter apoio da Prefeitura do Rio, o evento é gratuito e acessível a todos.

Perguntada se o evento, que dignifica a diversidade cultural, possui conexão com as diretrizes da Convenção, a gestora afirmou que teoricamente sim, mas que não há uma ligação explícita. Ramalho conhece superficialmente a CDC e afirma achar interessante vir a ter a chancela da UNESCO para o África Diversa, uma vez que, em suas próximas edições, “o projeto pretende se estender em direção a países africanos para promoção de um real intercâmbio” (RAMALHO, 2014).

7. RECOMENDAÇÕES DE INTELLECTUAIS PARA FAZER VALER A CDC NO BRASIL

José Márcio Barros, especialista em questões ligadas a diversidade cultural, afirma que as promessas de interconectar cultura, e sua diversidade, com desenvolvimento e, portanto, com comércio de bens e serviços culturais - contidas na Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO, não se cumprem com facilidade, nem de forma automática. Para o autor, os embates entre a concepção de cultura como mercadoria e desta como representativa de identidade e valores sociais parecem estar longe do fim. São disputas de bilhões de dólares que estão em jogo com cada pacote de filmes ou de programas de TV comprado ou recusado. Há, para o autor, um longo trabalho à frente a fim de se fortalecer políticas que conduzam as diretrizes da CDC para a construção, no nível internacional, de relações mais equilibradas entre as nações. Barros ainda afirma ser fundamental a tomada de consciência sobre a importância da diversidade cultural nos programas de formação de docentes e no desenvolvimento de diretrizes para os programas escolares, no âmbito do Ministério da Educação. (BARROS, 2008)

Para Giselle Dupin, assessora de relações internacionais da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, “no que diz respeito à diversidade cultural, nem tudo pode ser comemorado”. A autora aponta desafios: a convenção precisa ganhar forças, através de maior adesão de Estados, para obter um peso mais equilibrado em relação aos acordos de natureza comercial; para o Brasil,

Dupin vê como desafio o combate à concentração dos meios de comunicação de massa nas mãos de poucos e poderosos grupos – “fortes o suficiente para fazer recuar o governo em relação à determinação constitucional de regionalização da produção audiovisual e de radiofônica” (DUPIN, 2011).

Paulo Miguez, professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA, e coordenador do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA, observa as diferenças existentes entre o MINC e o Ministério da Comunicação na construção de uma participação brasileira na CDC e na democratização da cultura no Brasil. O segundo ministério, para o autor, não tem atuado com força suficiente no combate aos monopólios das telecomunicações (MIGUEZ, 2011).

Piatã Stoklos Kignel (2009) ressalta a importância da sociedade civil na implementação da Convenção sobre Diversidade Cultural da UNESCO. Para o autor é fundamental a compreensão de que somente com a sua participação da sociedade civil a CDC ter efeitos de real significado (KNIGEL, 2009).¹²

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada pela UNESCO em 2005, possui capital importância. A carta, constituída numa era de exacerbação do fenômeno da globalização, apresenta diretrizes voltadas para a proteção e a promoção da diversidade cultural, com enquadramento jurídico internacional. A Convenção fornece instrumentos equilibrados para o combate à homogeneização cultural global que conectam diversidade cultural a desenvolvimento e ressaltam o valor econômico das expressões artístico-culturais.

¹² Para Barros (2011), neste sentido, a sociedade civil “não faz parte da Convenção”. Deve-se, assim “inscrevê-la no processo” para que a Convenção seja apropriada pelo país, e para que ela produza, de fato, transformações.

Os conceitos e princípios introduzidos no ambiente internacional pela Convenção foram construídos gradativamente. As reações à hegemonia cultural, especialmente a exercida pelos Estados Unidos sobre o restante do mundo, vem, ao longo de décadas, encontrando distintas formas de resistência - das “cotas de tela”, surgidas na década de 40, passando pela “exceção cultural”, empunhada durante a criação da OMC, nos anos 90, até o conceito mais abrangente da valorização da diversidade das expressões culturais.

Para o Brasil, a ratificação e a internalização do tratado, em 2006, veio somar o conteúdo da Convenção aos direitos internos relativos a cultura, constantes da Constituição Federal e de decisões do STF. Com a entrada da Convenção no direito interno, criou-se um respeitável arcabouço jurídico de direitos culturais e de instrumentos de políticas públicas, no sentido da promoção e da proteção da diversidade das expressões culturais. Dentro deste ambiente, O MINC, durante as gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira como ministros, posicionou-se fortemente em acordo com os princípios e metas da CDC e o ordenamento constitucional, no tocante à promoção da diversidade cultural. As principais políticas públicas de governo na área de cultura, deste período, foram o destacado projeto Cultura Viva, com os Pontos de Cultura, e a estruturação da TV Brasil, como modelo de TV pública nacional, adotando-se a diversidade cultura como de base do projeto.

Embora a promoção da diversidade cultural esteja claramente subjacente às políticas de governo na área cultural, parece haver pouca atenção à comunicação, de parte do próprio governo e de representantes da UNESCO no país, em disseminar as diretrizes da Convenção, assim como buscar a chancela e outros apoios que esta instituição da ONU possa disponibilizar para projetos nacionais, em andamento e futuros, que possuam viés na diversidade cultural. Este é o caso dos projetos a Sala do Artista Popular, do Centro de Cultura Popular e Folclore Edison Carneiro, e do projeto África Diversa.

No cenário da cultura de massa no Brasil, onde o oligopólio de empresas nacionais e internacionais concorre para o enfraquecimento dos valores tradicionais da sociedade e de suas fontes simbólicas, existem iniciativas de regulamentação em alguns segmentos, como na TV aberta - por iniciativa da Comissão de Cultura da Câmara dos

Deputados - quanto à TV por assinatura e nas rádios comunitárias, que favorecem a diversidade da programação. Quanto à TV digital, para a qual se encaminha o segmento da televisão, há expectativas, por parte de intelectuais, de abertura de uma era de grande interatividade e comunicação descentralizada e diversificada no país, e no mundo.

Duas observações merecem pesquisas mais aprofundadas em próximos trabalhos: de que as políticas públicas voltadas para o segmento cultural no Brasil apontam ser medidas de governo, de determinadas gestões no segmento, porém não parecem fazer parte de uma postura de Estado; e, no que tange à proteção e promoção da diversidade cultural, parece haver a ausência de um entendimento harmonioso entre as distintas esferas de governo na área de cultura, comunicações e educação.

Considerando-se a importância de se trazer para o direito interno a Convenção da diversidade cultural, de validá-la no ambiente vivo da cultura, considerando-se as imposições a que está submetida a sociedade diante da sedução de uma indústria cultural voltada para estimular o consumo e valores majoritariamente acríticos, considerando-se a conexão entre a proteção da diversidade cultural e o desenvolvimento e a sustentabilidade do planeta, é impositivo que as instituições públicas e privadas: atuem no campo da cultura, em âmbito local, regional, nacional e internacional, colocando em prática a cartilha da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. É fundamental que sejam aplicados os instrumentos da CDC para a criação de uma sociedade que esteja sempre sendo aperfeiçoada, de um ambiente de valorização da tradições e renovação, e de um país que tem ainda um longo trajeto para ser de fato democrático e igualitário.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Vania. Grupo de trabalho vai discutir regulamentação de rádios comunitárias. Câmara dos deputados. 2013. Disponível em <
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/455841-GRUPO-DE-TRABALHO-VAI-DISCUtir-REGULAMENTACAO-DE-RADIOS-COMUNITARIAS.html>>. Acesso em 10 de jan. 2014.

ANATEL. TV por assinatura cresce 2, 16% e chega a 50 milhões de brasileiros. 2012. Disponível em <<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=26794>> . Acesso em 10 jan. 2014.

ANCINE. Lei da TV Paga. 2011. Disponível em <<http://www.ancine.gov.br/lei-da-tv-paga>>. Acesso em 12 jan. 2014.

ASSESSORIA do PSB. Comissão de Cultura lança campanha por diversidade cultural na TV aberta. 2013. Disponível em <<http://www.psbrs.org.br/v3/index.php/component/k2/item/1588-comiss%C3%A3o-de-cultura-lan%C3%A7a-campanha-por-diversidade-cultural-na-tv-aberta>>. Acesso em 12 jan. 2014.

BARACAT, Alyssa C. Proteção da cultura na UNESCO e o novo paradigma de desenvolvimento. CELACC/ECA-USP. 2012. Disponível em <<http://www.usp.br/celacc/ojs/index.php/blacc/article/viewFile/365/326>>. Acesso em: 8 jan. 2014

BARBOSA, Denis Borges. Os direitos culturais e o boi descontrolado. 2011. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/direitos_culturais.pdf> Acesso em: 26 dez. 2013

BARROS, José Márcio. Cultura, diversidade e os desafios do desenvolvimento humano. In___ (Org.). Diversidade cultural: da proteção à promoção. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. Disponível em <http://observatoriodadiversidade.org.br/site/wp-content/uploads/2011/11/WEB_Diversidade-cultural_080211.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2014

BRASIL. Constituição (1988). “Constituição da República Federativa do Brasil”: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. Ed. São Paulo: Saraiva 1990. (Série Legislação Brasileira).

CALGARO, Fernanda. Entidades culturais criticam “abandono” de programa na gestão Ana Hollanda. UOL Notícias. Política. Brasília. 2012. Disponível em < <http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/12/entidades-culturais-criticam-abandono-de-programa-na-gestao-de-ana-de-hollanda.htm>>. Acesso em 16 jan. 2014.

CRAIDE, Sabrina. Rádio está presente em 88% das residências e número de emissoras dobra em 10 anos. Agência Brasil. Empresa Brasileira de Comunicação. 2013. Disponível em < <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-02-13/radio-esta-presente-em-88-das-residencias-e-numero-de-emissoras-dobra-em-10-anos>>. Acesso em 20 de jan. 2014.

COSTA, Maria Elizabeth. Entrevista concedida a Maysa Blay. Rio de Janeiro 22 dez. 2013.

DUPIN, Giselle. Os desafios da diversidade cultural. Diversidade cultural e desigualdade de trocas – participação, comércio e comunicação. Org. José Márcio Barros e Giulian Kauark – São Paulo: Itaú Cultural. Observatório Itaú Cultural. Editora PUC Minas, 2011.

FRAU-MEIGS, Divina. “Excepción cultural”, políticas nacionales y mundialización: factores de democratización y de promoción de lo contemporáneo. . Disponível em < http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q14fraumeigs_EN.pdf> Acesso em: 13 jan. 2014

KIGNEL, Piatã Stoklos. Sociedade Civil e Convenção da Diversidade. Culturaemercado. 2009. Disponível em <http://www.culturaemercado.com.br/noticias/sociedade-civil-e-convencao-da-diversidade/>>. Acesso em 8 jan. 2014.

LÉVY, Pierre. Cyberdémocratie (Essai de philosophie politique) 2002. In: AMADEU, Sérgio. Diversidade Digital: desconferências sobre cultura digital para preparar o “Seminário Internacional sobre Diversidade Cultural: práticas e perspectivas”. Ministério da Cultura, em parceria com a Organização dos Estados Americanos. 2007. Disponível em <<http://diversidadedigital.blogspot.com.br/>>. Acesso em 11 já. 2014.

MACHADO, Bernardo N. da Mata, os direitos culturais na Constituição Brasileira: uma análise conceitual e política. Políticas Culturais: teoria e práxis, de Lia Calabre. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Fundação casa de Rui Barbosa, 2011.

MATTA, João P. Rua Marcos histórico-estruturais da indústria cinematográfica: hegemonia norte-americana e convergência audiovisual. IV ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Faculdade de Comunicação/UFBA, Salvador-Bahia-Brasil. 2008. Disponível em < <http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14363-01.pdf>>. Acesso em: 9 jan. 2014

MATTELART, Armand. Mundialização, cultura e diversidade. Revista Famecos. Porto Alegre, n. 31. 2006. Disponível em < <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3387/2652>> Acesso em: 2 jan. 2014

MATTOS, Sérgio. A Diversidade e o Regionalismo na Televisão Brasileira. Bibliocom. Ano 4. N. 1. Edição semestral. Revista editada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – Intercom. 2012. Disponível em < <http://www.portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/bibliocom/article/viewFile/1196/1116>>. Acesso em: 2 jan. 2014

MIGUEZ, Paulo. Diversidade cultural e desigualdade de trocas – participação, comércio e comunicação. Org. José Márcio Barros e Giulian Kauark – São Paulo: Itaú Cultural. Observatório Itaú Cultural. Editora PUC Minas, 2011.

PITTOMBO, Mariella. Choque de Civilizações. Org. José Márcio Barros e Giulian Kauark – São Paulo: Itaú Cultural. Observatório Itaú Cultural. Editora PUC Minas, 2011.

PT-JUSBRAZIL. Ativistas da cultura digital elogiam Marta Suplicy. Publicado por Partido dos Trabalhadores. 2013. Disponível em <<http://pt.jusbrasil.com.br/politica/103526433/ativistas-da-cultura-digital-elogiam-marta-suplicy>>. Acesso em: 18 jan. 2014

RAMALHO, Daniele. Entrevista concedida a Maysa Blay. Rio de Janeiro 12 jan. 2014.

ROCHA, Renata. O Ministério da Cultura e a construção da TV Brasil: processos políticos, atores e mobilizações. Revista Eptic Online. Vol.15, n.2 p87-101. 2013. Disponível em

<https://www.academia.edu/3783650/O_Ministerio_da_Cultura_e_a_construcao_da_TV_Brasil_processos_politicos_atores_e_mobilizacoes>. Acesso em: 2 jan. 2014

ROSENFELD, Anatol. Cinema: Arte & Indústria. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003.

SÁ, NELSON. Mudanças na programação refletem crise na TV aberta. *Folha de S.Paulo*, 5/10/2013 São Paulo. 2013.

SIQUEIRA, Alexandre Bujokas. Regulação e TV Digital: acesso requer políticas de educação para a mídia. Televisão digital: informação e conhecimento / Maria Cristina Gobbi e Maria Teresa Miceli Kerbauy (org.). – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

SLAVIERO, Daniel. In: CRAIDE, Sabrina. Rádio está presente em 88% das residências e número de emissoras dobra em 10 anos. Agência Brasil. Empresa Brasileira de Comunicação. 2013. Disponível em <<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-02-13/radio-esta-presente-em-88-das-residencias-e-numero-de-emissoras-dobra-em-10-anos>>. Acesso em 20 de jan. 2014.

SOUZA, Allan Rocha et. TERRA, Camilla Vieira. O alcance do direito de participação na vida cultural. A matriz constitucional e cidadã. II Encontro Internacional de Direitos Culturais. Fortaleza. Outubro de 2013. ISSN-e: 2316-9982. Disponível em <<http://www.direitosculturais.com.br/ojs/index.php/ojs/article/view/295/186>>. Acesso em: 22 dez. 2013.

STARCK, Daniel. Migração: Slaviero se lembra do tema “Flexibilização da Voz do Brasil” em seu discurso. Tudoradio.com. Disponível em <tudoradio.com. inicial>. Acesso em 18 jan. 2014.

TURINO, Célio. Pontos de cultura – o Brasil de baixo para cima. Editora Anita Garibaldi, 2010.

Corrigindo as potenciais disfunções do sistema de proteção de desenho industrial

Denis Borges Barbosa

Corrigir as disfunções, como o título se propõe, presume que haja uma *função*. Na proporção em que tal função seja servida, e eficientemente, a norma jurídica estará sendo servida; de outro lado, se os poderes jurídicos destinados a implementar essa função estão sendo usados para outros propósitos, pode ser necessário a atuação de mecanismos jurídicos já existentes para assegurar a entropia do sistema, ou a modificação do sistema para fazê-lo mais eficiente.

Não basta que o instituto esteja servindo *uma* função jurídica. Para não haver disfunção, é preciso que se esteja implementando *a* função jurídica própria do direito pertinente. Dissemos, em nosso Tratado, vol. I, cap. I, [4]§3:

Assim, ao conferir uma exclusiva àquele que detém legitimamente o bem incorpóreo, segundo os requisitos do sistema de proteção específico, o direito *funcionaliza* aquele bem incorpóreo. Lembre-se que não nos referimos, aqui, à funcionalização genérica das propriedades sob a Constituição, mas à especificação funcional de cada modelo, no seu desenho constitucional. (...)

O bem incorpóreo em que consiste em uma *certa* imagem de uma concha funciona como marca da Shell; mas o bem incorpóreo subsiste fora desta funcionalidade, e livre da exclusividade, por exemplo, como referencial para o direito constitucional de expressão.

De outro lado, um mesmo bem incorpóreo pode ser funcionalizado por diferentes exclusivas. Um bem incorpóreo (por exemplo, uma pintura) pode ser funcionalizada em face das condicionantes do direito autoral, e receber outra funcionalidade pela exclusiva de desenho industrial. Enquanto funcionando como desenho industrial, estará sujeito aos requisitos legais e constitucionais desse modelo; enquanto funcionando no campo e para os efeitos da exclusiva autoral, estará sujeito a outros requisitos e limites.

Quando tal se dá, tem-se que levar em conta as peculiaridades e sistemas, e construir-se um complexo sistema de compatibilidades, para evitar colisão entre os modelos funcionais. Não se pode usar um bem incorpóreo na função de marca, se o desenho constitucional reservado a esse bem incorpóreo é o de patentes. Quando há mais de uma exclusividade possível para um certo bem incorpóreo,

é necessário verificar-se a minuciosa satisfação de seus requisitos de aplicação, para evitar-se que uma propriedade frustre a função da outra.

A *função* dos desenhos ornamentais, como visto, é primária, ainda que não exclusivamente, a de permitir a diferenciação de produtos no mercado através da incorporação de um elemento *acessório* ornamental intrínseco ao *corpus mechanicum*.

Para o exercício eficaz dessa função, o direito concede uma panóplia de poderes ao seu titular, e especialmente a *exclusividade*, que se traduz num monopólio de fabricação e comercialização do produto ornamentado. Aí está o par: a *função*, e os *poderes*.

Na comparação entre os vários direitos de propriedade intelectual, o desenho industrial talvez seja aquele em que o equilíbrio entre as funções e os poderes jurídicos seja mais frágil. As patentes justificam um monopólio em troca de um investimento em novos conhecimentos tecnológicos, e da divulgação desse conhecimento muito antes do fim do direito exclusivo. As marcas tem, classicamente, uma função de minorar a assimetria de informações, a par de assegurar ao titular a identificação da origem dos produtos e serviços. A fruição das obras expressivas, continuamente renovadas, justifica abstratamente a exclusiva autoral.

O desenho industrial, não há dúvida, torna mais prazerosos os objetos de consumo, e em alguma forma introduzem no cotidiano a harmonia e a presença da criação humana. Comparativamente, no entanto, parece justificar menos os poderes jurídicos correlativos; a consequência mais clara da reserva legal, que é evitar a confusão do público quanto à origem dos produtos, poderia ser desincumbida pela concorrência desleal. E a permanência e relativo sucesso do modelo britânico de desenho industrial não registrado (e sem exclusiva) reforça essa noção.

Assim é que o número de contrapesos e moderações dos poderes jurídicos relativos aos desenhos industriais introduzidos homologicamente no próprio subsistema das normas de desenho industrial tem parecido crescer nos últimos anos.

Nesta seção, examinaremos dois temas de relevância para o problema em análise:

1. A questão da interconexão de sistemas
2. A questão das peças *must match*.

Na seção seguinte nos dedicaremos à análise da proteção de produtos complexos.

- O Problema da interconexão de sistemas

Lê-se na Lei 9.609/98:

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

(...) IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Notei, a respeito disso (Tratado, vol. III):

[2] § 6. 6. - A integração de programa

A fórmula desta limitação visa assegurar a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu. Assim, utilizam-se *as informações e a tradução* do programa de forma que se possibilite a interoperabilidade dele com outro, independentemente de autorização do titular ¹.

A lei faculta tais atos quando a interoperabilidade atende as necessidades pessoais do beneficiário: “tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu”. Não cabe a limitação quando a interoperabilidade se dá para uso no comércio, já pela regra convencional de que não se pode interferir no *uso normal do programa*, vale dizer, competir com o titular. O direito comparado aponta para os parâmetros de *razoabilidade* dessa limitação ².

Não nos é possível dar interpretação restritiva a esta limitação, como a nenhuma outra. Com José Oliveira Ascensão, entendo que “*a descompilação é livre no direito brasileiro*”, se e quando indispensável para os propósitos da integração ³.

1 Claramente se recusa aqui o preceito da lei geral autoral: “Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor”.

2 Art. 122-6-1, V. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1º. ou du 2º. de l'article L.122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes: 1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin; 2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus; 3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être: 1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante; 2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante; 3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

3 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 671 “Não encontramos referência expressa a esta matéria na lei brasileira. Mas o art. 7 IV permite ‘a integração de um programa, mantendo-se as suas características operacionais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às

A origem remota dessa disposição seria o projeto elaborado em 1985 para nossa primeira lei de software ⁴, em que o tema da integração do programa foi discutido à luz do pleito concorrencial discutido no sistema europeu na década anterior, tendo como objeto o uso de direitos e de configurações técnicas utilizadas pela IBM para impedir a interconexão com periféricos de fabricação ou programação de terceiros ⁵.

Assim, há pelo menos neste diploma legislativo brasileiro a previsão de que o direito exclusivo não pode impedir a interconexão de sistemas, quando se mostrar razoável do ponto de vista jurídico e eficiente na perspectiva econômica ⁶. Mas no capítulo próprio da norma de desenhos industriais não há uma previsão específica ⁷



Uma série de sistemas jurídicos incorporaram às normas de proteção dos desenhos industriais regras que excepcionam a exclusividade resultante da proteção, de jeito que não obstante a tutela do ornamento persista válida e eficaz, ela não possa ser

1 usuário, desde que para uso exclusivo de quem a promoveu'. Diretamente, autoriza-se uma adaptação, portanto uma transformação do programa. Mas esta pressupõe a descompilação. Na falta de preceito especial, devemos concluir que a descompilação é livre no direito brasileiro".

4 Por este subscritor, representando o INPI, Manoel J. Pereira dos Santos, pelo Conselho Nacional de Direitos Autorais e Raymundo de Noronha, pela Secretaria Especial de Informática. Vide tal proposta, Projeto de Lei Do Senado 260 De 1984, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/software1984.pdf>. O dispositivo em questão foi resultado das discussões de classe sobre o caso europeu da IBM no curso Computer Law do mestrado da Columbia Law School em 1983. A redação do projeto inicial era: "Art.32. Não será negada autorização para produção de programa derivado que se destine à implantação em máquinas automáticas de tratamento de informação, de fabricação nacional, industrializadas por fabricantes diversos, com o objetivo de compatibilizá-las entre si ou com máquinas produzidas no exterior, em uso corrente no País".

5 "The European Commission's investigation of IBM during the early 1980s also emphasized bundling and non-disclosure of interface information. Beginning in the late 1960s, IBM experienced increasing competition from "plug-compatible" manufacturers (PCMs). Some like Telex, Memorex, and StorageTek built peripheral equipment such as tape storage drives, disc drives, and add-on memory units that plugged into the standard interfaces used on IBM System 360 and then System 370 mainframes. Others such as Amdahl (founded by the principal designer of IBM's System 360), Fujitsu, and IPL Systems, produced main frames (i.e., central processing units) that could be used interchangeably with IBM computers, but offered higher performance and/or lower cost. To combat these threats, IBM among other things began bundling peripheral equipment control functions into mainframe hardware. It also departed from what had previously been a full disclosure policy, keeping operating system software source code secret, reducing the amount of information disclosed on interface specifications, and delaying interface disclosures until they came too late to be of use by PCMs trying to design compatible equipment. In response to complaints by several American computer manufacturers, the European Commission's competition policy directorate commenced an investigation of IBM's bundling and disclosure policies.(...) The Europeans persisted, however, and were on the verge of issuing a formal complaint when IBM agreed in August 1984 to an "undertaking" accepted tentatively by the EC in lieu of an official mandate." Encontrado em <http://www.antitrustinstitute.org/~antitrust/node/10374>, visitado em 1/2/2013.

6 O exemplo desse dispositivo, aliás, à luz da interpretação dada pelo STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011 à categoria das limitações ("Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas -as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes") poderia ser considerado para moderar alguns dos poderes de outros direitos da Propriedade Intelectual nos quais a integração entre sistemas e interfaces é relevante, sempre sob o filtro da eficiência e razoabilidade. A aplicação de uma limitação existente no sistema de marcas para aplicar ao mesmo conflito de interesses existente em outros direitos foi, aliás, a proposta contida para o direito relativo aos desenhos industriais em nosso artigo precitado, publicado na Revista Eletrônica do IBPI, número especial.

7 Em texto mais recente, BARBOSA, Denis Borges, Da indisponibilidade privada das limitações (2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_indisponibilidade_privada_limitacoes.pdf,

usada como impedimento *para interconectar sistemas* ⁸. Ou seja, os poderes da exclusiva são inoponíveis a esse tipo de uso específico.

Assim, os eventuais elementos ornamentais apostos numa tomada podem ser reproduzidos livremente na proporção em que isso seja necessário para que qualquer um possa fabricar e vender os *plugs* pertinentes, que estejam em domínio público ou sob outro direito de propriedade intelectual ⁹.

Alguns autores enfatizam que essa limitação aos direitos de desenho industrial representa uma aplicação singular do princípio que exclui da proteção dos desenhos industriais a manifestação técnica; na verdade, o problema é mais de uma *função técnica* (a interconexão) do que da tecnicidade intrínseca ao produto ornamentado ¹⁰.

- Da questão das partes de reposição

O problema singular das peças de reposição em produtos complexos dotados de proteção ornamental é distinto dos mencionados anteriormente e singular. Diz Miguel Moura e Silva ¹¹

Sinteticamente, o problema reside nos efeitos que resultam de cumular a protecção do desenho de um veículo automóvel com a protecção do desenho de cada um dos seus componentes, pelo menos no que respeita àqueles que preenchem individualmente os requisitos de protecção.

Assim analisamos a questão recentemente ¹²:

O resguardo da competição nos mercados de peças e serviços de reposição.

8 "The 'must fit' exception - The other important exception for non-aesthetical features from the scope of registered designs is the 'must fit' exception, which deals with a type of functional design features. Section IC(2) [o autor refere-se à Diretriz Européia] defines the scope of the exception in the following way: "A right in a registered design shall not subsist in features of appearance of a product which must necessarily be reproduced in their exact form and dimensions so as to permit the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically connected to, or placed in, around or against, another product so that either product may perform its function"... Clear examples in practice are electrical plugs and sockets, connectors for lamps to fit into sockets, and batteries to fit into watches. In all of these cases, there is a need for the features of appearance to be reproduced in their exact form and dimensions, and this necessity for exact reproduction is therefore the key element in the exception." TORREMANS, Paul. Intellectual Property Law. 6Th Edition. Ed. Oxford New York: University Press. 2010. P. 343-349 e 355-456.

9 "Clear examples in practice are electrical plugs and sockets, connectors for lamps to fit into sockets, and batteries to fit into watches. In all of these cases, there is a need for the features of appearance to be reproduced in their exact form and dimensions, and this necessity for exact reproduction is therefore the key element in the exception." Id.

10 "This exception is clearly very similar to the technical function exception and there could arguably be an overlap. In fairness to the drafters of the legislation, it can be said that the technical function exception primarily deals with a product that works on its own and in relation to which the design features are dictated by the technical function of that product, whereas the 'must fit' exception deals with two products that need to be connected, etc., in order for them to work. Rather than a technical, this is more a functional exception." Id.

11 SILVA, Miguel Moura e. Desenhos e Modelos Industriais- Um Paradigma Perdido? in Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Direito Industrial vol. I. Almedina: Coimbra, 2001. pp. 438-440, 443-446. Ainda sobre o regime europeu, vide DURIE, Robyn. European Community Design Law, p. 78-103. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001

12 BARBOSA, Denis Borges, A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, Revista Eletrônica do IBPI: Sobre a questão das peças de reposição must-match, Edição Especial Janeiro de 2010, Encontrada em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/b1f03417495d4142ffff831aac144220.pdf>, visitada em 13/10/2010.

O Código da Propriedade Intelectual da França assim dispõe:

Art. L. 713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :(...)

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

Assim, o registro da marca não impede, naquele direito, que terceiros façam uso dela para indicar a destinação de um produto ou de um serviço, quando tal uso seja necessário para a comercialização do item, especialmente se é um acessório ou peça destacada do bem ao qual se destina.

A jurisprudência ¹³ e a doutrina ¹⁴ apontam para a importância dessa disposição, no que faculta a concorrência de produtores independentes das peças e serviços.

A Corte de Justiça Europeia analisou caso desta natureza, à luz da legislação europeia, no qual o titular da marca BMW desejava impedir que uma oficina de revenda e conserto utilizasse tal signo distintivo para promover seus produtos e serviços. Tal pedido foi julgado improcedente e a Corte garantiu à oficina o direito de usar marca alheia, mesmo sem o consentimento do seu titular ¹⁵.

Nesta perspectiva, diz Karin Grau-Kuntz ¹⁶:

A questão que envolve, por um lado, o direito exclusivo das montadoras de veículos que registram como desenhos industriais peças externas que compõem seus automóveis e, por outro lado, o

¹³ Vide, caudalosamente, os julgados recolhidos em Code de La Propriété Intellectuelle, Dalloz, 8^a. Ed.,\ 2009, p. 619 e seguintes.

¹⁴ Por exemplo, POLLAUD-DULLIAN. Frédéric, Droit La Propriété Industrielle, Montchrestien, 1999, p. 612 e seguintes.

¹⁵ Acórdão do Tribunal de 23 de Fevereiro de 1999. - Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik. - Pedido de decisão prejudicial: Hoge Raad - Países Baixos. - Directiva sobre as marcas - Uso não autorizado da marca BMW nos anúncios de um garagista. - Processo C-63/97, “64. Face ao que precede, há que responder às quarta e quinta questões que os artigos 5.º e 7.º da directiva não permitem ao titular de uma marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação especial entre as duas empresas”. Encontrado em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:PT:HTML>, visitado em 3/1/2010

¹⁶ GRAU-KUNTZ, Karin, Sobre o desenho industrial e a proteção das peças de reposição de automóveis, encontrado em http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=89666

controle do mercado de peças de reposição, trata exatamente da "equação da legitimação".

Não se trata aqui de proteção garantida às peças de automóveis consideradas como parte integrante do automóvel, e no momento da montagem do veículo, mas sim de peças protegidas por uma exclusividade em um momento posterior, quando elas são vendidas em avulso, pressupondo-se que o consumidor já tenha adquirido o veículo, a fim de que venham a ser utilizadas para repor uma peça defeituosa ou danificada.

Os automóveis se distinguem, em suas aparências, pelos detalhes de suas partes visíveis. Presume-se que o consumidor, quando prefere um modelo em detrimento de outro, tome sua decisão também levando em consideração a aparência do automóvel. A preferência do consumidor por um modelo em relação a outro supõe possibilidade de escolha, do que resulta estimulada a concorrência, que é concebida como fator gerador de bem-estar social. Daí justificar-se a proteção de peças que compõem modelos de veículos, desde que preencham determinados requisitos, pelo desenho industrial.

No sistema regional europeu, tem-se duas soluções normativas para esse problema ¹⁷: no Regulamento do registro regional, exclui-se a proteção para essa hipótese ¹⁸. Mas, como nota Miguel Moura e Silva, a solução da Diretiva Europeia de harmonização das leis nacionais foi outra:

O compromisso que vingou na Directiva consiste num misto de justiça salomônica e de non liquet. Por um lado é permitida a protecção dos componentes, sujeita embora a duas condições:

- se, depois de incorporado, o componente continuar visível durante a utilização normal do produto complexo e,
- na medida em que as próprias características visíveis do componente preencham os requisitos de protecção.

O conceito de utilização normal, contido no artigo 3º, nº 4, exclui os componentes cujo desenho ou modelo normalmente não desempenha qualquer papel para o

17 Há a norma que institui um registro de desenhos ao nível regional (Regulamento do Conselho (EC) nº 6/2002 de 12 de dezembro de 2001, encontrado em http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/62002_en_cv.pdf), e outra norma visando a harmonização das leis nacionais de desenho industrial (Diretiva 98/71/EC), encontrada aqui <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:EN:HTML>.

18 Para o estado das propostas legislativas em curso em outros sistemas jurídicos, e maior detalhamento da questão econômica em questão, vide o nosso Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas aos desenhos industriais, em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf.

consumidor, uma vez que só são visíveis durante a reparação ou manutenção.¹⁹

O problema, que é objetivo e geral e terá soluções normativas, regulatórias ou judiciais, conforme o sistema jurídico, passa pelo uso dos poderes de exclusão inerentes aos privilégios de desenho industrial para prevenir que terceiros fabriquem e vendam peças de reposição em geral (não só de automóveis, como faz entender a citação acima), quando tais peças sejam ornamentadas e protegidas pela lei pertinente.

Note-se que o problema de política pública é diverso, e não pode ser assimilado à questão da tecnicidade ou da interconexão de sistemas. Embora as partes de reposição necessariamente *interconectem*, não é quanto à essa função que o problema ocorre, mas quanto à integralidade visual do bem complexo ao qual a reposição conecta.

É sim um elemento *ornamental* e não técnico que cria o problema de política pública. Ainda que uma peça de reposição interconecte-se perfeitamente, se não seguir o mesmo *padrão ornamental* do produto complexo haverá provavelmente perda da *galanteria*, diminuição do efeito vebleniano e redução de um valor de revenda. Essas consequências não serão *logicamente* necessárias, pois soluções ornamentais não infringentes do desenho registrado podem ser teoricamente encontradas, obtendo efeitos de todo que não comprometam necessariamente a estética ou vendabilidade do produto complexo (como os acessórios consistindo em pestanas para os faróis, em moda, modificam o efeito total do *design*)²⁰.

Assim, não é uma questão estrutural do sistema de propriedade intelectual, mas relativa ao uso adequado ou impróprio dos poderes legais resultantes dos privilégios no tocante ao *exercício* dos direitos²¹. Qualquer impacto negativo potencial desse efeito das exclusivas ornamentais poderia ser evitado, *por*

19 O considerando 12 do preâmbulo da Directiva esclarece que as características do desenho ou modelo excluídas da protecção por serem invisíveis quando o componente se encontra montado ou por não satisfazerem os requisitos de novidade e carácter singular não devem ser tomadas em consideração para apreciar se outras características preenchem aqueles requisitos.

20 Sobre este aspecto, vide abaixo a distinção entre dependência e subsidiariedade, a que se referem BENTLY, Lionel. SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University Press: New York, 2004 no tocante à norma britânica de desenhos registrados. As pestanas são subsidiárias, e não integrariam o estatuto especial da exceção must match.

21 A decisão do CADE de 15 de dezembro 2010 na Averiguação Preliminar Nº 08012.002673/2007-51 evidencia que não existe nenhum problema estrutural do sistema de propriedade intelectual no tocante às peças de reposição. Ao contrário, a decisão fez retornar ao órgão de investigação o feito para ver se na materialidade do caso, havia alguma infração real dos dispositivos indicados. "260. Diante disso, voto pelo provimento do recurso de ofício, com o consequente retorno dos autos à SDE para a instauração de Processo Administrativo, nos termos aqui colocados, a fim de apurar possível violação, pelas Representadas, aos arts.20, incisos I, II e IV, e 21 incisos IV e V, da Lei nº 8.884/94, no setor de autopeças de reposição. 261. Conforme a análise aqui empreendida, sugere-se que a SDE pondere e, se possível, levante dados que embasem ou, eventualmente, rechacem os argumentos aqui levantados, sem prejuízo de exames adicionais que tenha por bem aprofundar, tudo dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade".

exemplo, por estruturas de preços que não fizessem uso desrazoável dos poderes legais, ou políticas de licenciamento RAND adequadas²².

A opção de introjectar na normativa de propriedade intelectual europeia mecanismos que tratam dessa questão abstratamente, e não casuisticamente, foi decisão de política legislativa no sistema regional²³. A decisão dos órgãos da União Europeia resultou de acerba discussão política²⁴, que inclusive superou decisões judiciais contrastantes²⁵.

22 "Esta aparente contradicción obliga a compatibilizar el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad industrial con las normas que rigen la libre competencia. En el ámbito que nos ocupa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado que la negativa por parte de los fabricantes de automóviles a conceder licencias sobre los repuestos a los fabricantes independientes no constituye un abuso de posición dominante. No obstante, en la Sentencia de 5 de octubre de 1988 (caso Consorzio italiano y Maxicar v. Renault) el TJCE estimó que sí podrían constituir abuso otras conductas del titular entre las que se mencionan la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a talleres de reparación independientes, la fijación de precios no equitativos o la decisión de no seguir produciendo piezas para un determinado modelo cuando sigan aún circulando muchos vehículos de dicho modelo. EL TJCE mantuvo esta misma doctrina en el caso Volvo AB v. Erik Veng Ltd." REIJA, Carmen Lence. La Protección Del Diseño En El Derecho Español. Madrid.: Marcial Pons. 2004. P.48-49 e 94-97

23 "A controversial issue is the protection afforded to 'must-match' parts, being parts that must be a particular shape to match the rest of a complex product of which it is a part. An example is a replacement wing for a motor vehicle or a replacement headlamp for a vehicle. Such spare parts are not protected by the Community design [Article 110(1) of the Community Design Regulation.] but the Directive harmonising design protection throughout the Community allowed Member States to retain their previous position on the protection of such parts provided that, if they made any changes, they could only liberalise the market [Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs COM (2004) 582 final, SEc (2004) 1097, 14.09.2004, P 5]. The main market affected was the aftermarket in spare parts for motor vehicles, estimated at €7.5bn annually. Nine Member States, including the UK, denied protection for 'must-match' spare parts but the remaining 16 Member States have protection for such parts". BAINBRIDGE, David I. Intellectual Property. Reino Unido : Pearson Longman , 2006 6th ed. pp. 486-492, 545-553. A resposta da consulta referida pode ler-se em http://www.europa-nu.nl/id/vi7jgsymsdz3/proposal_for_a_directive_of_the_european. Diz MORALES, María Baylos (cord.). Tratado De Derecho Industrial. Thomson Reuters: Espanha, 3ª ed. 2009. pp.1303-1307" Como resultado de ello, la Comisión Europea presentó en septiembre de 2004 la Propuesta de Directiva de modificación de la Directiva 98/71/CE, proponiendo reformar el artículo 14 de la primera Directiva en el sentido de no permitir la protección como diseño de las piezas de recambio en la Unión Europea. Tras una opinión favorable de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, en noviembre de 2007 el propio Parlamento aprobó en primera lectura dicha propuesta, tras introducir algunos cambios: prolongar el régimen transitorio durante otros cinco años y garantizar que el consumidor estuviera adecuadamente informado sobre el origen de las piezas de recambio. Todo parece indicar que finalmente se aprobará esta modificación de la Directiva, que impondrá a los Estados miembros la liberalización del mercado de dichos componentes tras un nuevo período transitorio de cinco años." Até o momento em que se escreve este estudo, não houve aprovação pelo Parlamento da proposta de emenda.

24 "Pero intensas desavenencias imposibilitaron el acuerdo. Las diferencias estaban motivadas por dos factores: de una parte, las disparidades de las legislaciones de los miembros de la Unión Europea que dieron lugar a un debate polarizado en el que Alemania y Francia se mostraban contrarios a la liberalización, y el Reino Unido favorable. El segundo factor que propició la ruptura fueron las presiones de dos grupos: de un lado, el de los fabricantes de automóviles que, como es lógico, pretendían una protección plena de las piezas de recambio y, de otro, una alianza formada por los fabricantes independientes de recambios y las compañías aseguradoras, que son las principales perjudicadas por la protección." REIJA, Carmen Lence. La Protección Del Diseño En El Derecho Español. Madrid.: Marcial Pons. 2004. P.48-49 e 94-97

25 "Questa scelta di politica legislativa, ancorché non necessitata, è stata certamente favorita dalla scelta logicamente precedente di non più attribuire rilevanza alia "funzione ornamentale" degli oggetti suscettibili di registrazione come disegni o modelli. La scelta comunitaria ha ribaltato la tesi accolta dalla Suprema Corte italiana, che risolveva in favore delle imprese dei ricambisti indipendenti il conflitto che le opponeva alle case automobilistiche. Ed invero la Suprema Corte era pervenuta alla conclusione che le parti staccate della carrozzeria di un'automobile (un parafrangente, un paraurti, ecc.) non erano idonei a colpire il senso estetico dell'osservatore, e perciò non erano suscettibili di valida brevettazione. Le case automobilistiche hanno fatto prevalere, nel corso dei lavori preparatori della direttiva, una soluzione che - in linea di principio - è diametralmente opposta a quella fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione italiana". AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V. et al. Diritto Industriale- Proprietà E Concorrenza. Torino : G. Giappichelli Editore, 2008 4ª ed. pp. 305-306. Vide também sobre o direito italiano PAVANELLO, Luigi. Protection of Industrial Design Under Italian Law, p. 156. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001.

Nenhuma discussão política ocorreu no Brasil, que legitimasse uma mudança normativa em qualquer dos dois sentidos das normas europeias, por decisão do Poder Legislativo, muito embora seja o entendimento deste subscritor que uma mudança seja necessária, e nem de longe só pela questão analisada nesta seção ²⁶. Temos, assim, que analisar e resolver esse problema nos termos de nossa *lex data*.

Da política pública em relação aos produtos complexos

Ambas as questões acima discutidas passam, de alguma forma, pela noção de produtos complexos. O elemento ornamental é aplicado a um sintagma de produtos que *venham* a formar um todo funcional (must-fit) ou, de outro lado, o produto complexo é suscetível, em abstrato, de repartição em elementos componentes.

Quando não pode haver, segundo os princípios pertinentes, o tratamento de um produto complexo, sendo-lhe somente aplicável o regime de produto unitário ²⁷? A questão pode ser colocada de, pelo menos, três formas diversas:

1. Do ponto de vista da criação ornamental, haverá uma *unitariedade de desenho* ²⁸ que não poderá ser cindida se em prejuízo do efeito

26 Vide BARBOSA, Denis Borges, Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas aos desenhos industriais (2010), parte do estudo encomendado pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em 2010, em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf. Para esse objeto específico, propusemos a seguinte mudança legislativa: "Art. 109-A - O disposto no caput do artigo anterior não se aplica: III - aos fabricantes de acessórios, implementos e peças de reposição de bens de consumo durável, que utilizem o objeto do desenho protegido exclusivamente para suprir a reposição, no interesse do consumidor, de parte integrante de produto já vendido, desde que obedecidas às práticas leais de concorrência e mantidas as especificações de qualidade do elemento original;" E se motiva tal inovação da seguinte forma: "Introduz-se um rol específico de limitações, adaptando-se a referência (imperfeita) que se faz ao sistema de patentes, e acrescentando a limitação às peças must-match. Esta exige que para manter a limitação, em benefício do consumidor e para garantir as condições de concorrência leal, o elemento reposto deverá ser equivalente qualitativo da peça original."

²⁷ Distingue-se aqui o regime da *unidade* de invento, segundo o qual para cada privilégio deva haver uma só criação, da questão da unitariedade do objeto, ou seja, que o produto ao qual se apõe o ornamento seja *num só corpo*. Quanto à unidade, parece interessante a noção da Summa: "Unitas autem motus secundum quam dicitur simpliciter unus, consistit in unitate omnium horum. Oportet enim id in quo est motus, esse unum et indivisibile, eo modo quo species specialissima indivisibilis dicitur." Thomas de Aquino, Commentaria, In libros Physicorum, 5, Lectio 6. Quanto à unitariedade, vide a definição do dicionário Houaiss: unitário - adjetivo (1858) 1 que diz respeito à unidade (...) 3 que forma um todo organizado; que apresenta unidade < o homem deve almejar a um conhecimento u. >. Ou, numa outra perspectiva, Isaías, 48:12: Audi me, Iacob, et Israel, quem ego vocavi; ego, ego primus et ego novissimus. É unitário, mas não uno, o elemento suscetível de ser dividido, ainda que, juntas as partes, se tenha um todo, e cada uma dessas partes subsista, ainda que de uma outra forma, em si mesmo, preservando o potencial de voltarem a ser o todo complexo.

²⁸ A questão da unitariedade do desenho encontra nota em doutrina já antiga. SYMONS, William Leonard. The Law Of Patents For Designs. Bibliolife: Washington, D.C., 1914. pp. 27-28, 32-33, "In the case of Graff, Washbourne & Dunn v. Webster in holding a design patent for a border section of a dish valid some apparent force is given to the view that a fragment is patentable. In that case the court said it would seem that an inventor could patent some component detail of his design. The court may, however, have regarded the border section as an independent article of manufacture". Mais adiante: "Unity of design constitutes another very important question in design cases, and it may be laid down as a general rule that where there is no necessary connection between two designs or parts of a design, there is an absence of unity to render them a single patentable design." Embora pareça que o autora se refira ao requisito de unidade do desenho, logo em seguida fica claro que a questão é da unitariedade: "A cradle supporting frame and a cradle body were held not to be a unitary structure although used together. They were two separate designs". A mesma consideração se

tutelado, por exemplo, se faltarem novidade e originalidade nas partes singulares, ainda que subsistam no todo.

2. Do ponto de vista da industrialidade, haverá unitariedade de produto, se for ele fabricado de uma só vez ou num só processo, de forma que a separação em partes singulares importará em fragmentação do objeto.

3. Do ponto de vista da usabilidade do produto, se o objeto chega ao consumo sempre e necessariamente unitário, a proteção ornamental de partes desse objeto, que não atendam ao requisito do efeito ornamental unitário de que se falava imediatamente acima.

A legislação de uma sem número de sistemas nacionais indica explicitamente que a proteção ornamental se aplica tanto a um todo como também – sob certas condições – às partes deste complexo²⁹, ainda que os requisitos de proteção devam ser aplicáveis, singularmente, a tais elementos parciais.

O que será um *produto complexo*? Na definição da lei sueca, será aquele que, muito embora seja composto de múltiplos componentes substituíveis, possa ser desmontado e remontado³⁰. Para a norma australiana o parâmetro de produto complexo é o formado de partes que são fabricadas separadamente³¹; a legislação de Bahamas acrescenta e vendidas separadamente³². A norma

nota na lei de Taiwan: YUN, Patrick & LIU, Frank. Protection of Industrial Designs in Taiwan in a Nutshell, p. 264-265. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001." In light of the Patent Office's stringent attitude towards the doctrine of "unity of design", it is worthy of consideration to disclose an embodiment of a single article in a design patent application, especially when the industrial design at issue has salient features in any aspect of shape, pattern and colour. This is also true for articles which show an absence of absolute or concrete association between them, for example, speakers and tuners, cups and teapots, sofas and tea tables, as well as cushions and chairs".

29 Assim é, no sistema jurídico Americano: "In Zahn [In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 U.S.P.Q. 988 (CCPA 1980)], the court held that a part of an article, such as a drill bit shank, could be the subject of a design patent". CHISUM, Donald S. JACOBS, Michael A. Understanding intellectual property law. Matthew Bender & Co., Inc. Editorial Offices. United States. 1995. P. 68[2]

30 "Design" is defined in the Swedish Design Protection Act as "the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of the details of the product or of the details of the ornamentation of the product, in particular as regards the lines, contours, colors, shapes, textures or materials." The term "product" is defined in the act as "any industrial or handicraft item, including parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic type-faces, but excluding computer programs." The term "complex product" is defined in the act as "a product which, through being composed of multiple replaceable components, can be disassembled and then reassembled." Thompson West. Designs and utility models throughout the world, v. 2. Thomson West. 2009. Na verdade, como notam, BENTLY, Lionel. SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University Press: New York, 2004. Pp.613-617, 635-636, 671-675tal redação reflete a Diretiva (Designs Dir., Art. I(e); RDA s. 1(3); CDR, Art. 3(e). Os autores dizem: "The British implementation of Art. I(e) of the Directive, contained in s. 1(3) of the amended Act, redefined 'complex product' to mean 'a product which is composed of at least two replaceable component parts permitting disassembly and reassembly of the product'."

31 Australia, "Article" is any article of manufacture and includes part of an article if made separately. Thompson west. Designs and utility models throughout the world. Thomson West. 2009 - Vol. 1. Também GILCHRIST, Sue; ZIEGLER, Deborah, ROWE, Catherine. Industrial Design Law in Austrália, p. 15-16. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001.

32 Bahamas, "Article" means any article of manufacture and includes any part of an article that is made and sold separately", "As used in that definition, "product" means any article manufactured by industry or handicraft, including parts intended to be assembled into a complex item, sets or compositions of items, packaging, fashion designs, graphic symbols and typographic typefaces.". idem. A mesma exigência se lê na lei indiana, segundo AHUJA, Sudhir. Protection of Industrial Design in India, p. 135-136. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. Ainda o mesmo na lei japonesa: ASAMURA, Kioshi

alemã exige que o elemento a ser incorporado no produto complexo seja a todo tempo visível ³³.

Encontramos, nessa compilação das normas regionais e nacionais, assim, os pressupostos da proteção segregada dos elementos de um produto complexo; a observação da lei alemã (exemplo nem de longe isolado) traz ainda a compulsoriedade de que o elemento, que se pode agregar e desagregar do complexo, mantenha-se sempre em função *ornamental*, pois visível.

Há, se não uniformidade, uma convergência nas normas nacionais pertinentes neste sentido ³⁴.

Para a aplicação das regras relativas ao *must-match*, as normas tendem a acrescentar uma importantíssima qualificação: a relação entre o complexo e o componente deve reger-se por uma relação de dependência no eixo da ornamentalidade, introduzindo, em certas normas nacionais, a noção de *intenção* de dependência ³⁵.

Desta maneira, a tendência dominante das legislações estudadas é *permitir* a proteção das partes isoladas de produtos complexos; e somente aplicar a exceção *must match* nos casos em que as configurações do produto complexo

& OKANO, Mitsuo. Japanese Design Law: A summary for practitioners of the protection system under the design law in Japan, p. 177. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001...

³³ "With respect to designs applied to or incorporated into a product which constitutes a component part of a complex product, such designs will only be considered to be new and to have individual character if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the product and only to the extent that those visible features of the component part fulfill in themselves the requirements of novelty and individual character." KLETT, Alexander R. SONNTAG, Matthias. WILSKE, Stephan. Intellectual Property Law In Germany. Verlag C.H. Beck: Munique, 2008. p.80. Também MICHAELI, Klaus Jürgen. Protection of Industrial Designs: An Overview of German Law. p. 123. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001.

³⁴ Sobre o tratamento da questão em outros sistemas nacionais, vide SARTI, Davide. La Tutela Sull'estetica Del Prodotto Industriale - 118 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale - Casa Editrice Giuffrè. 1990. Milano. P. 141-145. BERTRAND, André. La Propriété Intellectuelle- Livre II Marques Et Brevets Dessins Et Modèle. Dilmas : Paris, 1995. pp. 35-38. MORALES, María Baylos (coord.). Tratado De Derecho Industrial. Thomson Reuters: Espanha, 3ª ed. 2009. pp.1303-1307. BIGARD, Stig, MADSEN, Klaus. Protection of Industrial Design in the Nordic Countries, p. 215-216. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. MIRANDAH, Gladys. Industrial Design Law in Singapore, p. 234-236. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. MIRANDAH, Gladys. Industrial Design Law in Singapore, p. 234-236. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001.

³⁵ "Section 213(3)(b)(ii) of the 1988 Act excludes from unregistered design right features of shape or configuration of an article which are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the designer to form an integral part." BENTLY, Lionel. SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University Press: New York, 2004. Pp.613-617, 635-636, 671-675. Os autores se empenham em detalhar os aspectos da "aparência", da "dependência", do elemento dominante e do dependente, assim como o requisito intencional. Para os doutrinadores, por exemplo, há uma distinção entre "dependente" e subsidiário, dando o exemplo: "For example, a steering wheel may be replaced with an alternative wheel of a sportier design while leaving the general appearance of the vehicle unchanged. Likewise, an owner might choose to substitute seats with more comfortable seats. Although the owner of a car might wish the component to blend in with the general style of the vehicle, such items would not be dependent on the appearance of another article. This reflects the goal of the section which was to 'protect spare parts to the extent that they have features of shape and configuration which do not have to be copied in order to fit or to match aesthetically'". Sobre o mesmo sistema jurídico, vide GARRET, John Linneker. The Law of Industrial Design in United Kindom. p. 298-300. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001.

crie, faticamente, uma relação de *dependência* das partes segregáveis, de forma que nas condições do mercado, a reposição ou reparo da parte segregada tenha de conformar-se inexorável à ornamentalidade do complexo.

Como já notamos, a falta de harmonização dos sistemas nacionais impede que se tome tais testemunhos como uma contribuição de *direito comparado*. O levantamento, porém, contribui eficazmente para determinar a recorrência dos problemas quanto ao ponto em análise, e o rol de soluções. É neste sentido que se trouxe estas considerações.

Da questão dos produtos complexos no direito brasileiro vigente

Nesta seção examinaremos especificamente o quesito:

1. se os objetos componentes de um todo maior são suscetíveis de proteção como desenhos industriais no direito brasileiro.

Do ponto em análise

O tema em discussão passa essencialmente por um entendimento do *designer* Frederico Cunha ³⁶, quanto à interpretação jurídica do seguinte dispositivo:

Art. 95. 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 industrial.

Leia-se a exegese:

“A condição de privilegiabilidade dessas partes de objetos como Registro de Desenho Industrial foi imediatamente questionada porque, na verdade, não se tratam de objetos em si, em sua forma integral e acabada, mas tão somente uma parte dos mesmos...” (p.129) (...)

“... a Lei, no seu Capítulo II, Seção I, que trata dos desenhos industriais registráveis em seu Art. 95, define como desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto e, portanto, não prevê proteção para partes de objetos, tal como é previsto para o caso do Modelo de Utilidade... ³⁷” (p.129)(...)

“Portanto, pelo fato de não se tratar de um objeto em sua concepção integral, conforme sugerem os princípios da engenharia do produto industrial, como o conceito da “forma completamente definida”, nesses

36 CUNHA, Frederico Carlos da. A proteção legal do design. Editora Lucerna. 2ª edição. Rio de Janeiro, 2003.

37 [Nota do original] De acordo com o Art. 9º da Lei: É patenteado como modelo de utilidade 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 fabricação.

casos, logo após a publicação da concessão, devem ser instaurados os processos de nulidades de ofício para que os privilégios sejam anulados.

Assim, no caso de se desejar a proteção exclusivamente para uma determinada parte de um objeto que não pode ser destacada do conjunto que compõe a sua estrutura formal, esta deverá ser caracterizada no corpo do objeto, isto é, mesmo se tratando do interesse de proteção apenas para tal parte específica, o pedido terá que se referir a este objeto completo, em sua forma acabada, a qual será caracterizada através dos desenhos, e o título também deverá mencionar a configuração aplicada ao objeto como um todo.” (p.131) (...)

Por estas razões, o procedimento de exame diante desses casos deve ser aquele acima mencionado: a princípio conceder, por imposição da própria lei, e em seguida anular. Cabe ao requerente entender e assimilar esse aspecto legal que, no caso de desenho industrial, não é prevista a proteção para partes de objetos, tal como é previsto para a patente de Modelo de Utilidade, em cujo conceito o legislador fez questão de destacar textualmente a possibilidade de proteção para as partes dos objetos, o que não foi feito no caso do desenho industrial, cujo conceito só contempla o objeto em sua forma completa como um todo.” (pp. 132-133)

Na verdade, a posição de Frederico Cunha, que encontrou eco no magistério de Newton Silveira³⁸, tem razões ponderáveis, como se viu na análise acima. Apenas não se ajustam – no estender deste subscritor – ao sistema jurídico brasileiro vigente.

- *Um interpretação isolada na doutrina e nos precedentes*

Percorrendo a literatura pátria que interpreta o mesmo dispositivo³⁹, verifica-se a o relativo isolamento da interpretação acima, em face de um quase total

38 Note-se, porém, que SILVEIRA, Newton, O abuso das montadoras face às fabricantes independentes de autopeças, Revista Eletrônica do IBPI Sobre a questão das peças de reposição must-match, Edição Especial, Janeiro de 2010, disponível em: <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/b1f03417495d4142ffff831aac144220.pdf>, visitada em 29/1/2013, transcreve a citação acima. A publicação, para a qual este subscritor colaborou com o artigo A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, discute aspectos relativos ao uso dos desenhos industriais em mercado de peças de reposição.

39 Vide ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Nova lei da propriedade industrial anotada. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1996. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial-volume II- TOMO I- Parte II- Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2010. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial-volume I- parte I- Da propriedade e do objeto dos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2010 . DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA(cord.). Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília-DF: Brasília Jurídica, 1996. LOBO, Thomaz Thedim. Introdução à nova lei de propriedade industrial lei nº 9279/96. São Paulo: Editora Atlas, 1997. MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Parte especial TOMO XVI. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983. MUJALLI, Walter Brasil. A propriedade industrial- Nova Lei de Patentes. São Paulo: Led Editora de Direito, 1997. PAES, P. R. Tavares. Nova lei da propriedade industrial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996. SANTOS, Ozéias J. Marcas e patentes, propriedade industrial. São Paulo: Lex Editoras, 2001. 2ª ed. SOARES, José Carlos Tinoco.

silêncio sobre tal requisito na literatura. Com efeito, o silêncio só não é total por se encontrarem posições em sentido diverso:

Relacionado ao tópico das características funcionais, as partes de objetos são componentes individuais de um produto complexo que é composto de múltiplos componentes "susceptíveis de serem dele retirados para desmontar e nele recolocados para montar novamente"⁴⁰ A Diretiva Europeia prevê proteção para partes de objetos desde que a parte componente seja visível durante o uso do artigo e possa ser substituída quando o produto complexo for reparado. Partes componentes não visíveis, bem como as partes que têm seus desenhos ditados por aspectos funcionais e são caracterizadas como "must-fit", não podem ser protegidas. Similarmente, no Japão, partes funcionais são excluídas da proteção. Quanto ao Brasil, como será tratado no item II a seguir, essas partes de objetos podem ser registradas e protegidas, desde que sejam fabricadas e vendidas separadamente e a parte do objeto possa ser identificada separada do corpo do objeto principal. A forma da parte deve ser completamente definida ou acabada.

Nos EUA, as partes podem ser protegidas desde que sejam consideradas não funcionais.

Portanto, apesar de haver restrições de algumas legislações nacionais, mas considerando que o desenho industrial está relacionado diretamente à aparência do produto ou objeto, que na maioria das vezes é obtida através das características funcionais do mesmo, esses aspectos visuais ditados pela função técnica não deveriam ser considerados obstáculos para a proteção do referido desenho. O mesmo raciocínio deveria ser estendido para proteção das partes dos objetos ⁴¹.

E, mais adiante no mesmo texto:

Em princípio, a Lei Brasileira de Propriedade Industrial admite a proteção de partes destacáveis ou partes componentes de objetos, por não tratar expressamente da não registrabilidade de partes de objetos. Portanto, uma parte pode ser objeto de proteção uma vez atendidos os requisitos legais.

Basicamente, a principal diferença entre partes destacáveis e partes componentes é que a maioria dos casos de partes componentes diz respeito a partes do corpo principal do objeto e que não podem ser

Código da propriedade industrial. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1974. SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. TAVARES, Marcio Ney. Propriedade industrial: manual prático e legislação. Rio de Janeiro: Editora Esplanada, 2001, além de toda demais literatura mencionada neste estudo.

41 DI BLASI, Gabriel. Questões atuais na proteção dos desenhos industriais. In Revista da ABPI 93. Març/Abr 2008. P. 3-6

substituídas por uma nova, embora possa ser produzida separadamente.

A parte destacável do objeto é registrável se feita e vendida separadamente e quando pode ser identificada separada do corpo do objeto principal. A forma da parte deve ser completa e definida ou acabada. Entretanto, se um objeto é parte de um desenho e não pode ser separado do corpo do objeto, ou se o componente é integral na fabricação do objeto principal, a parte componente não pode ser protegida como um desenho brasileiro. Exemplos de partes destacáveis que são protegidas por desenho industrial incluem peças de reposição de veículos, tais como o para choque, faróis, espelhos e retrovisores de automóveis, ou a cabeça de lâminas de um aparelho de barbear. Para ser considerada parte destacável e ser protegida pelo registro, torna-se necessário avaliar se aquela parte pode ser produzida ou comercializada separadamente, ou se pode ser aplicada ou instalada ao objeto principal manualmente pelo usuário sem ser considerada uma parte integral do processo industrial ⁴²".

Finalmente:

Portanto, o Brasil adota a posição de que partes de objetos que sejam uma parte integral do processo industrial não podem ser protegidas. Quanto às partes destacáveis, elas só são registráveis se fabricadas e vendidas separadamente e quando podem ser identificadas separadas do corpo do objeto principal. Para ambos os casos, a forma da parte deve ser completamente definida ou acabada. Em casos complexos, o INPI aplicará uma análise prática para determinar se o registro de desenho se justifica nos parâmetros legais.

Assim, no Brasil, o registro e proteção da parte destacável e componente de um objeto estão disponíveis para os casos em que a parte tem características próprias ou pode ser identificada separada do objeto principal. Geralmente, isso significa que a parte é feita e vendida separadamente ou pode ser identificada ou separada do corpo do objeto principal.

Os precedentes judiciais ecoam a noção de que partes de um produto complexo são, efetivamente, protegidas:

(Tampa)

"As variações apostas pelo apelante em sua tampa [registro de desenho industrial nº DI 6402613-2,

42 [Nota do original] CUNHA, Frederico Carlos. A proteção legal do design: propriedade industrial. Rio de Janeiro, Lucerna. 2000, p. 129-130.

intitulado “configuração aplicada em conjunto de tampas de tomada para piso”] são efetivamente de pequeno alcance, considerando o design do modelo como um todo, não chegando a implicar suficiente distintividade a possibilitar o registro pretendido. É certo que a combinação de elementos conhecidos por vezes resulta em composição distinta e nova, capaz de ensejar um registro, porém, no caso em tela, o produto final é bastante assemelhado aos modelos impeditivos, confundindo-se, a toda evidência, com os mesmos, como bem observado pelo INPI”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

(Puxadores de móveis em geral)

"Com efeito, a proteção a apelante restringe-se ao desenho industrial registrado não podendo impedir o uso de outros puxadores com desenhos e técnicas distintas. (...) Logo, a utilização de desenho distinto daquele registrado pela autora no INPI, com técnicas diferenciadas de aplicação, seguindo tendências do ramo, ainda que tendo o mesmo objetivo, puxador para móveis em geral, não importa em violação à propriedade industrial." TJPR, AC 689.552-1, Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, Des. Joatan Marcos De Carvalho, 14 de dezembro de 2010.

(Copos de liquidificadores)

“Ementa: Propriedade Industrial. Desenho industrial relativo a copos de liquidificadores, todos semelhantes, há várias décadas antes do registro do desenho pela agravada, em 2000, é suficiente para caracterizar o estado da técnica de que cogita o art. 96, § 1º, da Lei nº 9279/96, por meio do qual não pode ser considerado novos o que já se tenha tornado acessível ao público antes do registro. Exame do mérito pelo INPI que não impede a prestação jurisdicional com o reconhecimento do estado da técnica, até porque o órgão estatal somente pesquisa outros registros e no caso concreto e mais abrangente está claro que outras empresas, inclusive a ré, fabricam e vendem copos de liquidificadores semelhantes ao da autora. Improcedência acertada. Precedentes do STJ. Recurso improvido.

TJSP, AC 459.642-4/7, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Maia da Cunha, 21 de fevereiro de 2008.

(Empunhadura de tampas de panela)

“Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Hipótese em que a ré fabrica e comercializa, sem autorização, empunhaduras de tampas de panela consistentes em cópia fiel do design protegido pelo desenho industrial de titularidade da 1ª autora Alegação de nulidade do registro, pela falta do requisito novidade Concessão de registro no INPI que não depende de exame de mérito (...)

TJSP, AC 9186043-82.2006.8.26.0000, Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rui Cascaldi, 22 de novembro de 2011.

(Mais tampas)

"Em momento algum foi demonstrado nos autos que a ré-recorrida fabricasse tampas plásticas com as características ou mesmo reprodução integral daquelas cuja patente pretende ao autor-recorrente. Aliás, a inicial refere-se principalmente a comercialização desses produtos pela recorrida e tal fato por ela não é negado. Adquire-as de outros fabricantes e agrega detalhes que, basicamente, não alteram as características do produto, e comercializa-as"

TJSP. Ac 9253513-62.2008.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Fábio Quadros, 19 de janeiro de 2012.

Perquirindo a atuação administrativa do INPI, entre aos 477 pedidos e registro relativos a “cabo” de alguma coisa (escovas de dentes, painéis, etc.), veja-se a exigência ao pedido de registro DI7002025-6, depositado em 17/05/2010, com o título “configuração aplicada em cabo para aparelho de barbear”:

- Cancelar as figuras. - Reapresentar as figuras ilustrando somente o objeto (cabo), sem revelar a cabeça do aparelho em linhas tracejadas.

- Da interpretação que entendo adequada

Considerados os subsídios da literatura e dos precedentes, passemos a oferecer qual nosso entendimento quanto ao quesito em análise.

Do meios de interpretação aplicáveis

Para nos manter na coerência do que vimos há muito entendendo, vale aqui repetir o que dissemos sobre a interpretação devida às normas da propriedade intelectual, em nosso Tratado, vol. II, cap. VI:

[15] § 2. 2. - A questão constitucional

(...) Vale aqui lembrar o que já dissemos anteriormente, quanto à natureza das normas de patentes ⁴³:

Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento - e nem dos criadores e inventores; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional.

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: o primeiro é que, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio de interesses, essa deve - sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.

Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio de estímulo ao investimento na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses. Vide o que diz a Suprema Corte dos Estados Unidos quanto à interpretação restritiva das reivindicações.

(...) O mesmo cunho de contenção e prudência se aplica à interpretação das leis de propriedade intelectual. Quando se interpreta a norma ordinária singular há que se presumir que - salvo inconstitucionalidade - o texto legal já realizou o favorecimento que se deve ao investimento privado. Lex data, é momento de se interpretar a norma segundo os critérios próprios ao caso, razoável e equilibradamente.

Este equilíbrio surge à interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Diogo de Figueiredo , ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

"os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes

43 Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, Publicado na Revista da ABPI de Agosto de 2002.

aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam" (grifos da transcrição).

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das ideias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano:

"O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* ("interpretam-se as exceções estritissimamente") no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: "A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica", dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas,

pois:
"o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público".

Assim, não se deve interpretar as normas da Lei 9.279/96 nem contra, nem a favor do titular ou depositante, mas da forma mais harmônica com as funções e princípios que as normas deve, expressar, e com respeito às escolhas políticas que o processo legislativo elegeu como relevantes.

Das escolhas que a legislação em vigor fez

Para entendermos o contexto da atual legislação brasileira, vale considerar como, na história legislativa, a questão dos produtos complexos foi tratada.

Regulamento a que se refere o Decreto N. 24.507, de 29 de Junho de 1934	CPI/45	CPI/67	CPI/69	CPI/71 e CPI/96
Art. 12º. Sempre que o	Art. 38 - Sempre que o	Art. 11 - Parágrafo	Art. 11 - Parágrafo	Nenhuma disposição

depositante quiser garantir isoladamente qualquer particularidade de um desenho ou modelo complexo, poderá fazê-lo mediante pedido em separado.	depositante quiser garantir, isoladamente, qualquer particularidade de um desenho ou modelo complexo, poderá fazê-lo mediante pedido em separado ⁴⁴ .	único. Considerar-se- ão como um só modelo ou um só desenho os que, embora compostos de várias partes, constituam um todo ou um conjunto característico.	único. Considerar- se-ão como um só modelo ou um só desenho os que, embora compostos de várias partes, constituam um todo ou um conjunto característico.	

Assim é que – por óbvia escolha do legislador - não existe disposição específica na lei vigente, que cuide da hipótese de elementos singulares de um produto complexo. Há sim um dispositivo que fala da *unidade* da criação ⁴⁵, mas não da *unitariedade* desta. Ou seja, exige-se que em cada registro haja uma só criação ornamental, em até vinte variações; mas não se exige, nem se repele, que o produto sobre o qual se apõe o ornamento e suas variações seja um só e indivisível, ou que seja complexo.

A norma em vigor certamente **não** explicita a permissão de se proteger, separadamente, a “particularidade de um desenho ou modelo complexo”, “mediante pedido em separado”.

De outro lado, a vigente lei não contém dispositivos – como as normas anteriores -, dispondo que “considerar-se-ão como um só modelo ou um só desenho os que, embora compostos de várias partes, constituam um todo ou um conjunto característico”. Ou seja, ela **não** proíbe, como as anteriores, que *havendo um todo*, ou mesmo se não *havendo um todo*, *havendo um conjunto*, conjunto este dotado de uma característica individualizadora, se possa ter proteção das várias partes.

⁴⁴ RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 255 nota sobre o art. 38 da CPI/45 que, no caso de “as flores formam um desenho estilizado, inédito, que se sai do conjunto...neste caso ao autor é facultado proteger, além do conjunto do desenho, também o desenho da flor isoladamente, aplicado a tecidos”.

⁴⁵ Segundo o art. 104 do CPI/96, o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações (até um máximo de vinte) desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de vinte variações. Tem-se aí o paralelo das noções de unidade de invenção e de conceito inventivo, dos quais já se tratou ao referirmo-nos às patentes.

Da leitura de que a lei proíbe proteção ornamental de parte de um produto

Assim é que não parece adequada a leitura de que se possa ler, na lei em vigor, uma vedação da proteção ornamental de parte de objetos. Com efeito, ao afirmar que o artigo 95 da Lei

...define como desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto e, portanto, não prevê proteção para partes de objetos...

o autor citado faz uma distinção que a lei não fez. Não diz a lei que tal objeto deva ser um objeto *unitário*; quem repele, neste passo, a proteção dos ornamentos apostos a um objeto *complexo* é o autor. Como já indicamos, ao percorrer os precedentes judiciais, é uma distinção que faz isoladamente.

Raciocina o autor que, por o dispositivo sobre modelos de utilidade referir-se ao “objeto de uso prático, ou parte deste”, a inexistência deste dizer no dispositivo sobre desenhos impõem uma unitariedade inescapável.

Examinemos o exercício lógico, e continuemos a mesma prática. Diz ainda a seção da Lei relativa aos modelos industriais:

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Assim, apliquemos o mesmo critério, qual seja, o que está expresso em uma normativa, mas silente na outra, se presume *não aplicável nesta outra*. Segundo tal critério, é de se concluir que para os desenhos não se exige que se mantenha a unidade técnico-funcional e corporal do objeto ⁴⁶. Esta conclusão é, obviamente, tão imprecisa e descabida quanto a que não se protegem, em nosso direito, partes de um produto.

Abandonemos, assim, uma extrapolação, por negativa, do que diz a normativa de modelos de utilidade para perquirir o próprio subsistema das criações ornamentais. Na verdade, comparemos o art. 23 da Lei com a norma correspondente, no capítulo dos desenhos industriais:

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao

⁴⁶ Para manter clara a distinção anteriormente feita, os art. 23 e 104 prescrevem unidade de invenção, e não unitariedade do objeto. No entanto, para fazê-lo, se utilizam do referencial do objeto físico, pois tanto o modelo de utilidade quanto o desenho industrial são criações que se referem necessariamente um corpo tangível. No tocante às patentes de invenção, que não só compreendem corpos físicos, mas processos e outras intangibilidades, a redação é notavelmente mais abstrata: “Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo”.

mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Há sim uma exigência de unidade, mas *de* propósito e da *característica distintiva preponderante*. Dupla exigência, mas de forma alguma imposição de unidade técnico-funcional *e corporal* do objeto. Na verdade, o art. 104 ilumina a natureza do tratamento dos objetos aos quais são apostos os desenhos industriais a lei brasileira.

Compatível com os critérios indicados acima que as normas estrangeiras usam para definir quando não serão protegidas a partes de um produto, nossa lei diz que não se admite proteção separada para o que - do ponto de vista da criação ornamental - não poderá ser cindido quando haja prejuízo do efeito tutelado. Por exemplo, se faltarem novidade e originalidade nas partes singulares, ainda que subsistam no todo.

Um retorno às funções do desenho industrial

Como se viu, protegem-se com direitos exclusivos as criações ornamentais, e com isso se estimula a geração de produtos industriais agradáveis à vista e atraentes ao consumo, essencialmente como uma forma de diferenciação de produtos. Os poderes que o direito brasileiro vincula ao estímulo de tais propósitos – uma exclusividade, ou monopólio instrumental –, deve propiciar a esses objetivos, mas não serem usados de maneira disfuncional, ou seja, de maneira a exceder o limite externo de tais poderes, ou usá-los para fins distintos da função que os justifica.

A interpretação que se deduz do art. 104, de que haja *unidade* sempre que haja o mesmo *propósito* ⁴⁷ e *uma unidade ornamental* (característica distintiva predominante) parece-nos inteiramente compatível com tal função. O que se diz das variações é estruturalmente aplicável aos elementos destacáveis de um objeto ornamental.

Mais ainda, tal dicção da lei não se opõe, antes se integra com outros critérios mais *lógicos* do que jurídicos, que presumem a possibilidade de proteção separada de partes de um produto. Com efeito, o sistema brasileiro não se rejeita os outros critérios que, nos outros sistema legais citados, *também* impedem a proteção separada de partes de um produto, para evitar a disfuncionalidade da proteção:

⁴⁷ A noção de propósito, neste contexto, resulta da acessoriedade do ornamento e o fato de que a novidade e objeto de tutela não esteja no ornamento em si, mas nele *enquanto aplicado num produto industrial*. É o que já denominamos de *novidade relacional*. Assim, o art. 104 da Lei exige que, para haver unidade de desenho, cada variação deve aplicar-se ao mesmo produto industrial, e mais, para o mesmo *ato ornamental*.

(a) não cabe proteger separadamente parcelas de um produto que resulte de uma industrialização unitária: uma garrafa cujo gargalo só dela se separe se dela for quebrada;

(b) não cabe proteger separadamente elementos de um produto que, ainda que fisicamente destacáveis sem quebra, nunca são oferecidos ao público senão na forma íntegra ⁴⁸.

(c) Ao que se acrescentam as exigências de que o elemento destacável não só seja por si só suscetível de proteção (novidade, originalidade, não técnica, etc.) mas que, ao se reintegrado desempenhe uma função ornamental (visibilidade) ⁴⁹.

Com isso se faz aplicável, de forma consequente e logicamente integrada, a fórmula deduzida das formulações dos outros sistemas jurídicos.

Como o direito brasileiro protege as criações ornamentais de produtos

As partes de um produto são suscetíveis de proteção:

1. sempre que tal produto seja composto de múltiplos componentes substituíveis, que possam ser desmontados e remontados; provavelmente tal fórmula compreenderá a exigência de que as partes sejam fabricadas separadamente, mas valerá acrescer –
2. que as partes sejam disponíveis ao público separadamente. Cabe exigir ainda
3. que cada parte desempenhe uma função visível (daí, ornamental ou potencialmente ornamental) quando remontada no produto complexo;
4. E que, cada uma de tais partes satisfaça, por si só, todos os requisitos legais para proteção separada.

Tal fórmula parece compatível com o direito brasileiro, atendendo os requisitos literais e sistemáticos do sistema legal, sem aumentar desrazoável, ou disfuncionalmente, os ônus dos depositantes.

É, ademais, compatível com os precedentes e o estudo doutrinário que citamos acima.

⁴⁸ Lembrando Pouillet, de sua publicação de 1905: o que o desenho industrial, em sua modalidade ornamental, cria é uma *inovação comercial*. Assim, esta característica justifica que se coloque como requisito um fator extrínseco ao processo industrial como um requisito de direito. A parte que é ornamental e separada, mas que não exerce a função de diferenciação de produtos no âmbito estritamente da relação com o público não é funcional dentro da hipótese de proteção estudada.

⁴⁹ Aqui se justifica a invocação de Isaías 48:12. A ideia de múltiplos corpos com uma única essência, repartida mas não esgarçada pela separação, de maneira que cada elemento continue *ornamental* de per si ainda que continuando ornamental no todo, se talvez desusado em direito, encontra talvez o mais fácil exemplo na doutrina da trindade.

O problema que tal fórmula não resolve

Claramente tal entendimento **não** se propõe a resolver, criando uma vedação que não existe no texto legal, o sensível problema das peças de reposição *must match*.

Sem dúvida tal questão exige uma solução de direito, seja regulatória, seja legislativa⁵⁰, seja por via da aplicação das limitações razoáveis já constantes do nosso sistema jurídico⁵¹.

Mas, pelos motivos que expus na parte inicial deste estudo, não existindo na lei brasileira uma proibição abstrata e genérica de registro de desenhos industriais de partes de produtos complexos, não cabe ao intérprete suprir a política pública necessária com uma proibição de origem estritamente pessoal, que não foi assim homologada pelo processo democrático da mutação legislativa.

O fato de que outros sistemas jurídicos introduziram tal vedação, através do processo legislativo regular, resistido e complexo como ocorre nas democracias, nos aponta tanto para os objetivos quanto para os métodos legais para alcança-los.

Um elemento ornamentado, destacado, se torna funcional?

O segundo quesito, como já mencionamos, é se os objetos componentes de um todo maior ao serem comercializados separadamente, passam por isso a terem características exclusivamente técnicas.

Uma primeira ponderação, antes de entrar na resposta, é que *o pressuposto de uma peça de um todo ter proteção separada* é que ela seja suscetível de ser vendida separadamente. Quem propôs essa conclusão confundiu um requisito de proteção com uma exclusão.

- A simples resposta deste quesito

Com o respeito devido a toda opinião, a resposta a esse quesito é de tal simplicidade que nem mereceria atenção.

Como notamos acima, o pressuposto necessário para que se possa proteger, separadamente, partes de um produto complexo é que cada uma delas satisfaça, isoladamente, todos os requisitos legais da proteção.

Note-se que isso resulta, necessariamente, da lógica do sistema de proteção dos desenhos industriais, que apura a novidade não do ornamento em si mesmo, mas de sua aplicação. Em outro estudo, assim lembramos:

⁵⁰ Como, por exemplo, a constante da nossa proposta de alteração legislativa anteriormente citada.

⁵¹ Como a por nós proposta em BARBOSA, Denis Borges, A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, acima citado.

Enquanto os requisitos à definição do *estado da técnica relevante* sejam uniformes em face das patentes e dos desenhos industriais, há uma peculiaridade nestes últimos no tocante ao *elemento para o qual se apura a novidade*.

Com efeito, o desenho é uma criação *ornamental e acessória* a um produto industrial; assim, é ao ato de aposição do desenho ao produto que se elege como relevante para determinar a novidade, ou não. Como também nota Newton Silveira:

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo ⁵².

Ainda que nos preocupe essa utilização da fórmula “novidade relativa” (pois, como vimos, para efeitos de estado da técnica, a novidade é sempre absoluta), adotemos a observação, mas denominando o fenômeno *novidade relacional*.

Lembra ainda o autor:

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística”.

Ou seja, pelo fato de haver proteção ao todo, não se presume a proteção da parte; as partes *podem* ser desprotegidas, sem que isso retire a protectibilidade do todo.

O silogismo se completa: mas as partes *podem* ser protegidas, se por si só atendem os requisitos legais de proteção.

Assim, não é *simplesmente* por serem partes de um objeto que elas deixam de ser dignas de proteção, e nem pelo fato de cada uma delas ser parte de um todo, que por sua vez é protegido, que faz delas protegidas individualmente ⁵³.

⁵² Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65.

⁵³ De outro lado, não se imagine que a cópia ou contrafação parcial de uma parte de um produto complexo seja *necessariamente* livre, pelo fato de que ela, por si só, seja do domínio comum. Ela será, sim, isenta do direito exclusivo, que só atinge o todo. Mas, ainda que estruturada numa forma similar ao do sistema de patentes, a proteção dos desenhos industriais, sendo relativa a uma *criação comercial*, é suscetível de induzir confusão do público quanto à origem dos produtos. Assim, se for demonstrada a efetiva confusão da parte, no que evocar *pars pro toto* a criação complexa, poderá, nestes termos restritos, e enquanto a confusão persistir, ser objeto de repressão à concorrência desleal. Veja-se a este propósito os precedentes judiciais colecionados em nosso A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, cit., quanto aos limites do direito de os fabricantes de peça de reposição indicarem a *marca* do fabricante da peça reposta, que exigem sempre que tais elementos sejam claramente assinalados para evitar qualquer engano quanto à origem ou autorização dos produtos ou serviços.

Como quase tudo em direito, esse problema já encontrou revisão judicial ⁵⁴, com a seguinte conclusão sancionada pela corte suprema francesa:

"Cada parte da carroceria exprime uma parte do pensamento do criador do conjunto da carroceria e a proteção legal, que cobre o todo, também incide sobre cada um de seus componentes, caso contrário a proteção seria ilusória; é errado assimilar um elemento da carroceria a uma peça destacada tendo apenas uma função técnica, porque se uma asa ou um capot satisfazem um requisito técnico, eles também contribuem para a estética global do modelo, uma vez que para uma determinada função, há tantas formas quanto a imaginação dos designers conseguem conceber".

Da recente manifestação do TRF2

Não exatamente seguindo nossa análise, mas no sentido geral de suas conclusões, nota-se o recente pronunciamento –por maioria – da 2ª. Turma do TRF2:

⁵⁴ O trecho de Pollaud-Dullian nos economiza maior discussão deste tema : "Mais si le "design" de la carrosserie est nouveau et a un caractere propre et si la piece en question aussi, en dehors de ses éléments de raccordement, on voit mal pourquoi ce " design " pourrait être exploité sans licence par des tiers. La protection du tout devrait s'étendre aux parties [Dans le même sens : G. BONET, article cité, Prop. Intell. janvier 2003, p. 5]. Il y aurait, sinon, une réduction du droit exclusif sur les formes complexes au détriment de certaines entreprises et au profit d'autres, par hypothese moins innovantes ou moins créatives. Quant à soutenir que la portiere, le rétroviseur ou le pare-choc aurait un caractere exclusivement fonctionnel, cela suppose la démonstration de l'absence de tout arbitraire dans l'ensemble et dans la partie et non pas de ce que la pièce fait partie d'un ensemble. Cela impliquerait que la forme soit liée à une fonction d'intégration de cet ensemble, du seul fait qu'elle lui est complémentaire [Paris, 9 mai 2003, PIBD 2003 n. 773-III-526, Prop. Intell. 2003, p. 400, obs. P. de CANDÉ (" il ne suffit pas de prétendre que cette forme trouve sa seule et unique raison d'être dans la forme de l'appareil distributeur [de savon liquide] dans laquelle flacon-recharge vient s'insérer, le distributeur étant lui-même protégé à titre de modele et aucun élément n'établissant que le flacon ne pourrait être utilisé en dehors du distributeur "}. Du reste, rien n'empêche d'installer sur une voiture d'un modele donné, un pare-choc qui s'y adapte techniquement mais n'a pas le même " design " que ceux de la marque, sinon des arguments d'ordre esthétique et commercial mais nullement des raisons fonctionnelles ... Et si ce pare-choc est moins cher et plus solide, le consommateur pourrait fort bien le préférer à ceux d'origine. Comparez: J. PASSA, Traité, n. 715.], ce qui inverse le raisonnement et donne à la forme un rôle réducteur, en vidant le droit exclusif de sa substance [De proche en proche, ce sont alors tous les éléments qui, assemblés, font l'apparence du véhicule, qui seraient privés de protection et, en fin de compte, la carrosserie elle-même, le droit exclusif ne valant plus que pour le premier assemblage et disparaissant ensuite]. La Cour d'appel de Dijon avait statué sur ce point sous l'empire de la loi du 14 juillet 1909 [Dijon, 12 janvier 1990 "Maxicar c. Renault ", PIBD 1990 n. 478-III-342.] et le pourvoi dirigé contre son arrêt fut rejeté par la Chambre criminelle le 6 juin 1991[Casso crim., 6 juin 1991, " Maxicar c. Renault ", PIBD 1991 n. 511-III-695.]. Celle-ci estima que la cour d'appel avait fait une exacte application de la loi du 14 juillet 1909 en énonçant que: "chaque élément de la carrosserie exprime une part de la pensée du créateur de l'ensemble de la carrosserie et que la protection légale, qui s'attache au tout, s'attache également à chacun de ses éléments constitutifs, faute de quoi cette protection serait illusoire ; [et] qu'il est inopérant d'assimiler un élément de carrosserie à une pièce détachée ayant seulement une fonction technique, car si une aile ou un capot répondent à un besoin technique, ils participent aussi à l'esthétique générale du modele, puisque, pour une fonction déterminée, il existe autant de formes que l'imagination des créateurs est susceptible d'en concevoir ". Cette solution reste valable [En ce sens : G. BONET, article précité, Prop. Intell. juillet 2003, p. 10]."
DULIAN, Frédéric Pollaud. Propriété Intellectuelle - La Propriété Industrielle. Ed. Economica. Paris. 2011. P. 523-524 e 541-543

"Portanto, não são passíveis de registro as formas ornamentais desprovidas de novidade, originalidade e/ou aplicação industrial, ou àquelas que esbarrem nas hipóteses do artigo 100, incisos I e II da Lei da Propriedade Industrial. Ao apreciar o caso, o Magistrado a quo entendeu que "o design de faróis e para-choques estão atrelados preponderantemente à função técnica, tendo em vista que não são admitidas formas que não satisfaçam sua finalidade precípua".

Note-se que as peças de automóvel, embora possuam sua forma considerada técnica ou funcional, para atender às necessidades impostas à fabricação do veículo, também podem possuir características ornamentais diferenciadas, com visuais próprios, de acordo com o design utilizado no modelo de cada automóvel, sendo passível seu registro como desenho industrial.

Caso assim não o fosse, todos as peças de automóvel, especificamente, neste caso, os faróis e os para-choques dos carros seriam todos iguais. Assim, embora as peças e acessórios automotivos sejam partes do produto "automóvel", constituem cada um deles um objeto em si. De fato, o consumidor, na hipótese de um sinistro, pode se dirigir a uma concessionária autorizada e comprar, separadamente, um farol, ou espelho retrovisor, ou uma calota, ou uma roda etc., ou seja, pode comprar todas as partes independentes do automóvel. (...)

Portanto, verifica-se que os designs dos faróis e para-choques protegidos pelos registros de desenho industrial obtidos pelo FORD junto ao INPI, embora atendam a finalidade precípua de iluminar e reduzir o impacto de eventuais colisões, respectivamente, possuem características ornamentais diferenciadas, com visuais próprios, sendo passível seu registro como desenho industrial, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 100, inciso II da LPI. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Voto Vencedor do Des. Marcelo Pereira, AC 2010.51.01.809326-0, DJ 10.12.2013.

*Publicado no dia 26/02/2014
Recebido no dia 15/02/2014
Aprovado no dia 20/02/2014*

Heidegger e o desvelamento do Ser através da obra de arte

Heidegger and the unveiling of Being through the work of art

Marcos Sávio Santos Aguiar
(UFS – DFL)

RESUMO

Heidegger percebe que a metafísica, enquanto projeto de elucidação do sentido do Ser, em vez de esclarecê-lo, limita-se a revelar o ente, mostrando assim, que o entendimento não consegue ser o fio condutor de uma reflexão mais profunda. Heidegger, então, abandona a metafísica e vai buscar na arte a revelação do Ser. Precisamos ir até à essência da arte para encontrar o Ser. Mas, a essência da arte esconde-se na obra de arte. Então perguntemos: o que é uma obra de arte? O problema é que uma obra de arte só pode ser compreendida se tivermos compreendido de antemão a essência da arte. Esta investigação é inspirada na obra de Heidegger *Caminhos de Floresta*.

PALAVRAS-CHAVE: Heidegger, Ser, desvelar, metafísica, arte.

ABSTRACT

Heidegger realizes that metaphysics, as a project to elucidate the meaning of Being, rather than clarify it, merely reveal the ente, thus showing that the understanding can not be the guiding principle. Heidegger then abandons metaphysics (philosophy) and will seek in art the revelation of Being. We must go to the essence of art to find the “Being”. But the essence of art is hidden in the artwork. So what is a work of art? The problem is that a work of art can only be understood if we understood beforehand the essence of art. This research is inspired by the work of Heidegger *Paths Forest*

KEY WORDS: Heidegger, Being, unveiling, metaphysics, art.

Introdução

O pensamento de Heidegger surgiu em meio a uma geração sacudida pela Primeira Guerra Mundial e que questiona seus valores tradicionais. Ora, o pensamento de Heidegger é um pensamento filosófico; então, ela se ocupa dos problemas fundamentais da metafísica. Para Heidegger, questionar os valores tradicionais é questionar a maneira como a metafísica tradicional coloca os problemas, e a maneira

como ela os resolve. Mas, em que consiste a metafísica tradicional? Qual o questionamento que Heidegger faz a ela?

O questionamento da metafísica tradicional

Para Heidegger, a metafísica tradicional é a metafísica clássica. Nesta última, algo permanecia fora de todo o questionamento, isto é, algo permanecia velado, ou fora do movimento problematizador. É como se, na metafísica clássica, existe uma realidade que escapa à total autotransparência, e que permanece oculta à reflexão, portanto, há algo que ocultamos de nós mesmos. Para Heidegger, este algo da metafísica clássica que ocultamos de nós mesmos é o “Ser” em questão. Pois, para ele, a ontologia clássica, ao se perguntar sobre o “Ser”, ela se pergunta sobre a realidade primeira, isto é, a realidade de que eu posso ter certeza. E, para interpretar a realidade primeira, os gregos desenvolveram um dogma para interpretar o “Ser”. Mas, os gregos dizem que o “Ser” é o mais universal e vazio dos conceitos. Como tal, resiste a toda tentativa de definição. A saída, para os gregos, é que o “Ser”, cada um o entende imediatamente o que se quer dizer com ele. De tal sorte que aquilo que os antigos filósofos consideraram como algo obscuro e inquietante se tornou uma evidência por si tão clara como o sol. Este “Ser” não questionado ou velado tornou-se duradouro dentro da história da filosofia. Até Heidegger, entendia-se que o significado da palavra “ser” era evidente, embora indefinível. Heidegger, desejoso de compreender os significados, diz que se é difícil responder o que significa o ser, é porque esse significado não está claro. Isto é, aquilo que nos é mais próximo é ao mesmo tempo aquilo que é mais obscuro.

O pensamento de Heidegger se volta ao fundamento da metafísica tradicional e medita sobre aquilo que permanece velado. Ele instaura, ali, um movimento problematizador. Com esse movimento, Heidegger ultrapassa a metafísica clássica. Ele empreende a tarefa de perscrutar o pensamento, tal como ele existe até agora, para decifrar nele o que contém de impensado a fim de descobrir a verdade do “Ser”. Heidegger faz um percurso histórico para entender como seus antepassados velaram a questão do “Ser”, mas, principalmente, para abrir um caminho no qual o ser se torna transparente, se desvela, tornando-se cognoscível. Heidegger pretende recolocar os problemas fundamentais da filosofia em função da história do “Ser”. Nesse percurso, ocorrerá uma transformação de nosso estado de espírito, e que esse caminho carregue em si o nosso destino. Para Heidegger, esse caminho do filosofar deve atingir nossa responsabilidade, deve visar a nós homens, e nos toque em todo o ente que é no Ser. É

importante observar que, para Heidegger, não se trata de conseguir uma concepção acabada, ou procurar soluções, e sim, realizar uma constante interrogação sobre o “Ser”, de entender a voz do ser, de encontrar morada nele ou comportar-se conforme ele nos guie. Nessa ação de nos guiar, o “Ser” também carrega o nosso destino.

A guinada fenomenológica de Heidegger

Heidegger foi levado para o caminho de reflexão sobre o Ser, iluminado pela atitude fenomenológica. A fenomenologia é a arte de desvelar aquilo que ocultamos de nós mesmos. A fenomenologia consiste em se inserir nessa realidade oculta, que escapa à total autotransparência, e nela manifestar o que se oculta da reflexão. Vale ressaltar que a questão sobre o Ser está oculta, isto é, falta uma resposta. Talvez, o próprio reelaborar da questão sobre o Ser, faça com que o Ser apareça. E, reelaborar questões é entrar nos domínios do método, isto é, questionar o método fenomenológico. É isso que Heidegger se propõe. Nessa orientação da fenomenologia, que é ontologia, uma vez que o que se busca é o Ser, a questão que Heidegger coloca é: quais são os elementos do método de explicitação ou revelação que deverá levar-nos um dia até o Ser? Trata-se de compreender as estruturas fundamentais do Ser, que são as condições de possibilidade do nosso mundo empírico. É essa compreensão que representa a realização máxima e radical da fenomenologia. A fenomenologia significa então, fazer ver a partir de si mesmo aquilo que se manifesta efetivamente. É esse o sentido formal que se dá ao nome de fenomenologia: não outra coisa que a máxima: voltar às próprias coisas. Pois, o Ser é aquilo que se oculta naquilo que se manifesta. A fenomenologia é, então, a procura do significado do Ser. E isso significa ontologia ou fenomenologia ontológica. Se a fenomenologia de Husserl é a procura do fundamento primeiro de todo acontecimento, e se ele leva essa procura num sentido transcendental, então, essa filosofia exige uma teoria geral do Ser, isto é, uma Ontologia, pois, através do seu método puro e intuitivo, a fenomenologia analisa a generalidade das essências. A fenomenologia, então, é animada por uma preocupação ontológica, e ela fundamenta uma metafísica nova. Mas, Heidegger dá uma guinada à fenomenologia. A novidade de Heidegger, em relação a seu mestre Husserl, é tentar resolver o problema do fundamento sem recorrer à consciência, mesmo transcendental, o que seria idealista demais, pois Heidegger recusa partir de intuições, mas parte da compreensão da vida concreta. Em outras palavras, com Heidegger entramos na facticidade da vida na sua realidade e no complexo dos

significados do mundo, ao invés de ficar com a consciência pura, do Eu transcendental de Husserl. Portanto, a partir de Heidegger, a História torna-se o fio condutor das pesquisas fenomenológicas no caminho que vai da vida na sua facticidade, à vida na sua historicidade. Filosofar fenomenologicamente passa a significar acompanhar a vida, o que para Husserl será cair no antropomorfismo transcendental.

O abandono da fenomenologia

Enquanto fenomenólogo, Heidegger tentava desocultar o Ser a partir do Ser-aí. Mas, afinal, a relação entre o Ser-aí e o Ser se inverte e assume o seu significado definitivo. Em vez do Ser-aí revelar o Ser, é o Ser que se abre e se revela ele próprio. Mas, essa relação invertida resulta de elementos bem diferentes, e leva a um abandono do próprio método fenomenológico. A conversão do ente para o Ser coloca entre parênteses o mundo dos entes, isto é, daqui em diante a chave da relação Ser-homem não é mais a interrogação humana. Em outras palavras, Heidegger abandona totalmente a linguagem existencial, e mesmo antropológica, que ele tentava colocar em Ser e Tempo. Em vez disso, ele procura alcançar o Ser num ângulo mais explícito, isto é, ele parte de cima. Em outras palavras, o Ser, tido como uma potência obscura e escondida, concorda em manifestar-se ao homem como uma espécie de graça. A pesquisa fenomenológica pára de repente. Não há mais método. Pois se o ser vem ao homem, então, o homem não tem mais porque se colocar a caminho ou de se abrir um caminho. A partir de agora, a preocupação de Heidegger com o Ser passa para a linguagem, isto é, a linguagem é o novo centro da relação Ser-homem. Mais precisamente, aquele que fala não é mais o homem, mas é o Ser que lança uma voz no deserto para auscultar o eco que lhe enviará a sua própria palavra solitária. A linguagem não é algo que o homem possui entre outros instrumentos, senão aquilo que possui o homem. Mesmo antes de o homem falar ou pensar, a Ser fala ao homem, fazendo revelar os significados implícitos, buscando a linguagem humana em sua fonte original. Em outras palavras, Essa palavra falada, essa linguagem ontológica não é mais portadora de significados humanos. Ela é uma espécie de linguagem sagrada no silêncio de todas as palavras humanas. Portanto, o filósofo deve calar-se, pois é o poeta e o “pensador” que o substituirão. Eles não terão a palavra, mas, a palavra os terá. O poeta, confidente do Ser, tendo aprendido a existir naquilo que não tem nome, pode nomear o sagrado. Quanto ao pensador, este pode dizer o Ser, pois, os primeiros pré-socráticos diziam o Ser como se recita, numa atitude religiosa, uma fórmula sagrada. As palavras não têm mais palavras. Elas estouram para

manifestar a presença do Ser. Depositários de uma mensagem ontológica, e sobre-humana, elas se vestem de um silêncio essencial. O próprio Heidegger as pronuncia num temor sagrado, como os oráculos que meditam no recolhimento. Nesse caso de Heidegger, é a própria fenomenologia que é superada.

A superação da Metafísica

Mas, a fenomenologia é superada não para se tornar Metafísica. Pois, a Metafísica, depois de Platão, enquanto se representa o ente enquanto ente, ela esqueceu o Ser, e não pensa o Ser. Daí porque a Filosofia não consegue se recolher sob o fundamento do Ser. Em outras palavras, a filosofia abandona o Ser pela Metafísica. Pois, remontando até o fundamento da Metafísica, o pensamento racional e lógico é como um peixe fora da água. Portanto, estamos na hora de emergir o pensamento no Ser, pois o Ser é o elemento natural do pensamento. Logo, o pensamento que virá não será mais filosófico, pois ele pensa de maneira mais original que a Metafísica. A palavra de Heidegger é menos Filosofia e mais respeito pelo pensamento. Desde então, se queremos nomear, dizer, ou pensar esse fundamento radical que é o Ser, sem nome, não há outro recurso a não ser o símbolo poético ou religioso. Essa transmetafísica se exprime por imagens, como único meio de expressão. O homem não mais constrói o Ser por seu pensamento, pois não se trata mais de uma consciência constituinte. Segundo Heidegger, não é mais o homem que pensa o Ser, mais é o pensamento do Ser que se revela ao homem. Em outras palavras, não é mais os conteúdos intencionais da consciência que revelam, mas, a iluminação ou a revelação pura e simples. O escondido ou o dissimulado que se trata de revelar não é mais o implícito ou o latente, mas o misterioso, o sagrado.

A arte como forma de o Ser se revelar

Segundo Heidegger, arte não é primeiramente beleza nem criação, e sim, a revelação do Ser. A grandeza da arte não consiste na qualidade da obra criada, e sim, em ser caminho e morada do homem em sua procura da verdade. Só quando a arte se descobre o incondicionado e absoluto é que a arte chega à plenitude. As obras de arte só podem ser grandes se se fundamentarem nessa grandeza primordial. A essência da arte consiste exatamente em exprimir a relação imediata com o absoluto, implantar o absoluto como tal dentro do homem histórico. A essência da arte esconde-se na obra de

arte. Portanto, o caminho mais fácil para se chegar a compreender a essência da arte parece ser a análise da obra de arte. O que é uma obra de arte? Essa pergunta nos instiga a buscar onde está a origem de uma obra de arte. Então perguntemos: Qual a origem de uma obra de arte?

A origem da obra de arte

Segundo Heidegger, na sua obra Caminhos de Floresta, origem significa aquilo a partir do qual algo é aquilo que é. E origem, nesses termos, significa essência. Em outras palavras, perguntar pela origem de algo é o mesmo que perguntar de onde provem sua essência. Então, voltando à pergunta pela origem da obra de arte, que é o mesmo que perguntar de onde provém sua essência, Heidegger recorre à concepção habitual que diz que a origem da obra está na atividade do artista. Mas, a pergunta agora se volta para o artista: qual a origem do artista? Isto é, o artista é o que é a partir de que? A resposta é que a partir da obra o artista é o que é. Pois, só a obra é que permite ao artista surgir como um mestre da arte. Portanto, este raciocínio nos leva à seguinte redundância: “o artista é a origem da obra. A obra é a origem do artista”. Essa redundância não oferece saída; pois, apesar de nenhum ser sem o outro, nenhum dos dois consegue comportar o outro. Logo, deve haver um terceiro termo que comporte, no seu âmago, os dois anteriores. Segundo Heidegger, esse termo englobante é a “arte”, pois, só a partir da arte e mediante a arte é que o artista e a obra de arte adquirem seus respectivos nomes. Nesses termos, a arte é a origem para o artista e ao mesmo tempo para a obra. Mas, a pergunta agora se volta para a compreensão da “arte”. Em outras palavras, “o que é a arte?”. Heidegger se pergunta se a “arte” não é mais do que uma palavra vazia, isto é, se ela não é mais do que uma palavra à qual não corresponde nada de efetivamente real. A palavra arte pode ser apenas uma representação coletiva, sobre a qual pomos a obra e o artista. E se a palavra arte significasse mais do que uma representação coletiva, então, a palavra arte só poderia ser com base na realidade efetiva de obras e artistas. Nesse sentido, obras e artistas estão na origem da palavra arte. Ou será ao contrário, isto é, só se dá obra e artista caso haja arte? Em qualquer dos dois casos, a nossa pergunta inicial pela origem da obra de arte passa a ser a pergunta pela essência da arte. Então está em aberto a pergunta: “o que é a arte?”. Até esse momento só sabemos que a arte está na obra de arte, pois, aquilo que a arte é, deve depreender-se a partir da obra. Mas, também, aquilo que a obra é, ela só é a partir da essência da arte. Como vemos, ainda não saímos da redundância. Mas, Heidegger se pergunta como

podemos ter a certeza de que a observação das obras de arte é a base para a arte, se não sabemos o que é a arte? Ora, se não se pode alcançar a essência da arte a partir das obras de arte, também não se poderá sê-lo a partir de conceitos mais elevados, pois, se assim fosse, não precisaríamos das obras de arte para obtermos a essência da arte. Mas, Heidegger nos diz que seja a partir das obras, como a partir dos princípios, seria impossível se chegar à essência da arte. Heidegger sugere que percorramos este curso circular, isto é, das obras de arte aos princípios da arte, e inversamente, dos princípios às obras, pois, trilhar esse caminho é a festa do pensar. Mas, o que permanece é que vamos ter que incorporar a obra real, se quisermos encontrar a essência da arte. É certo que, uma obra de arte é antes de tudo uma coisa; pois há algo de pedra numa escultura, como há algo de colorido na pintura, ou algo de vocal na obra linguística, ou algo de sonoro na obra musical. Isto é, o caráter de coisa está inamovível na obra de arte. Mas, a obra de arte, ultrapassando o seu caráter de coisa, ela é ainda algo de outro; pois se ela revela algo de outro, ela é alegoria. Mas também na obra de arte, há ainda algo de outro que se põe em conjunto. E o ato de por em conjunto, faz da obra de arte um símbolo. A alegoria e o símbolo constituem o enquadramento conceitual na qual, a obra de arte se move. Portanto, há um algo na obra de arte que revela algo de outro. Este algo que revela algo de outro é o caráter de coisa, ou substrato, das obras de arte, que serve de alicerce sobre o qual este algo de outro é constituído. E este algo de outro, da obra de arte, é aquilo, justamente, que o artista faz propriamente.

Conclusão

Até agora, a arte tinha sempre a ver com o belo e com a beleza, e não com a verdade do ente. A beleza está reservada à estética, mas, a verdade, pelo contrário, pertence à lógica. Na obra, o que está em jogo é a restituição da essência universal das coisas. Mas como é que é esta essência universal? Onde é que ela está? Precisamos da essência universal para que as obras de arte concordem com ela. Em uma obra de arte a verdade é posta em obra. Mas, qual verdade acontece na obra? A Procura pela realidade efetiva da obra de arte não nos leva a encontrar a arte que nela vigora. Há um engano se pensamos encontrar a realidade efetiva da obra partindo de um suporte ao modo da coisa. O suporte ao modo da coisa mostra-se de forma imediata o que há de efetivamente real na obra. Mas para se apreender aquilo que aqui é ao modo da coisa, os conceitos tradicionais de coisa são insuficientes; pois eles mesmos não dizem a essência

da coisa. O que é importante aqui ressaltar é que é fundamental uma primeira abertura do olhar para o fato de que só nos aproximamos do caráter de obra da obra, se pensarmos o ser do ente. A obra de arte torna patente o ser do ente. Só ela é que descobre a verdade do ente. E a arte é o pôr-se-em-obra da verdade. Mas, o que é a verdade ela mesma, para que aconteça como arte? O que é este pôr-se-em-obra? Quanto a esta questão, Heidegger dedica uma seção inteira, na sua obra Caminhos de Floresta, intitulada “A obra e a verdade”. Mas, devido à complexidade deste tema, deixaremos para abordá-lo em uma outra oportunidade.

Referências bibliográficas:

Thomas Ranson Gilles, *História do Existencialismo e da Fenomenologia*. São Paulo: EPU, 1967.

Martin Heidegger, *Caminhos de Floresta*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL/BR E A APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE DISPUTAS

*THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY / BR AND APPLICATION OF ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION*

HELENARA BRAGA AVANCINI

THAIS MULLER

RESUMO

O artigo apresenta os procedimentos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD, adotados pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro, em colaboração com o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual no atendimento de conflitos em matéria de marcas. O presente trabalho descreve o funcionamento, em caráter experimental, do Núcleo de Mediação de Conflitos. e discute a aplicação do instrumento jurídico de mediação de conflitos industriais, voltada ao enfrentamento dos conflitos em propriedade industrial.

Palavras-chave: Conflito, Marca, Propriedade Industrial, Mediação.

ABSTRACT

El artículo presenta los procedimientos para la resolución alternativa de conflictos - ADR, aprobado por el Centro para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en colaboración con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual brasileño, en la atención de conflictos relacionados marcas. En este trabajo se describe el funcionamiento a modo de prueba, el Centro de Mediación de Conflictos. y discute la aplicación del instrumento legal de la mediación de conflictos industrial, destinada a abordar el conflicto de la propiedad industrial.

Palabras clave: Conflicto, marca, Propiedad Industrial, Mediación.

1. Introdução

Devido ao incremento de demanda judiciais, a insuficiência de órgãos judiciais e a sua ineficiência para resolver celeremente os conflitos que lhe são demandados em matéria de Direitos da Propriedade Intelectual, alguns litigantes estão resolvendo extrajudicialmente seus conflitos através de métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD.

A partir dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a saber: Mediação, Arbitragem e Determinação Pericial), cria-se um novo parâmetro para tratar os conflitos, “redefinindo, de forma radical, o modelo de terceiro e a forma de decisão, reconhecendo, ainda que de forma indireta, o papel não exclusivo da jurisdição, que atualmente está em crise frente à complexidade social”¹, entretanto, como existem vários trabalhos tratando sobre a crise do Judiciário, neste paper trabalhar-se-á apenas com a Resolução Alternativa de Disputas-RAD em matéria de Propriedade Intelectual.

Como objetivo principal, inicialmente serão apresentados os fundamentos jurídicos que autorizam a adoção da mediação e sua legitimidade perante o ordenamento jurídico brasileiro, para, logo após, investigar a prática do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e o emprego da mediação como meio emancipador na gestão de conflitos em matéria de Direitos de Propriedade Intelectual.

Como objetivo específico, analisar-se-á a prática derivada do convênio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial/BR, que se traduz em um Projeto Piloto de adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD/ Mediação em Marcas, implantado pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual (CEDPI), desde julho de 2013.

1 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: alternativas à jurisdição. 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 76.

Foram escolhidos, para o desenvolvimento do paper, os métodos de pesquisa dedutivo (partindo-se de premissas gerais, para chegar em premissas particulares), e monográfico, empregando-se a técnica da pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, tabelas, estatísticas e na legislação.

Defende-se que, o presente trabalho apresenta relevância para o sistema jurídico brasileiro, pois os procedimentos de Resolução Alternativa de Disputas - RAD, em matéria de Direitos de Propriedade Intelectual, aplicados pela OMPI e pelo INPI/BR, estão se tornando cada vez mais importantes para facilitar a resolução de disputas internacionais comerciais entre partes privadas envolvendo a propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

Por essa razão, o paper está organizado da seguinte forma: no primeiro item serão arrolados os fundamentos jurídicos que autorizam a adoção da mediação e sua legitimidade perante o ordenamento jurídico brasileiro, citando-se desde a Constituição Federal até decretos em vigor no Brasil; no segundo item, será analisada a prática do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para por fim, analisar o Projeto Piloto de adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD/ Mediação em Marcas, implantado pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual –CEDPI/INPI/BR.

2. Resolução Alternativa de Disputas no Direito brasileiro

A Constituição Federal apresenta em seu preâmbulo as diretrizes para a instituição de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Muito embora não haja previsão expressa na Constituição Federal para a

adoção de Resoluções Alternativas de Disputas – RAD, alguns autores apregoam que em virtude do disposto preâmbulo (sobre o comprometimento na ordem interna com a solução pacífica de controvérsias) e do disposto no artigo 4, inciso VII da CF, é presumível a sua adoção:

Art. 4 - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

...

VII – solução pacífica dos conflitos.²

A solução pacífica dos conflitos está relacionada com o apaziguamento das pretensões das partes em conflito e não com a imposição de uma decisão estatal (através do poder Judiciário), pois o litígio, como explica Garcez:

... não é um mal em si mesmo, ou algo anormal ou disfuncional, mas sim um fato da existência em que, conflitos e disputas existem como forma de demonstração ou confrontação de posições divergentes e competição...³

Considerando-se o conflito como algo normal, e considerando-se a adoção de métodos de Resolução Alternativa de Disputas nas matérias relacionadas com a Propriedade Intelectual, a resolução dos conflitos seria mais célere, acarretando uma diminuição do número de processos tramitando no Poder Judiciário. Mazzone e Muller:

A despeito da inevitabilidade dos conflitos e da impossibilidade de optar por tê-los ou não, a escolha do meio adequado para a sua solução, esta sim, está, sobretudo, nas mãos dos envolvidos, sendo que a doutrina e prática jurídica estrangeira, sobretudo a norte-americana, já consagraram a sistemática multiportas para a solução de conflitos.⁴

No mesmo sentido, defende Tura:

... vivemos no terceiro milênio, e por isso, é necessário flexibilizar o monopólio da Justiça tradicional, pondo um

² BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

³ GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem nacional e internacional: progressos recentes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 03.

⁴ MAZZONETTO, Nathalia e MULLER, Karina Haidar. O uso da mediação de conflitos envolvendo propriedade intelectual, em particular as disputas de patentes. In: revista da Associação Brasileira da propriedade Intelectual. N 125. Jul/ago de 2013. Rio de Janeiro: Garilli Gráfica Editora LTDA. 2013. p. 53

fim à cultura brasileira do paternalismo Estatal absoluto, centralizador, distribuidor de vantagens e benefícios...⁵

Ao comentar sobre o artigo que trata dos Direitos Fundamentais, Silva reforça o entendimento de que o cidadão tem direito de exercer sua autonomia:

Direitos fundamentais do homem-indivíduo são aqueles que reconhecem autonomia aos particulares, garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado.⁶

Analisando-se o voto proferido pela Ministra Ellen Gracie, no Agravo Regimental 5206, percebe-se que ela defende a ideia da autonomia dos cidadãos na escolha do meio adequado para a solução dos conflitos:

Como se vê, o cidadão pode invocar o judiciário, para a solução de conflitos, mas não está proibido de valer-se de outros mecanismos de composição de litígios. Já o Estado, este sim, não pode afastar do controle jurisdicional as divergências que a ele queiram submeter os cidadãos.⁷

Ocorre que o conceito de acesso à justiça vai além, possui um caráter mais abrangente – ele transpõe a barreira do acesso à máquina do Poder Judiciário – na medida em que visa que o maior número de pessoas tenha acesso não só ao Judiciário, mas também a uma prestação jurídica de forma adequada e justa.⁸

De acordo com o voto da Ministra, é possível aos litigantes escolherem se

⁵ TURA, Adevanir. Direito Arbitral: curso prático de arbitragem nacional e internacional. Leme: JH Mizuno, 2007. p. 50

⁶ SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p.171

⁷ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito entre duas sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente disponíveis - a existência e o montante de créditos a título de comissão por representação comercial de empresa brasileira no exterior: compromisso firmado pela requerida que, neste processo, presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se dá provimento, por unanimidade, tendo em vista a edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira SE 5206 AgR / EP – ESPANHA. Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004.

⁸ CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 39.

vão compor o conflito em juízo ou for a dele. Também o Ministro Sepúlveda Pertence se manifestou defendendo a possibilidade de escolha para a solução dos conflitos, no mesmo agravo:

Isto não significa, contudo, que as pessoas físicas ou jurídicas estão obrigadas a ingressar em juízo toda vez que seus direitos subjetivos são afrontados por outrem, pois o princípio garante o direito de ação, não o impõe. O direito de ação, à luz do Princípio da autonomia das vontades, representa uma “faculdade inerente à própria personalidade”, não um dever.⁹

O cidadão tem a faculdade de escolha, podendo propor ação judicial (ninguém é obrigado a ingressar em juízo) ou valer-se de outros meios de composição de conflitos. O acesso à justiça ultrapassa a possibilidade de demandar em juízo.

Sen comenta que, o que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições de aperfeiçoamento de iniciativa¹⁰; por isso, permitir que as partes optem pelo meio mais adequado para a solução de conflitos é acreditar na sua capacidade emancipatória. Referida presunção constitucional de solução pacífica de conflitos, autorizaria o uso de Resoluções Alternativas de Disputas em matéria de Propriedade Intelectual, como forma de realização das capacidades emancipatórias dos cidadãos e da sua plena capacidade de escolha, como explica Faoro:

... a arbitragem não deve ser entendida como uma possibilidade de acesso ao Judiciário, mas como uma garantia certa de acesso à Ordem Jurídica justa e rápida.¹¹

Muito embora a legislação brasileira sobre propriedade intelectual não tenha previsão expressa para o emprego de métodos de Resoluções Alternativas de Disputas, os mesmos poderiam ser adotados, pois no ordenamento

⁹ Idem.

¹⁰ SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.19.

¹¹ FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3. Ed. São Paulo: Globo, 2001. P. 836-837.

jurídico brasileiro, existem várias previsões sobre o assunto:

a) na Lei nº 9.099/95:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei.

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo.

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta Lei.

§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.

§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.

Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por equidade.

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível.

Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial.

Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito,

referendado pelo órgão competente do Ministério Público.

b) na Lei nº 9.307/1996:

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

c) no Decreto nº 4.311/2002:

Art. 1º A Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

d) no Código de Processo Civil:

Art. 125 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:

...

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

...

VII - pela convenção de arbitragem;

Art. 331 - Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.

§ 1º - Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.

§ 2º - Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

§ 3º Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2º.

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que:

...

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem.

e) no Código Civil:

Art. 851. É admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem contratar.

Isso significa que, os cidadãos capazes podem optar entre ingressar em juízo ou empregar os métodos de Resoluções Alternativas de Disputas, no Brasil ou no exterior, para qualquer matéria, incluindo Propriedade Intelectual como se verá no próximo item.

3. Apontamentos sobre o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI

O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, estabelecido em outubro de 1994, funciona como um centro facilitador da resolução de disputas comerciais internacionais, envolvendo partes privadas em litígios relacionados com a propriedade intelectual e transferência de tecnologia, como se vê na Tabela 1.

Tabela 1 – Áreas jurídicas implicadas em Mediações e Arbitragens da OMPI



Fonte: OMPI/2013

De acordo com a Tabela 1, 9% dos casos envolvem Direitos do Autor e 91% envolvem Direitos da Propriedade Industrial (destacando-se os litígios relacionados com patentes, tecnologias da informação e marcas).

Para facilitar a resolução de litígios envolvendo os Direitos de Propriedade Intelectual, o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, adota os seguintes procedimentos:

a) Auto-regulação de litígios:

a.1) Mediação: um procedimento informal em que um intermediário neutro - o mediador, auxilia as partes a chegar a uma solução para a disputa, com base nos respectivos interesses das partes. Neste caso, o mediador da OMPI não pode impor uma decisão, ele auxilia as partes a estabelecer o acordo (que tem a força de um contrato). Sendo suas principais etapas compostas por:

- 1 – Solicitação da mediação, em conformidade com o Regulamento de Mediação da OMPI (vide: <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html>) ;
- 2 – Nomeação do mediador: as partes podem recorrer a uma lista da OMPI (que contém aproximadamente 1.500 árbitros e mediadores independentes, procedentes de 70 países diferentes);
- 3 – Contatos iniciais entre o mediador e as partes;

4 – Organização da primeira reunião com representantes das partes (com poder para transigir) e estabelecimento de acordo sobre um primeiro intercâmbio de documentos (caso seja necessário);

5 – Primeira reunião e reuniões seguintes: estabelecimento das regras básicas do procedimento; compilação de informações e identificação das questões a serem submetidas a mediação; exame dos interesses das partes; identificação de possibilidades de solução para o caso (proposta pelas partes) e avaliação dessas soluções.

6 – Conclusão: que ocorre quando as partes firmam um acordo sobre todas ou algumas das questões do litígio; por decisão do mediador (de terminar o procedimento sem acordo) se, entender que é pouco provável que o prolongamento da mediação consiga solucionar a controvérsia; ou por decisão (firmada por escrito) de uma das partes, após a primeira reunião e antes do estabelecimento do acordo entre as partes.

Para a auto-regulação de conflitos, a OMPI prevê o pagamento das seguintes taxas e honorários (valores em dólares):

Tabela 2- Taxas e Honorários para Mediação

Taxa administrativa	Honorários do mediador
0,10% do valor da mediação, sujeito a uma taxa máxima de 10.000	300 a 600 por hora 1.500 a 3.500 por dia

Fonte: OMPI/2013

Ressalta-se que, quanto aos honorários do mediador previstos na Tabela 2, as taxas são indicativas, e se aplicam de acordo com as observações abaixo:

1. El importe de la tasa administrativa equivaldrá a un 0,10% del valor de la mediación y estará sujeto a una tasa máxima administrativa de 10.000 dólares.
2. El valor de la mediación queda determinado por el valor total de los importes reclamados.
3. Cuando en la solicitud de mediación no se indiquen cantidades reclamadas o cuando la controversia esté relacionada con cuestiones que no puedan expresarse en valor monetario, se pagará una tasa administrativa de 1.000 dólares que podrá ser objeto de ajustes. Se efectuará el ajuste tomando como referencia la tasa administrativa que el Centro determine discrecionalmente, tras consultar con las partes y el

mediador, como la más adecuada según las circunstancias.

4. A los efectos del cálculo de la tasa administrativa, cualquier importe monetario que sea objeto de una controversia y que esté expresado en una moneda distinta del dólar de los EE.UU. será convertido a dólares de los EE.UU. sobre la base del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas vigente en la fecha de presentación de la solicitud de mediación.¹²

Isso significa que a taxa equivale a 0,10% do valor da mediação e que a taxa máxima a ser paga para o mediador é de 10.000 dólares, a ser determinada pelo valor total do objeto submetido a mediação. Quando este valor não for declarado ou não puder ser apurado monetariamente, pagar-se-á uma taxa de 1.000 dólares, que pode ser ajustado pelo Centro da OMPI.

b) Heteroregulação de conflitos:

b.1) Arbitragem: um procedimento em que as partes submetem o litígio a um ou mais árbitros escolhidos, por uma decisão vinculativa e final com base em direitos e obrigações das partes, executável sob a lei arbitral. A arbitragem em matéria de propriedade intelectual, constitui uma alternativa mais célere ao litígio judicial;

b.2) Arbitragem acelerada: um procedimento de arbitragem que é realizada num curto espaço de tempo e com um custo reduzido, dependendo da escolha partes. Pode ser precedida por mediação ou pela determinação de um perito;

Quanto ao custo para os casos de heteroregulação, a OMPI estabelece os seguintes valores (em dólares) para a arbitragem:

Tabela 3 – Taxas e Honorários para Arbitragem

Tipo de taxa	Quantia em disputa	Arbitragem acelerada	Arbitragem
Taxa de registro	Qualquer	1.000	2.000

¹² ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Baremo de tasas y honorarios. <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html> Acesso em 02.09.2013.

Taxa administrativa	quantia		
	Até 2.500.000	1.000	2.000
	De 2.500.000 a 10.000.000	5.000	10.000
	Mais de 10.000.000	5.000 +0,05% de valor superior a 10.000.000, sendo a taxa máxima de 15.000	10.000 +0,05% de valor superior a 10.000.000, sendo a taxa máxima de 25.000
Honorários do árbitro ou árbitros	Até 2.500.000	20.000 (taxa fixa)	Segundo o acordado pelo Centro em consulta com as partes e o árbitro ou árbitros
	De 2.500.000 a 10.000.000	40.000 (taxa fixa)	Taxas(s) indicativa(s) 300 a 600 por hora
	Mais de 10.000.000	Segundo o acordado pelo Centro em consulta com as partes e o árbitro	

Fonte: OMPI/2013

b.3) Determinação pericial: as partes submetem um assunto específico (por exemplo, uma questão técnica) para um ou mais peritos, tomarem uma decisão sobre o assunto (que pode ser vinculante, a menos as partes tenham acordado de outra forma);

Caso optem pela Determinação pericial, os valores (em dólares) são diferentes, conforme a Tabela 4:

Tabela 4 – Taxas e Honorários para Determinação Pericial

Taxa administrativa	Honorários do perito
0.10% do valor da decisão do perito, sujeito a uma taxa máxima de 10.000 dólares	\$300-\$600 por hora \$1,500-\$3,500 por día

Fonte: OMPI/2013

Como as taxas, para o caso de Determinação Pericial, também são indicativas, a OMPI estabelece que:

1. El importe de la tasa administrativa equivaldrá a un 0,10% del valor de la decisión de experto y estará sujeto

- a una tasa máxima administrativa de 10.000 dólares.
2. El valor de la decisión de experto queda determinado por el valor total de los importes reclamados.
3. Cuando en la solicitud de decisión de experto no se indiquen cantidades reclamadas o cuando la controversia esté relacionada con cuestiones que no puedan expresarse en valor monetario, se pagará una tasa administrativa de 1.000 dólares que podrá ser objeto de ajustes. Se efectuará el ajuste tomando como referencia la tasa administrativa que el Centro determine discrecionalmente, tras consultar con las partes y el experto, como la más adecuada según las circunstancias.
4. El Centro puede deducir una parte o la totalidad de las tasas administrativas que le sean abonadas por una mediación o un arbitraje de la OMPI de la tasa administrativa pagadera al Centro por una decisión de experto de la OMPI.
5. Antes del nombramiento de un experto, el Centro fijará los honorarios por hora o por día de un experto, en consulta con las partes y el experto. Para ello, el Centro considerará factores tales como los importes de la controversia, la complejidad de la controversia, las cualificaciones que se requieran de él así como cualquier valor comparable para un experto en el área de experiencia, y cualquier otra circunstancia relevante del caso.
6. Se solicitará al experto que mantenga un registro detallado y preciso de la labor realizada y del tiempo dedicado a la decisión de experto, así como cualquier gasto derivado de dicha decisión. Al terminar o concluir la decisión de experto, deberá suministrarse a las partes y al Centro una copia del registro, junto con la factura del experto.
7. A los efectos del cálculo de la tasa administrativa, se convertirá el importe de las demandas expresado en monedas distintas del dólar de los EE.UU. a dólares de los EE.UU., sobre la base del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas vigente en la fecha de sometimiento de la solicitud de decisión de experto.¹³

Para esse caso, a taxa máxima prevista também é de 10.000 dólares e será determinada de acordo com o valor total do objeto submetido a determinação pericial. Quando este valor não for declarado ou não puder ser apurado

¹³ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Decisión de experto: Baremo de tasas y honorarios. <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/> Acesso em 02.09.2013.

monetariamente, pagar-se-á uma taxa de 1.000 dólares, que pode ser ajustado tomando como referência a taxa administrativa discricionária que o Centro determinar. Também, pode deduzir uma parte ou a totalidade das taxas administrativas cobradas pela Determinação pericial, quando a mesma foi precedida por uma mediação ou arbitragem da OMPI.

Na auto-regulação de conflitos, utiliza-se um método, através do qual, um terceiro imparcial ajuda as partes a encontrar uma solução aceitável para o caso. Este terceiro imparcial, não julga nem compõe o litígio; apenas estimula as partes a chegarem a um acordo! Apresenta como benefícios: a celeridade na pacificação do litígio e a confidencialidade, além de possuir outras vantagens como o fato de aumentar a possibilidade de as partes manterem uma relação comercial após o surgimento do conflito.

A porcentagem de acordos, nos casos de mediação chega a 67%, conforme dados fornecidos pela própria OMPI. Dada a alta porcentagem de acordos, pode-se afirmar que é um procedimento muito eficaz, conforme Spengler, a mediação deve ser pensada como meio de “tratamento de conflitos não só quantitativamente, mas qualitativamente mais eficaz, proporcionando às partes a reapropriação do problema”¹⁴ e segue explicando que a comunicação mediada compõe a idéia de equilíbrio entre os envolvidos (partes e mediador), visando o tratamento do conflito “mediante a organização de trocas entre as partes”¹⁵.

Diferentemente da auto-regulação, na heteroregulação de conflitos, as partes outorgam para uma pessoa (ou um grupo de pessoas) a tarefa de proferir decisões com o mesmo conteúdo e a mesma força das sentenças judiciais. A doutrina especializada aponta como principais benefícios da heteroregulação a celeridade, a confidencialidade, o conhecimento técnico da matéria objeto do litígio pelo árbitro (que decidirá o litígio), a informalidade do procedimento e o baixo custo.

¹⁴ SPENGLER, Fabiana Marion. *Da jurisdição à mediação. Por uma outra cultura no tratamento dos conflitos*. Ijuí: Unijuí, 2010.p. 313.

¹⁵ Idem. p.319.

Estatísticas da OMPI demonstram que quando as partes optam pela arbitragem 60% dos casos são impostos pelo árbitro, sendo que nos outros 40%, as partes optam por estabelecer acordos comerciais. De acordo com Spengler, os acordos estabelecidos fundam-se no tripé escolha, confiança e razão, que:

... constituem juntas o sinal de união entre os homens, de um comprometimento nascido de razões comuns e, sobretudo, de uma prática inerente à democracia moderna. É nestes termos que o consenso nasce como uma estratégia mais democrática de gerir os desacordos/conflitos, permitindo que uma ação/relação comum se concretize.¹⁶

Adotando os procedimentos acima descritos, as partes podem resolver conflitos relativos a Direitos de Propriedade Intelectual (protegidos em vários países) em um único procedimento, evitando a instauração de vários litígios judiciais (sobre o mesmo assunto) em diferentes países, diminuindo os riscos de resultados divergentes e reduzindo os custos com procedimentos judiciais, etc.

Considera-se como vantagem, o exercício da autonomia das partes que adotam esses procedimentos, pois a partir deles, as partes exercem maior controle sobre a forma como o seu litígio é resolvido, sem recorrer aos tribunais (podendo indicar meios mais eficientes, baratos e céleres para a resolução dos conflitos) e protegendo as partes envolvidas no litígio de uma exposição depreciativa de seus contratos comerciais (confidencialidade dos procedimentos e resultados do RAD).

Destaca-se, também o fato das decisões tomadas no âmbito do Centro não serem passíveis de recurso, ao contrário das decisões judiciais. O fundamento para a não serem passíveis de recurso está na Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958 (Convenção de Nova Iorque), que prevê o reconhecimento das sentenças arbitrais em igualdade com decisões dos tribunais nacionais, sem a

¹⁶ SPENGLER, Fabiana Marion. *Da jurisdição à mediação. Por uma outra cultura no tratamento dos conflitos*. Ijuí: Unijuí, 2010.p. 366.

necessidade de revisão de mérito, e que foi incorporada a legislação brasileira pelo Decreto nº 4.311/2002.

Aproveitando a expertise da OMPI, o INPI/BR se interessou em firmar uma colaboração com o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, visando implementar um procedimento conjunto de Resolução Alternativa de Disputas – RAD, a ser tratado no item seguinte.

4. Sobre o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual:

Pelo Decreto nº 7.356 de 12 de novembro de 2010, foi criado o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual (CEDPI), vinculado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI:

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assume atualmente uma missão mais sofisticada e complexa. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), esta autarquia federal é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços do 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. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas.¹⁷

De acordo com a citação acima, o INPI é o órgão competente para executar as normas da Lei nº 9.279/96 (que regula os Direitos de Propriedade Industrial), e tem como principal função, analisar e julgar os pedidos de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas, indicações geográficas, aprovar e averbar os contratos de transferência a de

¹⁷ Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Conheça o INPI. Disponível em http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi. Acesso em 23/08/2013.

tecnologia.

Agregando mais algumas funções (dentre as quais destacam-se a promoção de Resoluções Alternativas de Disputas – RAD, relativos aos Direitos de Propriedade Intelectual), o Decreto acima mencionado, aprovou a nova estrutura regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e descreveu suas atribuições no artigo 20, abaixo transcrito:

Art. 20 - Ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual compete:

I - promover, em obediência ao disposto no art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.279, de 1996, medidas que visem zelar pelo cumprimento da lei de propriedade industrial e correspondente direito internacional aplicável, através de ações necessárias à prevenção, combate e repressão à prática de atos de concorrência desleal, violadores de direitos de propriedade industrial;

II - colaborar com entidades nacionais e internacionais na promoção de ações necessárias à repressão a infrações de direitos de propriedade industrial;

III - promover e coordenar, em conjunto com a Procuradoria Federal no INPI, ações com o propósito de combater atos de concorrência desleal e infrações de direitos da propriedade industrial;

IV - promover ações objetivando valorizar o respeito aos direitos de propriedade industrial; e

V - promover a utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual.

Aproveitando as atribuições do CEPDI, foi firmado em 12 de setembro de 2012 um Memorando de Entendimento-ME (Anexo I), estabelecendo uma colaboração entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial –INPI/BR e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, visando implementar um procedimento conjunto de Resolução Alternativa de Disputas - RAD, para facilitar a mediação de controvérsias relativas aos Direitos da Propriedade Intelectual.

Em virtude da colaboração entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial –INPI/BR e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, de 15 de julho até o final de dezembro de 2013, estará funcionando o projeto-piloto de Mediação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial -

INPI, sob a responsabilidade do CEDPI; para atender, gratuitamente, os primeiros 50 pedidos de mediação em marcas (ANEXO II) que devem ser acompanhados do Termos de Compromisso de Mediação de Marcas (ANEXO III), de acordo com o Regulamento de Mediação do INPI (ANEXO IV) e a Instrução Normativa para mediação (ANEXO V).

A escolha da matéria, se deve ao considerável número de depósito de marcas no INPI, nos últimos anos:

Tabela 5 – Marcas Depositadas no INPI/BR

Ano	Depósito em papel	Depósito eletrônico	Total de depósitos
2000	108.231	-	108.231
2001	101.617	-	101.617
2002	94.315	-	94.315
2003	95.580	-	95.580
2004	94.040	-	94.040
2005	99.320	-	99.320
2006	84.402	11.915	96.317
2007	59.028	48.716	107.744
2008	58.713	67.125	125.838
2009	38.945	76.625	115.570
2010	38.617	91.175	129.792
2011	41.646	111.286	152.932
2012	38.942	111.165	150.107

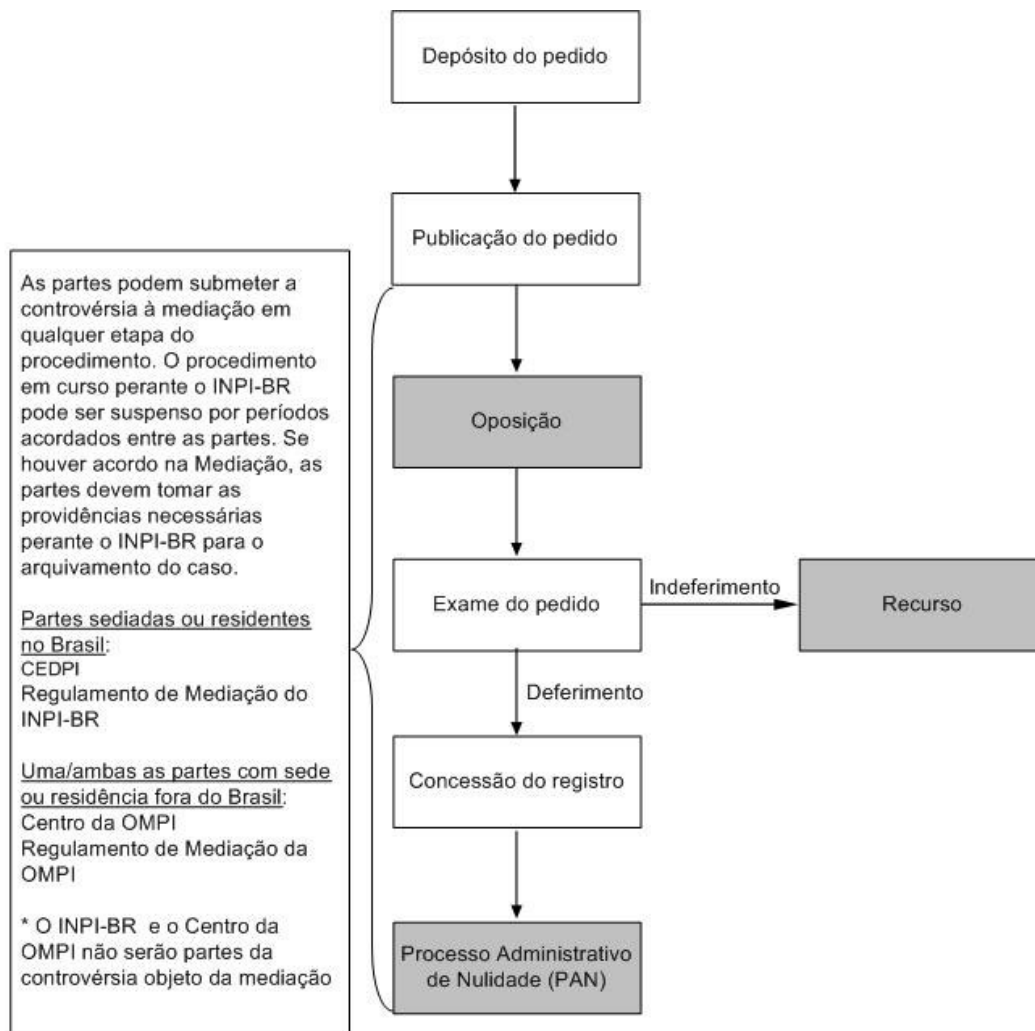
Fonte: Diretoria de Marcas/INPI/2013

Em 2011, houveram 152 mil solicitações em matéria de marcas (o número de pedidos de patentes foi de 32 mil), foi implantada a versão 2.0 do sistema e-Marcas (para depósitos eletrônicos), começou a implantação do Intellectual Property Automation System – IPAS (para aperfeiçoar o processamento de exame de pedidos no INPI).

Ressalta-se, de acordo com a Tabela 5 (abaixo reproduzida), que para poderem solicitar a mediação, os pedidos deverão envolver controvérsias administrativas em curso no INPI/BR, na forma de oposição, recurso, ou processo administrativo de nulidade de marcas, o que significa que serão partes: o depositante de pedido/titular de registro marcário perante o INPI; o requerente da oposição de pedido de registro marcário perante o INPI; e o requerente do processo administrativo de nulidade de registro marcário

perante o INPI:

Tabela 5 – Mediação perante o INPI/BR



Fonte: OMPI/2013

Analisando-se a Tabela 5, pode-se afirmar que o CEDPI não pode aceitar pedidos de mediação prévia de controvérsias ainda não submetidas formalmente ao INPI/BR, pois o art. 3º do Regulamento de Mediação do INPI/BR estabelece que o CEDPI oferecerá o serviço de mediação apenas para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual apresentadas perante o INPI”, ou seja, somente serão objeto de mediação as “controvérsias administrativas”. Após a realização do projeto piloto de mediação em marcas, é que o CEDPI avaliará sobre a possibilidade de mediação prévia de “controvérsias pré-administrativas”.

De acordo com o Memorando de Entendimento-ME (Anexo I), que estabeleceu uma colaboração entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial –INPI/BR e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, as partes envolvidas em controvérsias relativas a direitos marcários (oposição, recurso, ou processo administrativo de nulidade de marcas) apresentadas perante o INPI/BR podem optar:

- a) pelo serviço de mediação administrado pelo Centro da Defesa da Propriedade Intelectual do INPI/BR –CEDPI (em conformidade com o Regulamento de Mediação do INPI – vide ANEXO IV), quando a disputa envolver partes sediadas ou residentes no Brasil; ou
- b) pelo serviço de mediação administrado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (em conformidade com o Regulamento de Mediação da OMPI) quando a disputa envolver uma ou ambas as partes com sede ou residência fora do Brasil.

Atualmente, o CEDPI, está oferecendo os seguintes serviços e infraestrutura para as partes:

- a) Pré-mediação, momento no qual presta esclarecimentos sobre a mediação de conflitos administrada pelo CEDPI, visando fornecer às partes subsídios para que decidam sobre a adequação e a pertinência deste método de resolução para seu conflito;
- b) Administração do processo de mediação (incluindo a recepção, a distribuição e o controle do processamento dos pedidos);
- c) Sobrestamento, por até 180 dias, da instrução técnica dos processos administrativos relacionados no pedido de mediação;
- d) Criação de "fila de mediação" exclusiva para exame dos processos administrativos relacionados aos pedidos de mediação em curso no INPI.
- e) Consulta técnica preliminar sobre a viabilidade, junto ao INPI, dos acordos de mediação que recaiam sobre direitos de propriedade intelectual de áreas técnicas específicas; e
- f) Salas de reunião com isolamento acústico, nas instalações do CEDPI, na sede do INPI/BR no Rio de Janeiro.

Também serão oferecidos pelo CEDPI outras facilidades e serviços

necessários para assegurar um procedimento de mediação eficiente e eficaz, como por exemplo a consulta técnica preliminar, facultativa e não vinculante, sobre a viabilidade do acordo de solução da disputa de direitos de propriedade intelectual perante o INPI.

O procedimento de Administração da Controvérsia pelo CEDPI inicia com o preenchimento dos formulários do Pedido de Mediação de Marcas (ANEXO II) e do Termo de Compromisso de Mediação (ANEXO III), que deverão ser transmitidos diretamente para o CEDPI, em meio eletrônico pelo e-mail mediacao@inpi.gov.br, ou em papel por Aviso de Recebimento (AR). Após encerrado o projeto piloto também deverão ser transmitidos ao CEDPI a guia de recolhimento (preenchida com o código de serviço “850 – Pedido de Mediação”) comprovando o pagamento da retribuição de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a ser paga ao INPI/BR, e o instrumento de procuração dos representantes legais das partes, se for o caso.

Após o recebimento dos formulários de Pedido de Mediação de Marcas (ANEXO II) e do Termo de Compromisso de Mediação (ANEXO III), o CEDPI entrará em contato com as partes para orientá-las quanto ao procedimento de mediação, às custas e honorários e à nomeação do mediador.

Quando não houver acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, será fornecido o endereço eletrônico para consulta dos nomes constantes na lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual apresentadas perante o INPI/BR com vistas a nomeação do mediador.

Quanto ao valor dos honorários do mediador, o mesmo deverá ser fixado de comum acordo entre as partes em litígio, entretanto o CEDPI recomenda que o valor seja o equivalente em reais ao adotado na Tabela da OMPI de honorários de mediação para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual (disponível no item 3 do presente paper).

Ressalta-se que o Termo de Compromisso de Mediação (ANEXO III) possibilita às partes envolvidas no litígio adaptar o procedimento de mediação às necessidades específicas do conflito submetido ao CEDPI; estabelecendo, por exemplo, a abrangência da disputa, a necessidade de pareceres periciais, o tempo destinado para a mediação, etc.

Atualmente o CEDPI prevê que os processos administrativos relacionados no pedido de mediação devem ser sobrestados por até 90 dias, cabendo prorrogação por mais 90 dias, desde que o referido pedido seja fundamentado. O que significa que em, no máximo, 180 dias os procedimentos de mediação estejam concluídos (devendo esse prazo ser observado pelas partes, pelo mediador e pelo INPI/BR), muito embora a Lei nº 9.279/96 só estabeleça prazo para a realização do exame técnico dos pedidos de registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares (vide artigo 211).

No desempenho de sua função de administrador do procedimento de mediação, o CEDPI atua sob estrita imparcialidade e independência, razão pela qual, os acordos firmados por meio de mediação não precisam ser homologados pelo INPI/BR, mas servirão de subsídio para as suas diretorias.

5. Conclusão

Apresentados os fundamentos jurídicos que autorizam a adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas - RAD e que comprovam sua legitimidade perante o ordenamento jurídico brasileiro, pode-se apregoar que a escolha do meio mais adequado para a solução de conflitos faz parte dos direitos fundamentais das partes envolvidas. Mais ainda, pode-se afirmar que as partes podem optar por interpor demandas judiciais (não sendo obrigadas a fazê-lo); ou, por resolver extrajudicialmente seus conflitos, através da adoção de métodos de Resolução Alternativa de Disputas - RAD.

Confirmada a possibilidade de adoção de métodos de Resolução Alternativa

de Disputas – RAD, verifica-se que o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, emprega procedimentos de auto-regulação (mediação) e de heteroregulação (arbitragem, arbitragem acelerada e determinação pericial), funcionando como um centro facilitador da resolução de disputas comerciais internacionais relacionados com a propriedade intelectual (Direitos Autorais, Direitos da Propriedade Industrial, Obtenção de Cultivares, Topografia de Circuitos Integrados, etc) e com a transferência de tecnologia. Comprovam esse entendimento, os bons índices de solução apresentados pela OMPI.

Reconhecendo a expertise da OMPI, o INPI/BR firmou um Memorando de Entendimento com o intuito de oferecer, no Brasil, os métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD exclusivamente nas áreas de atuação específicas do INPI: propriedade industrial, programas de computador e topografia de circuitos integrados. A escolha em só oferecer o serviço de mediação para os objetos passíveis de registro e concessão de direitos pelo INPI, fundou-se na possibilidade de utilização das áreas técnicas como auxiliares para a resolução de conflitos (quando for necessária uma consulta técnica preliminar).

Muito embora o Memorando de Entendimento preveja a adoção de métodos de Resolução Alternativa de Disputas para todas as áreas de atuação do INPI, atualmente está funcionando o projeto piloto de mediação na área de Marcas, e desde que o conflito verse sobre controvérsias administrativas (oposição, recurso, ou processo administrativo de nulidade de marcas). Para dezembro de 2013, também está prevista a implantação da mediação em matéria de patentes de invento e de modelos de utilidade, sendo que a implantação do serviço de mediação para as demais áreas de atuação do INPI (desenhos industriais, indicações geográficas e topografia de circuitos integrados) está prevista para meados de 2014.

O setor responsável pela implantação dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas –RAD no INPI/BR é o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI, que tem por função, orientar as partes em conflito sobre

a aplicação do procedimento de mediação, estabelecendo uma interlocução entre as partes e o mediador, a fim de assegurar uma boa comunicação entre eles, para que o procedimento de mediação seja eficiente e eficaz; e ocorra dentro do tempo previsto (90 dias).

Cabe ressaltar que a adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas-RAD (através da mediação, arbitragem, arbitragem acelerada ou determinação pericial) deve ser vista como meio emancipador na gestão de conflitos em matéria de Direitos de Propriedade Intelectual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Código de Processo Civil. Colaboração de Antonio L. de Toledo Pinto, Márcia V. dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

BRASIL. Decreto nº 4.311 de 23 de julho de 2002. Promulga a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. In:

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretos/d4311.htmhttp://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741 Acesso em 03/09/2013.

BRASIL. Decreto nº 7.356 de 12 de novembro de 2010. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções Comissionadas e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. In: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretos/d7356.htmhttp://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741 Acesso em 03/09/2013.

BRASIL. Lei nº 9.099/95 de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. In: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htmhttp://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%C3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741 Acesso em 03/09/2013.

BRASIL. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. In: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htmhttp://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%C3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741 Acesso em 01/09/2013.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. In: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htmhttp://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%C3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741 Acesso em 04/09/2013.

BRASIL. Novo Código Civil. Lei nº 10.403 de 10 de janeiro de 2002. Aprova o novo código civil brasileiro. Brasília, DF, 2002.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito entre duas sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente disponíveis - a existência e o montante de créditos a título de comissão por representação comercial de empresa brasileira no exterior: compromisso firmado pela requerida que, neste processo, presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se dá provimento, por unanimidade, tendo em vista a

edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira SE 5206 AgR / EP – ESPANHA. Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004.

BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: alternativas à jurisdição. 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3. Ed. São Paulo: Globo, 2001.

GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem nacional e internacional: progressos recentes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Conheça o INPI. Disponível em http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi. Acesso em 23/08/2013.

MAZZONETTO, Nathalia e MULLER, Karina Haidar. O uso da mediação de conflitos envolvendo propriedade intelectual, em particular as disputas de patentes. In: revista da Associação Brasileira da propriedade Intelectual. Número 125. Jul/ago de 2013. Rio de Janeiro: Garilli Gráfica Editora LTDA. 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Baremo de taxas e honorários. <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html> Acesso em 02.09.2013.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 6^a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990.

SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação. Por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010.

TURA, Adevanir. Direito Arbitral: curso prático de arbitragem nacional e internacional. Leme: JH Mizuno, 2007.

ANEXO I - Memorando de Entendimento



**MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE A
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ("OMPI") E O
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL ("INPI-BR")
(DORAVANTE DENOMINADOS COLETIVAMENTE COMO "AS PARTES" E
INDIVIDUALMENTE COMO "PARTE") RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS ENVOLVENDO CASOS DE
RESIDENTES NO BRASIL, SUBMETIDOS AO INPI**

Considerando,

OMPI E INPI

A. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma organização intergovernamental e uma agência especializada do sistema das Nações Unidas com sede em Genebra, Suíça. A OMPI é dedicada à promoção da proteção da Propriedade Intelectual (PI) em todo mundo, através da cooperação entre Estados e, eventualmente, com outras organizações internacionais. As áreas de atuação da OMPI incluem: lei e registro de marcas (o sistema de Madri), lei e registro de patentes (o sistema PCT) e resolução alternativa de disputas (RAD) (Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI ("Centro da OMPI")).

B. O INPI é uma autarquia federal, subordinada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Baseada na Lei 9.279/96, o INPI tem como sua principal função a implementação no Brasil das normas que regulam a PI, tendo em vista suas funções social, econômica, jurídica e técnica. INPI-BR avalia a pertinência de assinar e ratificar convenções e acordos relacionados a PI. Em função das resoluções de disputas a serem submetidas ao INPI-BR, o Instituto estabeleceu seu Centro de Defesa da Propriedade Intelectual.

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE DISPUTAS (RAD)

C. O "Centro da OMPI" oferece serviços internacionais para a resolução de disputas relativas a PI, em particular administrando casos sob as Regras da OMPI para Mediação, Arbitragem, Arbitragem Expedida e Avaliação de Peritos, bem como procedimentos para a resolução de disputas referentes aos nomes de domínio na Internet. O "Centro da OMPI" também ajuda a desenvolver e administrar regras de resolução de disputa adaptadas para setores específicos relacionados a PI. Caracterizado como um prestador de serviço independente, imparcial e sem fins lucrativos, o "Centro da OMPI" mantém uma infra-estrutura de gestão de disputas atualizada, incluindo uma base de dados internacional de mediadores de PI, árbitros e especialistas.

D. As Partes reconhecem a utilidade potencial da RAD como uma forma privada de solucionar disputas. Em particular, a neutralidade, flexibilidade e experiência oferecida pela RAD pode atender às necessidades das partes para a referida disputa. A colaboração delineada no presente Memorando de Entendimento tem por objetivo aproveitar estes benefícios no contexto dos procedimentos do INPI-BR, sem prejudicar as demais opções legais disponíveis para as partes.

Agora, portanto, as Partes acordam o seguinte:

ARTIGO I - ÁREAS DE COLABORAÇÃO

As Partes pretendem colaborar para o desenvolvimento e promoção dos processos e serviços de RAD para resolução de disputas submetidas ao INPI-BR, em particular na mediação. A pedido do INPI-BR e de acordo com suas necessidade, a referida colaboração poderá abarcar o seguinte:

1. Desenvolvimento de procedimentos apropriados para RAD, com base na experiência e expertise das Partes.
2. Identificação e treinamento especializado de profissionais de PI imparciais, domiciliados no Brasil, para nomeação no âmbito dos procedimentos de RAD administrados pelo CEDPI e pelo "Centro da OMPI", respectivamente, em conformidade com o Artigo II.
3. Promoção do uso dos referidos procedimentos de RAD para os usuários dos serviços do INPI-BR, em particular, através de um fornecimento conjunto de informação e organização de eventos.

ARTIGO II – ADMINISTRAÇÃO DE DISPUTAS

1. CEDPI deverá administrar casos submetidos ao INPI envolvendo somente partes domiciliadas no Brasil sob o Regulamento de Mediação do CEDPI.
2. O Centro da OMPI deverá administrar casos submetidos ao INPI envolvendo uma ou mais partes domiciliadas fora do Brasil sob as Regras de Mediação da OMPI através do Escritório da OMPI no Brasil, o qual oferecerá serviços de administração de casos, incluindo documentos procedimentais, assistência técnica e logística.

ARTIGO III – DISPOSIÇÕES GERAIS

1. As Partes permanecem dispostas a explorar outras áreas de colaboração de interesse comum, não se restringindo somente ao INPI-BR, e incluindo a facilitação da cooperação entre o "Centro da OMPI" e outras entidades relevantes do Brasil envolvidas com a resolução de disputas relativas a PI.
2. Este Memorando de Entendimento não cria nem pretende criar quaisquer direitos obrigatórios ou impor quaisquer obrigações legalmente vinculantes sobre as Partes.

3. Qualquer alteração neste Memorando de Entendimento poderá ser realizada, a qualquer momento, desde que através de consentimento mútuo entre as Partes, formalizada por meio de uma troca de cartas especificando a data de entrada em vigor do referido aditivo.
4. Cada Parte deverá arcar com seus próprios gastos e despesas na promoção dos objetivos deste Memorando de Entendimento, sendo que tais custos estarão condicionados à disponibilidade dos fundos necessários para financiamento, nos orçamentos anuais das Partes, destinados a atividades de cooperação, assim como à disponibilidade de outros meios e recursos necessários.
5. O presente Memorando de Entendimento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura pelo Diretor Geral da OMPI e o Presidente do INPI.
6. Este Memorando de Entendimento deverá ter uma validade de 5 (cinco) anos e poderá ser finalizado antecipadamente por qualquer uma das Partes, com 3 (três) meses de antecedência, mediante notificação escrita dirigida a Outra.
7. Nada no presente Memorando de Entendimento poderá ser considerado ou interpretado como uma renúncia de quaisquer privilégios ou imunidades concedidos a OMPI por seus atos constitutivos ou direito internacional.
8. Qualquer disputa entre a OMPI e o INPI relativa a este Memorando de Entendimento deverá ser solucionada amigavelmente através de negociação entre as Partes.

EM FÉ DO QUAL, os representantes das Partes, devidamente autorizados, assinam este Acordo, em dois exemplares dos mesmos originais, em Inglês e Português, sendo ambos textos igualmente autênticos, nos locais e datas indicados abaixo:

Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI)

Pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)



Jorge Ávila
Presidente



Francis Gurry
Diretor Geral

Local: Rio de Janeiro

Data: 12/03/2012

Local: Rio de Janeiro

Data: 12/09/2012

ANEXO II – Pedido de Mediação de Marcas



Pedido de Mediação de Marcas

[Pedido] [Registro] de marca nº. _____ em nome de _____,
na(s) classe(s) _____

[Procedimento de oposição] [Processo de nulidade administrativa] [Recurso]
apresentado por _____

[Os dados acima devem reunir todas as partes vinculadas ao processo de
oposição/nulidade administrativa da marca/recurso/depósito da marca]

[Depositante do Pedido] [Titular do Registro]

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

[Requerente da oposição] [Requerente da nulidade administrativa] [Recorrente]

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

1. Âmbito de aplicação

Uma vez que a controvérsia envolve ambas as partes sediadas ou residentes no Brasil, o Pedido de Mediação de Marca deverá ser apresentado ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI).

2. Anuência à mediação

As partes convencionam submeter a controvérsia à mediação administrada pelo CEDPI.

[Para iniciar a mediação, as partes devem transmitir o Termo de Compromisso de Mediação de Marca ao CEDPI]

3. Sobrestamento do procedimento de oposição/recurso/nulidade administrativa

Para facilitar a mediação, as partes requerem o sobrestamento, por 90 dias contínuos, do procedimento de oposição/recursos/nulidade administrativa em andamento no INPI.

[É possível requerer período adicional de sobrestamento de 90 dias contínuos, mediante pedido fundamentado ao CEDPI]

4. Informações adicionais que as partes pretendem comunicar ao CEDPI

[Depositante do Pedido] [Titular do Registro]

Assinatura:

Nome:

Data:

**[Requerente da oposição] [Requerente da nulidade administrativa]
[Recorrente]**

Assinatura:

Nome:

Data:

Este Pedido de Mediação deve ser transmitido ao CEDPI pelo e-mail mediacao@inpi.gov.br ou por, via postal, através de Aviso de Recebimento (AR).

ANEXO III - Termo de Compromisso de Mediação



Termo de Compromisso de Mediação de Marcas¹⁸

Por este instrumento, faz-se referência ao [Pedido] [Registro] de marca nº. __-____ em nome de _____, na(s) classe(s) _____ e ao [Procedimento de oposição] [Processo de nulidade administrativa] [Recurso] _____ apresentado _____ por _____ perante o INPI.

Uma vez que a controvérsia envolve ambas as partes sediadas ou residentes no Brasil, o Pedido de Mediação de Marca deverá ser apresentado ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI).

As partes envolvidas no referido procedimento de oposição/recurso/nulidade administrativa concordam em submeter a controvérsia à mediação conforme o Regulamento de Mediação do INPI. A sede da mediação será no Rio de Janeiro. O idioma utilizado será o português.

[Inserir descrição adicional da controvérsia de acordo com o art. 9º, §1º (iv) do Regulamento de Mediação do INPI. As partes devem divulgar toda e qualquer disputa pré-existente entre elas, assim como quaisquer questões relativas a pedidos de depósito ou registros marcários em jurisdições estrangeiras].

Em vista da anuência à mediação, as partes notificaram ao INPI sua intenção de sobrestar o procedimento de oposição/recurso/nulidade administrativa em curso perante o INPI, por meio do Pedido de Mediação de Marcas.

De acordo com o art. 9º, §1º (ii) do Regulamento de Mediação do INPI, os nomes e dados de contato das partes, e (se aplicável) dos seus representantes, são os seguintes:

[Depositante do Pedido] [Titular do Registro]

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

¹⁸ Conforme o art. 9º do Regulamento de Mediação do INPI.

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Assinatura:

Data:

**[Requerente da oposição] [Requerente da nulidade administrativa]
[Recorrente]**

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Assinatura:

Data:

[Foi/Será] efetuado o pagamento da retribuição aplicável, em conformidade com a Tabela de Retribuições do INPI.

Este Termo de Compromisso de Mediação deve ser transmitido ao CEDPI pelo e-mail mediacao@inpi.gov.br ou, por via postal, através de Aviso de Recebimento (AR).

ANEXO IV – Regulamento de Mediação do INPI

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA	11/04/2013

RESOLUÇÃO	Nº 084/2013

Ementa: Institui o Regulamento de Mediação do INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as atribuições da Autarquia, definidas pela criação da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n.º 7.356, de 12 de novembro de 2010; e

CONSIDERANDO a necessidade de promoção de um ambiente favorável à utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual.

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução institui o Regulamento de Mediação do INPI que disciplina o serviço de mediação no âmbito do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI).

Art. 2º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial – RPI, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 093/2013, publicada no Boletim de Pessoal Extra do INPI n.º VI.

TÍTULO I

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE MEDIAÇÃO

Art. 3º Partes envolvidas em controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual apresentadas perante o INPI podem optar pelos procedimentos de mediação a seguir discriminados:

I – O serviço de mediação administrado pelo Centro da Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI), quando a disputa envolver partes sediadas ou residentes no Brasil; e

II - O serviço de mediação administrado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Centro da OMPI), quando a disputa envolver uma parte com sede ou residência fora do Brasil.

Art. 4º A administração do serviço de mediação do CEDPI oferecerá:

I - na ausência de acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, ou outro método desejado de nomeação do mediador, o fornecimento do endereço eletrônico para consulta à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual apresentadas perante o INPI; e a nomeação do mediador quando as partes chegarem a um acordo;

II - orientação sobre a aplicação do procedimento pertinente;

III - interlocução entre as partes e o mediador, a fim de assegurar uma comunicação profícua e um procedimento de mediação eficiente e eficaz;

IV - salas de reunião em sua sede, situada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil; e

V - outros serviços e funções necessários para a realização da mediação, em conformidade com o presente regulamento.

TÍTULO II

DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 5º Para efeitos do presente Regulamento entender-se-á por:

I - “Compromisso de mediação” todo instrumento celebrado pelas partes para submeter à mediação todas ou determinadas controvérsias que tenham ocorrido ou que possam ocorrer entre elas; um compromisso de mediação pode adotar a forma de uma cláusula de mediação em um contrato ou a de um contrato separado.

I - a identificação do processo administrativo e a fase processual que se encontra no INPI;

II - os nomes, endereços e números de telefone, fax, correio eletrônico, ou qualquer outra referência, para fins de comunicação das partes em controvérsia e de seus representantes legais;

III - o compromisso de mediação; e

IV - uma breve descrição da natureza da controvérsia.

§2º Instrução Normativa do Presidente do INPI disporá sobre o processamento e eventuais efeitos do pedido de mediação junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de propriedade intelectual junto ao INPI.

Art. 10 A data de início da mediação será aquela em que o INPI protocolizar o pedido de mediação apresentado em conformidade com este Regulamento, incluindo a devida anuência das partes envolvidas em um compromisso de mediação, e a comprovação de pagamento do valor da retribuição prevista no Artigo 27.

Art. 11 O CEDPI informará às partes e ao setor técnico competente do INPI, por escrito, que recebeu o pedido de mediação e lhes comunicará a data de início da mediação.

CAPÍTULO IV – DA NOMEAÇÃO E COMPETÊNCIA DO MEDIADOR

Art. 12 Salvo acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, ou outro método desejado de nomeação do mediador, esta ocorrerá de acordo com o procedimento a seguir:

I - O CEDPI transmitirá, a cada uma das partes, o endereço eletrônico para consulta à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI.

II - As partes deverão informar a indicação do mediador ao CEDPI, no prazo máximo de trinta (30) dias após a data do recebimento do endereço eletrônico para consulta à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI.

§1º O CEDPI nomeará o mediador, quando as partes, de livre escolha, tenham chegado a um acordo sobre a pessoa que atuará como mediador.

§2º Caso as partes não cheguem a um acordo sobre a escolha do mediador, o CEDPI comunicará que não efetuará a mediação.

§3º Considerar-se-á que, ao aceitar sua nomeação, o futuro mediador se compromete a dedicar o tempo suficiente para permitir que a mediação se realize com eficiência e eficácia.

Art. 13 O mediador será neutro, imparcial e independente.

Parágrafo único. É defeso ao mediador possuir vínculo contratual de qualquer natureza com a empresa, escritório de advocacia ou agente da propriedade intelectual representante das partes.

Art. 14 As partes poderão estar representadas ou assistidas nas reuniões que celebrem com o mediador.

Parágrafo único. Imediatamente depois da nomeação do mediador, cada uma das partes comunicará à outra, ao mediador e ao CEDPI, os nomes e os endereços das pessoas autorizadas a representá-las, e os nomes e os cargos das pessoas que assistirão as reuniões com o mediador, em nome da respectiva parte.

Art. 15 As partes acordarão a maneira de ser conduzida a mediação. Se as partes não o fizerem, o mediador determinará, em conformidade com este Regulamento, a maneira pela qual a mediação será conduzida.

Art. 16 Cada parte cooperará de boa fé com o mediador para que os objetivos da mediação sejam alcançados.

Art. 17 O mediador terá liberdade para se reunir e se comunicar separadamente com uma parte, ficando entendido que as informações fornecidas em tais situações não serão divulgadas à outra parte sem a autorização expressa da parte que forneceu a informação.

Art. 18 Após sua nomeação, o mediador fixará, em consulta às partes, as datas em que cada parte apresentará documentação na qual figure:

- I - um resumo dos antecedentes da controvérsia;
- II - as demandas e os argumentos da parte;
- III - o estado atual da controvérsia; e
- IV - outras informações pertinentes à controvérsia.

§1º A parte apresentará a documentação disposta no Caput ao mediador e à outra parte.

§2º A qualquer momento da mediação, o mediador poderá propor que uma das partes providencie informações ou materiais adicionais considerados oportunos.

§3º Até a assinatura de qualquer acordo de solução da controvérsia, qualquer das partes poderá submeter ao mediador, somente para sua consideração, qualquer informação ou material que considere confidencial. O mediador não divulgará tais informações ou materiais à outra parte, sem a autorização por escrito dessa parte.

Art. 19 O mediador promoverá a solução das questões em controvérsia do modo que considere apropriado, mas não terá autoridade para impor um acordo às partes.

§1º Quando o mediador estimar que quaisquer das questões em controvérsia não possam ser resolvidas através da mediação, poderá propor às partes outros procedimentos ou meios que considere mais apropriados para resolver tais questões, da maneira mais eficaz, menos onerosa e mais produtiva possível.

§2º Faculta-se ao mediador, com autorização das partes, solicitar ao CEDPI consulta técnica preliminar ao setor competente do INPI, na forma da Instrução Normativa do Presidente do INPI que disporá sobre a matéria, prevista no §2º do Artigo 9º, sem incorrer em custo adicional ao valor da retribuição prevista no Artigo 27.

CAPÍTULO V – DA CONFIDENCIALIDADE DA MEDIAÇÃO

Art. 20 As reuniões das partes com o mediador não poderão ser gravadas com recursos audiovisuais.

Art. 21 Toda pessoa que participe da mediação, incluídos, em particular, o mediador, as partes e seus representantes legais, e qualquer outra pessoa presente nas reuniões das partes com o mediador, deverá respeitar o caráter confidencial da mediação.

§1º Antes de participar da mediação, cada uma dessas pessoas assinará um documento com o compromisso de confidencialidade apropriado ao caso.

§2º Salvo acordo em contrário entre as partes, não se poderá utilizar, nem divulgar a terceiros estranhos à mediação, qualquer informação relativa à mediação ou obtida durante o curso do procedimento.

Art. 22 Salvo acordo em contrário entre as partes, ao final da mediação, os participantes da mediação devolverão todo documento ou outro material à outra parte que lhe forneceu, sem conservar nenhuma cópia dos mesmos. Ao término da mediação, serão

destruídos os registros que eventualmente tenham sido realizados sobre as reuniões das partes com o mediador.

Art. 23 Salvo acordo em contrário entre as partes, o mediador e as partes não apresentarão como prova nem invocarão por nenhum outro conceito, em um procedimento judicial ou de arbitragem:

I - as opiniões expressas ou as sugestões feitas por uma das partes a respeito de uma possível solução da controvérsia;

II - qualquer declaração realizada por uma das partes durante a mediação;

III - qualquer proposta formulada ou opinião emitida pelo mediador; ou

IV - o fato de que uma parte tenha indicado ou não sua vontade de aceitar uma proposta de acordo formulada pelo mediador ou pela outra parte.

CAPÍTULO VI – DA CONCLUSÃO DA MEDIAÇÃO

Art. 24 A conclusão da mediação proceder-se-á:

I - quando as partes assinarem um acordo total ou parcial sobre as questões em controvérsia;

II - por decisão do mediador se, a seu juízo, considerar pouco provável que a extensão da mediação permita solucionar a controvérsia; ou

III - por decisão escrita de uma das partes, a qualquer momento após a primeira reunião das partes com o mediador e antes da assinatura de um acordo.

Art. 25 Finda a mediação, o mediador notificará ao CEDPI, por escrito e com brevidade, que a mediação foi concluída e indicará a data de conclusão. Também informará se a mediação teve como resultado a solução da controvérsia e, em tal caso, se a solução foi total ou parcial. O mediador transmitirá às partes uma cópia da notificação ao CEDPI.

§1º O INPI manterá a confidencialidade da notificação do mediador e não divulgará, sem a autorização escrita das partes, a existência nem o resultado da mediação, ressalvado o teor do acordo de que trata o §3º deste Artigo.

§2º O CEDPI poderá incluir informação relativa à mediação nas estatísticas globais que publica acerca de suas atividades, com a condição de que tal informação não permita que se revele a identidade das partes, nem as circunstâncias particulares da controvérsia.

§3º Caso o resultado da mediação implique acordo que recaia sobre direitos de propriedade intelectual junto ao INPI, o mediador ou as partes envolvidas deverão comunicar seu teor ao setor técnico competente do INPI, a fim de que seja examinado, na forma da Instrução Normativa do Presidente do INPI que disporá sobre a matéria, prevista no §2º do Artigo 9º.

§4º O setor técnico competente do INPI receberá como subsídio o acordo de solução da controvérsia firmado entre as partes, dando prosseguimento à análise do processo administrativo.

Art. 26 A menos que um tribunal judicial o exija ou que as partes o autorizem por escrito, o mediador não atuará diferentemente da qualidade de mediador em procedimentos existentes ou futuros, tanto judiciais, arbitrais como de outra natureza, em relação ao objeto da controvérsia.

CAPÍTULO VII – DAS CUSTAS DA MEDIAÇÃO E DOS HONORÁRIOS DO MEDIADOR

Art. 27 O pedido de mediação estará sujeito ao pagamento de retribuição específica, que deverá ser paga até a data de apresentação do pedido de mediação ao CEDPI, sob pena de devolução. O valor da retribuição será fixado em conformidade com a tabela do INPI que estiver em vigor na data do pedido de mediação.

§1º A retribuição não será reembolsável.

§2º O CEDPI não tomará nenhuma providência a respeito de um pedido de mediação, enquanto não for paga retribuição correspondente.

Art. 28 O valor dos honorários do mediador é fixado de comum acordo entre as partes.

§1º Recomenda-se o valor equivalente ao adotado na tabela da OMPI de honorários de mediação para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI.

§2º Excetuando o valor da retribuição prevista no Artigo 27, os honorários do mediador e todas as demais despesas da mediação, incluídas as despesas de viagem do mediador e outras despesas necessárias, ficam a cargo das partes em valores iguais, salvo acordo em contrário entre partes.

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29 O INPI e o mediador não serão responsáveis perante nenhuma parte por nenhum ato ou omissão em relação a qualquer mediação realizada em conformidade com o presente Regulamento.

Art. 30 As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento e os casos omissos serão decididos pelo Presidente do INPI.

Art. 31 O direito aplicável na mediação será o brasileiro, observando-se o estabelecido na Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 e nas normas vigentes no INPI.

Jorge de Paula Costa Avila
Presidente

ANEXO V – Instrução Normativa

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA	09 / 07 / 2013
INSTRUÇÃO NORMATIVA	Nº 23 / 2013

Ementa: Dispõe sobre o processamento do pedido de mediação e seus efeitos junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de marcas junto ao INPI, nos termos da Resolução 084/2013, que institui o Regulamento de Mediação do INPI.

O PRESIDENTE, o DIRETOR DE MARCAS e o COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, no uso das suas atribuições,

CONSIDERANDO as atribuições da Autarquia, definidas pela criação da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 2010; e

CONSIDERANDO os Artigos 9º, parágrafo 2º, 19, parágrafo 2º, e 25, parágrafos 3º e 4º da Resolução 084/2013, de 10 de abril de 2013, que institui o Regulamento de Mediação do INPI.

RESOLVEM:

Art. 1º O pedido de mediação será apresentado ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual, CEDPI por uma das partes signatárias do Termo de Compromisso de Mediação de Marcas, acompanhado da devida autorização das demais partes.

Parágrafo único. O arquivo eletrônico do pedido de mediação será transmitido ao CEDPI pelo e-mail mediacao@inpi.gov.br, ou por via postal, com Aviso de Recebimento (AR).

Art. 2º Quando as partes estiverem representadas, o instrumento de procuração acompanhará o pedido de mediação.

Art. 3º O CEDPI procederá ao exame da documentação que acompanhará o pedido de mediação, formulando exigências quando cabíveis, que deverão ser respondidas no prazo de até 60 dias contínuos.

Art. 4º O CEDPI comunicará a data de início da mediação às partes, que corresponderá à data do protocolo do pedido de mediação.

Art. 5º O CEDPI solicitará à DIRMA e à CGREC o sobrestamento da instrução técnica dos processos administrativos de marcas relacionados no pedido de mediação.

Art. 6º O período inicial de sobrestamento da instrução técnica dos processos administrativos de marcas relacionados no pedido de mediação será de 90 dias contínuos.

Parágrafo único. Mediante pedido fundamentado apresentado ao CEDPI, as partes poderão requerer à DIRMA ou à CGREC um único período adicional de sobrestamento de 90 dias contínuos.

Art. 7º Ficam instituídas as “filas de mediação” no âmbito da DIRMA e da CGREC, entendidas como filas de exame exclusivas para processos administrativos de marcas relacionados a pedidos de mediação em curso no INPI.

Art. 8º Antes da conclusão da mediação, o mediador, com autorização das partes, poderá submeter, mediante o CEDPI, consulta técnica preliminar à DIRMA ou à CGREC com a finalidade de verificar a viabilidade técnica do acordo de mediação, conforme previsto no §2º do Artigo 19 da Resolução 084/2013.

§1º A consulta técnica preliminar submete-se uma única vez à DIRMA ou à CGREC.

§2º Quando as partes julgarem necessário ao exame dos processos administrativos, as petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade, acompanharão o requerimento da consulta técnica preliminar.

§3º O efeito das petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade submete-se à viabilidade técnica do acordo de mediação.

§4º A DIRMA ou a CGREC emitirão um parecer técnico que versará sobre a viabilidade do acordo de mediação e demais aspectos envolvidos na matéria.

§5º O parecer técnico, quando possível, indicará a necessidade de ajustes no acordo de mediação para fins de sua viabilidade.

Art. 9º O parecer técnico que reconheça a viabilidade do acordo de mediação:

I – converter-se-á no próprio ato de decisão dos processos administrativos sobrestados no âmbito da DIRMA ou da CGREC, quando for assim manifestado o interesse das partes no requerimento da consulta técnica preliminar; e, quando for o caso, após protocolizadas as petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade previstos nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 8º desta Instrução Normativa; e

II – será comunicado às partes, mediante o CEDPI, para fins de conclusão ou prosseguimento da mediação.

Art. 10 O parecer técnico que reconheça a inviabilidade do acordo de mediação:

I – tornará sem efeito as petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade referidas nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 8º desta Instrução Normativa; e

II – será comunicado às partes, mediante o CEDPI, para prosseguimento ou conclusão da mediação.

Art. 11 Considerar-se-á encerrada a mediação quando o mediador comunicar a conclusão da mediação ao CEDPI, como disposto nos Artigos 24 e 25 da Resolução 084/2013.

Art. 12 O acordo de mediação não submetido à consulta técnica preliminar, nos termos do Artigo 8º desta Instrução Normativa ou que, se submetido, não atenda ao Inciso I do Artigo 9º, será protocolizado pelas partes junto à DIRMA ou à CGREC, a fim de que seja dado prosseguimento à análise dos processos administrativos sobrestados.

Art. 13 Os casos omissos serão submetidos à avaliação do Diretor de Marcas ou do Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, e decididos pelo Presidente do INPI.

Art. 14 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, sem prejuízo da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI.

Gerson da Costa Corrêa

Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

Vinicius Bogea Câmara

Diretor de Marcas

Jorge de Paula Costa Avila

Presidente

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

A ESCOLA DE FRANKFURT E SEUS PRINCIPAIS TEÓRICOS

Jackson Fonte Do Nascimento

Universidade Federal de Sergipe

Departamento de Filosofia

Resumo

A Escola de Frankfurt foi uma corrente filosófica que teve como finalidade romper uma filosofia tradicional, por um novo modelo de pensar, criando uma nova ordem filosófica que tinha como pano de fundo a sociologia, a economia e a política, tendo a Teoria Crítica de Max Horkheimer, uma Matriz fundamental para a sua criação e seu desenvolvimento.

Palavras- chaves: Escola de Frankfurt - Teoria Crítica - Corrente - Teóricos - Projeto científico

Abstract

The Frankfurt School was a philosophical current that aimed to break a traditional philosophy, a new model of thinking, creating a new order which was philosophical backgrounds with sociology, economics and politics, and Critical Theory Max Horkheimer, a key to its creation and its development matrix.

Keywords: Frankfurt School - Critical Theory - Chain - Theory - Scientific Project

Este trabalho tem por finalidade fazer uma explanação sobre a Escola de Frankfurt e seus principais expoentes, dando ênfase a filosofia de Max Horkheimer, que assumiu a direção da escola em 1931, sendo responsável pelo seu crescimento e sua reorganização, que antes, era apenas uma pequena instituição de pesquisa, ou um pequeno anexo da Universidade de Frankfurt, mas, com a sua nomeação, o Instituto adquiriu a fisionomia de uma Escola, que elaborou um

programa que passou para a história das idéias com o nome de “teoria crítica da sociedade”.

A Escola de Frankfurt teve como principal finalidade fazer uma crítica, ou apreender e sintetizar toda uma filosofia que estava sendo praticada naquele período, na qual postulava existir uma crise da sociedade, sendo esta posição defendida por Hegel e seus admiradores, tais como: Kant, Marx, Freud, Weber e Lukács. A escola foi constituída por um objeto de ordem filosófica, sociológica e política, condicionada a uma posição de objeto particular, como declara Paul-Laurent Assoun, no seu livro. A escola de Frankfurt: “(...) a originalidade da escola vem da sua posição original de objeto real qual ela dá a pensar o *inédito* crítico da história.” (Assoun, 1991, p. 06), ou “ (...) esta aproximação dá lugar a uma imensa literatura em que se misturam sociologia, reflexão sobre a civilização e a história, vasto rio alimentado por correntes tão diversas como as idéias sociais, a ética neokantiana, ou a filosofia dos valores. Citemos: Max Weber, Max Scheler, Leopold Von Oiese, Adolph Reinach, Wilhelm Sonbart, Georg Simmel, Karl Jaspers.” (Assoun, 1991, p. 09).

Como o seu próprio nome denomina a Escola de Frankfurt teve sua origem em Frankfurt, na Alemanha, por um decreto do Ministério da Educação, em acordo juntamente com o Instituto de Pesquisas Sociais, em 03 de fevereiro de 1923. Teve como principal incentivador Félix J. Weil, filho de um negociante argentino de cereais, doutorado em ciências políticas, que procurou organizar a “Primeira Semana de Trabalho marxista”, e que poderia ser uma escola de corrente sociológica, mas que optou por ser uma corrente de ordem filosófica, também preocupada com diversos assuntos, dentre eles: econômicos e políticos, segundo consta na introdução do livro de Paul-Laurent Assoun: “Assim individuada, a Escola constitui o objeto de apreciações de ordem filosófica, sociológica e política” (Assoun, 1991, p. 05) e “A ambigüidade reina durante os primeiros anos em que Grünberg assume a direção do Instituto. Assim, bem podemos dizer que estamos perante um projeto sociológico, mesmo econômico. Mas, com a subida de Max Horkheimer à cabeça do Instituto em 1931, a ambigüidade dissipa-se pelo simples fato de ser explicitada e reivindicada como exigência metodológica sob a designação de “filosofia social”. (Assoun, 1991, p. 09).

Desta forma, o que podemos observar, é que a Escola de Frankfurt tinha uma abordagem teórica que procurava unir teoria e prática, como era defendido por Horkheimer quando ele escreveu: *Teoria Crítica: uma documentação*, que tinha como finalidade abordar uma ampla gama de assuntos, entre eles: observações sobre ciência e crise, história e psicologia, materialismo e metafísica, materialismo e moral, do problema da previsão nas ciências sociais, da discussão do racionalismo na filosofia contemporânea, sobre o problema da verdade, autoridade e família, e que não deixassem os indivíduos na busca de uma verdade, que muitas das vezes, era apenas um embuste para corromper a razão daqueles que

acreditavam num mundo melhor, como o próprio salientou: "A grande força psíquica, que é necessária para afastar da maneira de pensar vigente, não coincide nem com a falta anárquica de autoridade, nem com a cultura do entendido que sabe distinguir o verdadeiro saber do charlatanismo." (Horkheimer, 1990, p.212). Sendo, também de sua teoria, o livro *A Eclíipse da razão*, em que Horkheimer procurou refletir e apontando de modo brilhante o *impasse* de pensamento atual como dilema das perspectivas humanas para o futuro: "Um homem inteligente não é aquele que pode simplesmente raciocinar com correção, mas aquele cuja mente está à percepção de conteúdos objetivos, que está apto a receber o impacto de suas estruturas essenciais e transformá-las em linguagem humana; isso implica também à natureza do pensamento como tal e de seu conteúdo objetivo." (Horkheimer, 2000, p. 62), sendo também, uma obra repleta de questões que poderiam questionar a nossa capacidade de interpretar com muita exatidão as profundas mudanças que ora se verificam na mentalidade pública e na natureza humana, em que o próprio afirma, no prefácio do livro: "A abordagem deste livro é diferente. Seu objetivo é indagar desde, dentro o conceito de racionalidade subjacente em nossa cultura industrial contemporânea, a fim de descobrir se esse conceito não contém falhas que essencialmente, o tornam viciosos." (Horkheimer, 2000, p. 09).

Max Horkheimer, nascido em Stuttgart, em 14 de fevereiro 1895, morrendo em 07 de julho de 1973, filho de um industrial judeu, Moritz Horkheimer, dedicou-se primeiro à literatura, fez estadias em Bruxelas e Londres em 1913-1914 para aprender o francês e o inglês, com o seu amigo Friedrich Pollock, e depois orientase para a psicologia, sob a direção de Adhemar Gelb, em seguida para a filosofia com a leitura de Schopenhauer, defendendo depois um doutorado sobre Kant, com o título de *Contribuição para a antinomia da faculdade teleológica de julgar* sob a direção de Hanns Cornelius, também foi um teórico, que procurou defender uma sociedade mais justa e sem exploração, e que pudesse promover uma transformação racional, que levasse o homem a viver a sua liberdade, a sua criatividade, o seu desenvolvimento harmonioso em colaboração aberta e fecunda com os outros, deixando de lado uma sociedade que estava sendo industrializada e avançada, sempre procurando o anseio para o melhor, como também, compartilhava na busca de uma educação melhor no ensino superior e nas universidades, que defendia a democracia como forma de governo ideal, do que uma ditadura, apesar dele ser um partidário da Revolução Russa, o qual admirava a figura emblemática de Rosa Luxemburgo, e partindo desta concepção, ele ainda, vai muito mais além, afirmando: "É direito e obrigação de cada ser pensante medir pelo seu próprio conceito o chamado mundo livre, encará-lo criticamente e, apesar disso, firmar-se em suas idéias, defendê-las contra fascismos hitleristas, stalinistas ou de outra espécie." (Horkheimer, 1990, p. 04)

Com a chegada de Hitler ao poder, em março de 1933, o Instituto foi fechado, por motivo de estar praticando tendências hostis ao Estado, então

Horkheimer é afastado da direção, e a única saída que resta para o próprio e a escola, é deixar a sua sede, juntamente com seus teóricos, que ficava na cidade universitária de Frankfurt, emigrando-se primeiro para Genebra, depois para Paris, e por último para Nova York, onde depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente em 1950, a escola volta para Alemanha, onde passou a ser definitivamente denominada de Escola de Frankfurt, porque antes, ela teve outras denominações, tais como: Instituto para o Marxismo, Instituto Félix Weil de Investigação Social, da qual saíram sociólogos e filósofos como Alfred Schimidt, Oskar Negr e Jürgen Habermas, o mais conhecido de todos, com suas obras: *A lógica das ciências sociais*, 1967 e *Conhecimento e interesse* 1968.

Para homologar universitariamente as suas funções Max Horkheimer, após torna-se titular da cadeira de “filosofia social”, criada especificamente para ele em 1929, apresentou um estudo sobre *Os primórdios da filosofia burguesa da história*, como escreveu diversos ensaios, tais como: *Materialismo e Moral*, que falava da necessidade de reunificar ética e política, sentimentos morais e transformação social, *Teoria Tradicional e Teoria Crítica*, mostrando as indissociáveis entre teoria conceitual e práxis, escreveu livros, entre eles: *Teoria crítica: uma documentação*, *Eclipse da razão* e *A dialética do esclarecimento*, juntamente com Adorno, que tinha como pano de fundo, uma crítica ao modelo de civilização em que a humanidade estava vivendo sob a perspectiva de uma nova espécie de barbárie, e que segundo eles, estava ocorrendo uma queda da cultura teórica, conforme, ele o deixa implícito no prefácio: “(...) é a ruína progressiva da cultura teórica, acreditávamos de qualquer modo que podíamos nos dedicar a ela na medida em que fosse possível limitar nosso desenvolvimento à crítica ou ao desenvolvimento de temáticas especializadas.” (Horkheimer, 1985, p. 11).

Deixando de lado um pouco a figura de Horkheimer, outro grande expoente da Escola de Frankfurt foi Theodor Wiesengrund Adorno, um dos mais complexos filósofos do século XX, nasceu em 11 de setembro de 1903, em Frankfurt, foi sociólogo, musicólogo e compositor alemão, filho de um próspero negociante de vinhos, sendo origem judia, e convertido ao protestantismo, defendeu sua tese de doutorado em 1924, sobre Edmund Husserl, intitulada de *A transcendência do objeto e do noemático na fenomenologia de Husserl* orientado pelo professor Hans Cornelius, foi exatamente neste período que conheceu seus principais companheiros intelectuais: Walter Benjamin e Max Horkheimer, sendo este último, companheiro de idéias, como o próprio Horkheimer deixa implícito em um prefácio para a reedição da Teoria Crítica: “Nisso concordam aqueles que se sentem seriamente comprometidos com a teoria crítica, e também Adorno, que formulou com ogo.” (Horkheimer, 1990, p. 01).

A Escola de Frankfurt, também teve como expoente Herbert Marcuse, nascido em 19 de julho de 1898 em Berlim, de família judaica convertida, estudou filosofia em Berlim e em Friburgo, onde travou conhecimento com Husserl e com

Heidegger, doutorando-se com uma tese sobre o *Künstlerroman* (Romance de artista), defendeu em Friburgo uma tese sob a direção de Martin Heidegger, publicada em Frankfurt sob o título *A ontologia de Hegel e a fundação de uma teoria da historicidade*. Em 1933 exila-se em Genève, depois em Paris onde assume com Adorno e Horkheimer a direção da *Zeitschrift für Sozialforschung*. Em 1954 tornou-se professor de filosofia na Universidade de Boston, escreveu livros tais como: *Eros e civilização* (1955), que tinha como temas centrais a repressão permanente dos instintos humanos em que a civilização em que o indivíduo está subordinado a um trabalho, a uma disciplina de reprodução monogâmica, seguindo leis e ordens, e *O homem unidimensional* (1964) que tem como contexto a preocupação do desenvolvimento da tecnologia descontrolada, o racionalismo dominantes nas sociedades modernas, e o aniquilamento da razão, em que não podemos deixar de lado, também os movimentos repressivos das liberdades individuais, mas só passou a se conhecido como pessoa célebre quando se desligou da escola, desaparecendo em 1978, de forma misteriosa.

Outro importante expoente da escola de Frankfurt, que não poderíamos esquecer, é Valter Benjamim, nascido em Berlim em 1892, filho de Emile Benjamim, banqueiro, depois antiquário e comerciante de obras de arte, de Paule Schoenfliess, filha de um grande comerciante judeu, foi admitido como membro permanente do Instituto de Pesquisas Sociais em 1935, quando ele, e o Instituto estava exilado em Paris. Em 1940, por medo e questões políticas, Valter Benjamim junta-se a um grupo de refugiados que tentam atravessar os Pirineus para alcançar a Espanha, mas, ameaçado por um alcaide de ser entregue á Gestapo, envenena-se na noite de 26 de setembro do mesmo ano, sendo o seu legado intelectual composto de uma tese sobre *O conceito de crítica da arte no romantismo alemão* sobre a direção do filósofo Richard Herbertz, e *Quadros parisienses*, sobre Baudelaire, como também escreveu a tese, que foi considerada demasiada e desconcertante sobre as *Origens do drama barroco alemão*, que seria a sua tese de doutorado e não obteve o seu diploma pela Escola de Frankfurt.

Por outro lado, não podemos deixar de fora deste trabalho, à figura de um outro importante teórico da Escola de Frankfurt, a qual, é a de Erich Fromm, como salienta Assoun: “Não se pode deixar de evocar Erich Fromm, estreitamente ligado a certo período da Escola, antes de radicalmente se afastar dela.” (Assoun, 1991, p.16), nascido em Frankfurt em 23 de março 1900, psicanalista, sociólogo, filósofo educado num meio muito religioso, o qual contribuiu para a criação *Freies Jüdisches Lehrhaus*, frequentado por Martin Buber. Após estudar nas universidades de Heidelberg, Frankfurt e Munique, formou-se no Instituto psicanalítico de Berlim, foi analisado por Hanns Sachs e seguiu o ensino de Theodor Reik. Sendo de sua autoria as seguintes obras: *A psicanálise e a política* (1931), *A caractereologia psicanalítica e a sua significação para a psicologia* (1932), *Sobre o problema da verdade* (1935) e *Fuga da liberdade* (1964).

A Escola de Frankfurt, também teve como colaboradores intelectuais: Franz Borkenau, Kurt Albert Gerlach, Henryk Grossmann, Otto Kirchheimer, Mira Komarowski, Siegfried Kracauer, Leo Lowenthal, Franz Neumann, Friedrich Pollock, Andries Sternheim, Félix Weil, Karl August Wittfogel, e como também aquele que, não pertencendo à constelação histórica dos fundadores, associados e aparentados, se referem à Teoria Crítica, nas problemáticas do presente, como é o exemplo de Jürgen Habermas, nascido em Düsseldorf em 18 de junho 1929, foi professor extraordinário de filosofia e de sociologia em Heidelberg (1961-1964) e depois em Frankfurt (1964-1971), foi um filósofo que sob a sua égide, no final de 1960, que a Escola e da sua revista, a *Zeitschrift für Sozialforschung*.

Conclusão, a Escola de Frankfurt, foi uma corrente filosófica, que não só romper com toda uma filosofia tradicional que perdurava por muitos séculos, como foi a iniciativa de uma nova ordem filosófica, sendo esta denominada de “filosofia social”, que tinha a Teoria Crítica de Max Horkheimer, como uma matriz fundamental para um novo tipo de pensar, fazendo uso da sociologia, da economia e da política, como frisou Assoun: “A Escola de Frankfurt” é assim a etiqueta que serve para marcar um *acontecimento* (a criação do Instituto), um *projeto científico* (intitulado “filosofia social”), uma *atitude* (batizada de “Teoria Crítica”), enfim uma *corrente ou movimentação* teórica ao mesmo tempo contínua e diversa (constituída por individualidades pensantes). Sendo, isso tudo, é mais do que isso: um fenômeno ideológico que produz curiosamente os seus próprios critérios de identificação através de seu processo criador: é pelo menos a validade desta *aposta crítica* que é preciso examinar.” (Assoun, 1991, p. 19).

Referências Bibliográficas:

- ASSOUN, Paul-Laurent. A escola de Frankfurt: tradução Dr. Helena Cardoso. São Paulo. Editora Ática. 1991.
- HORKHEIMER, Max, 1895 – 1973. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos / Max Horkheimer e Theodor W. Adorno; tradução, Guido Antônio de Almeida – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1985.
- _____. Eclípe da razão. São Paulo: Centauro Ed. 2000.
- _____. Teoria crítica: uma documentação / Max Horkheimer; tradução Hilde Cohn. São Paulo: Perspectiva: Editora da Universidade de São Paulo. 1990. T 1 (Coleção estudos).

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

A noção de justiça na *República* e nossa necessidade de “uma cura pelo platonismo”

La notion de justice dans la *République* et notre besoin d' << une cure de platonisme>>

Anna Kélessidou

Academia de Atenas

Académie d' Athènes

Centro Teofania de Estudos Jurídicos (Atenas)

Centre Théophanie d'Études Juridiques (Athènes)

Resumo

Nunca é demais falar que o que faz do platonismo um humanismo pedagógico é a ideia da função “psicagógica” do logos, contida na imagem da *República* (521 c), onde a verdadeira filosofia consiste na capacidade de afastar a alma do dia tenebroso da ignorância e elevá-la ao “verdadeiro dia”, mediante a reeducação da pessoa humana. Esta busca incansável dos meios que sirvam para melhorar a vida ligam a moral e a metafísica ao pensamento político e jurídico de Platão.

Palavras-chave: Justiça; bem-viver; filosofia; vida política; *República*; Platão.

Résumé

On ne le dira jamais trop que ce qui fait du platonisme un humanisme pédagogique est l'idée de la fonction << psychagogique>> du logos, contenue dans l'image La *République* (521 c), où là vraie philosophie consiste dans la capacité de détourner l'âme humaine du jour ténébreux de l'ignorance et de l'élever au <<vrai jour>>, au moyen de la rééducation de la personne humaine. Cette recherche inlassable de moyens servant l'amélioration de la vie relie la morale et la métaphysique avec la pensée politique et juridique de Platon.

Mots-clé: Justice, bien-vivre, philosophie, vie politique, *République*, Platon.

On ne le dira jamais trop que ce qui fait du platonisme un humanisme pédagogique est l'idée de la fonction << psychagogique>> du logos, contenue dans l'image La *République* (521 c), où là vraie philosophie consiste dans la capacité de détourner l'âme humaine du jour ténébreux de l'ignorance et de l'élever au <<vrai jour>>, << jusqu'à la réalité>>, et dans l'objectif du *Phèdre* (271 c) de considérer ce logos comme << une façon de mener les âmes>> vers la vertu --- en d'autres mots, la conception de la philosophie comme ouverture d'une perspective au moyen de la rééducation de la personne humaine. Cette recherche inlassable de moyens servant l'amélioration de la vie relie la morale et la métaphysique avec la pensée politique et juridique de Platon. L'impératif catégorique du *meilleur* (cf. p. ex. *Lois* 707 d) au niveau individuel et social, qui << vaut... chez Platon comme principe de rationalité mais aussi

comme principe de réalité (1) fonde la conception platonicienne du << plus grand bien>> (*Rép.* 366 d) qu'est la justice; Il en constitue son *éthos*, ainsi que nous essaierons de montrer en nous interrogeant sur l'axiologie du livre IV de la *République*.

Rappelons d'abord quelques pas de l'acheminement de la recherche dans les deux premiers livres de la *République*. Dans le livre I, le propos << énigmatique>> (332 b) du << sage>> et << divin>> Simonide, qu' << Il est juste de rendre à chacun ce qu'on lui doit>> (331 e), amène, par un abus voulu de la dialectique, à la définition de la justice comme << une sorte d'art de voler, mais dans l'intérêt de ses amis et au préjudice de ses ennemis>> (334 b), définition corrigée par la suite par la thèse de l'homme juste qui ne doit faire de mal à personne. Dans le même livre (343 b-c) les termes-clés du *propre* et de l'*étranger* (*oikeion-allotrios*) figurent dans le discours de Thrasymaque sur la connaissance du juste et de l'injuste et sa thèse que le plus fort *n'a en vue* que son intérêt. Rappelons également que la conception de la justice comme créatrice d'harmonie dans les membres d'un groupe et sa définition comme fonction propre que chaque chose accomplit grâce à la vertu requise pour la remplir figure déjà dans Le livre I de la *République* (351 b, 352 d sqq.).

Dans le livre II (366 d) Platon s'efforce de montrer, par la bouche de Socrate, dont les leçons lui ont inspiré << l'exigence d'une totale volonté de justice>> (2), que la justice est la vertu qui domine les trois autres, la tempérance, le courage, la sagesse; qu'elle est << le plus grand bien >> (*ibid.*), un bien par elle-même et l'injustice un mal par elle-même (367 e). Par la suite, dans le livre IV le philosophe, accordant priorité à la << figure>> de la cité, << puisque c'est elle qui produit le modèle éducatif à << intérioriser>> et que se sont les dispositions de la *politeia* qui instituent la *paideia* authentique>> (3), faisant l'inventaire des biens pour la cité, procède à une classification hiérarchique (433 a sqq.) et pose comme devoir universel la justice. Ici la définition de la justice pourrait coïncider avec celle de la tempérance (*sophrosynè*) du *Charmide* (161 b), tempérance et devoir de s'occuper de ses propres affaires (ta eautou prattein), pour son propre intérêt et non pas de celles des autres, y étant identiques; à cette différence que, dans la *République* 433 a sqq. 443 d-e, 444 b la justice, déclarée comme consistant << à s'occuper de ses propres affaires>>, comme *oikeiopraxia*, terme qui << a son origine dans la division du travail en métiers et dans la séparation de la société en classe>>, << se répercute dans l'âme>> et dans la cité, embrassant dans une même investigation << le privé et le public, le citoyen et la cité, l'individu et la société (4), étant pour la première fois exprimé dans un contexte politique et axiocratique (5):

<<...chaque individu ne doit exercer qu'un *seul* emploi dans la société, celui pour lequel la nature lui a donné le plus d'aptitude ... la justice consiste à *s'occuper de ses affaires, sans s'occuper de celles des autres (polypragmonein)*... ce qui reste dans la cité, en dehors des trois vertus... tempérance, courage, sagesse, c'est ce qui leur a donné à toutes la puissance de naître et les conserve une fois nées... la justice... S'il fallait décider laquelle contribuera le plus par sa présence à la perfection de notre cité, il serait difficile de dire si c'est la conformité d'opinions de ce qui est à craindre et de ce qui ne l'est pas, ou la prudence et la vigilance dans les chefs, ou si... ne serait pas la présence de cette *vertu* par laquelle, enfants, femmes, esclaves, hommes libres, artisans, gouvernants et gouvernés font respectivement leur besogne, sans se mêler de celle des autres (polypragmonein)... (la) force qui concourt avec le

reste à la perfection de la cité c'est la justice... Mais si un artisan ou tout autre... enflé de richesse, du nombre de ses partisans...et de tout autre avantage, se mettait en tête d'entrer dans le corps des guerriers, ou un guerrier dans le corps délibérant qui veille sur la cité, *en dépit de son incapacité* (*anaxios on*, nous soulignons)... ou si le même homme entreprenait de remplir tous ces offices à la fois... cet échange et ce comportement excessif serait la perte de la cité >> (433 a- e, 434 a- b, tr. E. Chambry, légèrement corrigée).

Ce long passage, que je n'ai pas voulu abrégé, parce qu'il contient la substantifique moelle de ce que j'appelle l'*éthos* de la conception platonicienne de la justice, ainsi que le mettent en relief les termes et expressions soulignés, montre que la pensée axiologique du philosophe politique distingue des impératifs de la vie droite valables à jamais pour tout temps et toute cité, l'agir inverse étant qualifié de <<véritable crime>> (*kakourgia* 434 c) et d'injustice; ces impératifs sont:

-ne s'occuper que de ses propres affaires ou, ce qui est plus important, n'entreprendre de remplir qu'une certaine fonction selon sa capacité;

-partager les fonctions selon la capacité de chacun,

-ne pas empiéter sur les fonctions des autres.

Suit l'idée de l'accomplissement de la fonction propre des parties de l'âme équivalente de la justice, que Platon considère comme <<une conclusion qui est aussi de toute nécessité>> (441 c) et qu'il inscrit toujours au niveau de sa pensée hiérarchique et unificatrice: la justice s'applique à l'action intérieure et fait que l'homme juste ne permet qu'aucune partie de lui-même <<fasse rien qui lui soit étranger ni que les trois principes de son âme ampiètent sur leurs fonctions respectives>>; <<qu'il établit ... un ordre véritable dans son intérieur (*ta oikeia*)...qu'il devient *ami* de lui-même ...qu'il lie ensemble tous les éléments et devient *un de multiple*,...qu'il est tempérant et plein d'harmonie ... (qu'il) juge toujours et nomme juste et belle l'action qui maintient et contribue à réaliser cet état d'âme et qu'au contraire, il appelle injuste l'action qui détruit cet état...>> (443 d- e). Le désaccord des trois parties de l'âme, l'ingérence indiscrete et l'empiètement des unes sur les fonctions des autres (polypragmosynè-allotriopragmosynè) est signe d'injustice, d'intempérance, d'ignorance et de toutes sortes de vices (444 b).

La justice, conçue comme respect de l'ordre hiérarchique entre les parties de l'âme, établissement d'un ordre véritable dans l'intérieur de l'âme (*ta oikeia*), et comme principe d'unité s'oppose ici à la *polypragmosynè*. Aussi est-elle une composante fondamentale pour la sauvegarde de la personnalité comme constituant son *ethos* dans le sens de la manière d'être en équilibre selon l'âme du *Lysis* (222 a-b), où on rencontre aussi le terme de <<l'apparenté (*oikeiov*) sous le rapport de l'âme, ou d'une disposition (*éthos* de l'âme), ou des occupations...>>, transposition de la première référence du dialogue à la parenté et l'amitié des parents et où la notion de l'*éthos* révèle la perspective axiologique de la thèse socratique.

La notion de l'*oikeion* se rencontre également dans l'*Euthydème* et le *Charmide* et constitue le pas en avant par rapport à la thèse socratique de l'*Apologie* 21 d sur la conscience de l'ignorance, Socrate y avouant : <<je suis plus savant .., en ceci ...du moins que je ne crois

pas savoir ce que je ne sais pas>>. Dans l' *Euthydème* l'impératif de l' *oikeiopragua* présuppose la distinction du savoir et du non savoir et la connexion de la possession des biens avec la connaissance de leur utilisation (280 d). Socrate conclut sur le besoin d' avoir <<une science qui réunisse à la fois le don de produire et celui de savoir utiliser ce qu'elle produit>> (289 b). Dans le *Charmide* (171 e, 172 d- e) Il relie l' agir avec le savoir et propose de lâcher aux gents compétents, à ceux qui possèdent la science, les tâches que l' on est incapable d'entreprendre.

D'autres *Dialogues* ou passages de la *République* offrent nombre d' exemples de connexions et de distinctions de l'*oikeion* (propre) et de l' *oikeiotès* (rapport, liaison, parenté) : dans le *Banquet* 192 c la *parenté* est jointe à l'*amitié*; ailleurs (197 d) Platon distingue la croyance de la *parenté* de celle de l'*allotriotès* (<< nous sommes entre nous des étrangers>>, cf *Lois* 666 b où *oikeion* est distingué de *allotrios*-étranger). Dans le *Gorgias* (465 b) le philosophe oppose la beauté *naturelle* de la beauté empruntée (*allotria*); au passage 509 c *oikeios* est joint à *philos* (ami), comme au passage 328 du livre I de la *République*. Au livre IX (586 d- e) Platon relie le meilleur au plus propre (*oikeiotaton*), idée qu' Aristote reprendra dans son *Éthique à Nicomaque* (X, ch. VII & 8 et 9)

L' expression équilibrée du dynamisme psychique étant contredite par l'ingérence dans de nombreuses affaires, Platon reviendra dans l'idée de la sauvegarde de l'unité dans les *Lois* 847 a- b: se référant au travail le philosophe permettra l'exercice d' un métier à lui seul pour chaque individu dans la cité, afin que celui qui l'exerce soit un personnage et non plusieurs ; Il en édictera même la loi <<que les astynomes mettront toutes leurs forces>> à faire observer, en prescrivant des peines et des amendes pour les transgresseurs. Ce qu'il y a de substantiel dans cette conception n' est point le refus de la liberté, mais l'acquisition de l' *éthos* de chacun, exprimée aussi par l'idée <<de se rendre le meilleur possible>> par la culture de la vertu. Déjà le conte (*mythe*) de la *République* 415 a – d sur les trois classes d'hommes a valorisé – à l' encontre des lois normales de l'hérédité – l'idée du mérite par l'exhortation <<de rendre à chacun la justice qui lui est due>>, de descendre ou monter au rang mérité par la nature de chacun (6).

Ce qui gouverne l'*oikeiopragua* platonicienne de la *République* est l'impératif de ne pas s'absorber dans le faire pour le faire pour le faire même- ou pour son propre intérêt, comme dans les activités dont il est question dans le *Charmide* ; de ne pas se perdre dans le multiple, la confusion et le changement (*métabolè* 434 b), mais de se donner le temps de cultiver par ses actes la vertu, l'être, la qualité; de faire prévaloir l'un et l'unité de l'ensemble, impératif qui dans les livres I et II concerne la cité et son devoir de ne pas cesser d'être une aussi grande qu' elle puisse être.

L'*éthos* de la justice platonicienne est incarné, on le sait, avant tout par Socrate, représentant ce que l' on pourrait appeler en recourant aux *Lois* (630 c) << la loyauté aux heures critiques>> qui est le comble de la justice. Aussi l' *éthos* embrasse-t-il la science et l'agir, comme il se réalise dans la personne et dans la conduite de chaque individu au niveau de la société. Platon ici encore n' es pas <<un théoricien pur>> (7), en étant de l' action, comme il le sera par la suite au livre VII où il traitera des ceux qui, après avoir contemplé le

bien en soi, << s’ en serviront comme d’ un modèle pour régler la cite>> (540 b); au livre X, lorsqu’il contemnera dans sa cité parfaite la poésie, les poètes étant à ses yeux des fabricants d’ illusions qui s’appliquent plus volontiers à imiter qu’à créer, racontent la vie au lieu de vivre une grande vie (599 b). Aussi, en puisant dans la conception platonicienne de la justice dans la *République* enrichie avec l’ assertion des *Lois* nous permettrions-nous de modifier la thèse du *Ménexène* (247 a): <<toute science, séparée de la justice et des autres vertus, apparaît comme une rouerie, non comme une habileté (talent) >> en y ajoutant: <<et tout agir>>, l’acquisition du savoir étant pour Platon condition pour prévoir, mieux voir et mieux faire, à la condition de garder la distinction entre l’agir de la conscience collective, le faire, mentionné il y a un instant, où l’homme est réduit à la somme de ses fonctions et à sa justice illusoire, et l’agir de la conscience véritablement responsable où l’homme accomplit la tâche qui lui convient, son devoir propre et sa justice authentique. Cette justice est fille de la tempérance (*sophrosyné*) non pas dans le sens de l’ accord des citoyens sur la personne qui doit commander, mais dans celui du *Charmide* 161 b, et 171 e, voire dans le sens du devoir de chacun de ne s’occuper que de ses propres affaires, de ne pas entreprendre des activités qu’ on ignore, mais de savoir les céder aux gens compétentes, et du *Timée* 72 a, où il est dit qu’il appartient au sage seul de <<faire et de connaître ce qui le concerne>> .

Notre enquête n’aura pas ouvert en vain si les assertions précédentes pourraient être éprouvées à cette pierre de touche: à quoi nous seraient-elles utiles?

La leçon de la *République* 433 a sqq. que la justice est un << devoir universel primordial>> consistant dans l’unité qui n’ est pas identité, mais ordre, harmonie des activités, perfection des actions et << classification rigoureuse des citoyens selon les mérites – des questions << de prix>> qui réclament à jamais des regards acérés>> (cf. *Rép.* IV 435 c et III 386 c) est l’impératif que Platon lègue à tous ceux qui, attentifs aux nécessités des situations critiques sont voués à la recherche du redressement de la vie par les valeurs et adhèrent au choix du meilleur.

Il y a déjà presque quatre décennies, le << néosocratique >> fervent Gabriel Marcel, après avoir approfondi la crise de notre monde livré au désir du pouvoir, à la *misosophie*, l’indisponibilité, la crainte, et ayant dénoncé les atrocités de l’esprit politique et technocratique, a repeint le portrait de l’homme juste sortant de la caverne platonicienne (cf. *Rép.* 540 a) et découvrant la véritable lumière, pour réaffirmer l’actualité de la conception platonicienne de la justice en ces termes: <<nous avons à apprendre la distinction du vrai et du faux, du bien et du mal, du juste et de l’injuste, comme un paralytique qui a recouvré l’usage de ses membres, doit apprendre à marcher...On pourrait dire, sans paradoxe qu’à l’heure présente c’ est d’ une *cure de platonisme* que les hommes ont le plus grand besoin>> (8).

Malgré la grande différence dans la conception de l’anthropologie, celle de Platon proposant une thérapeutique eïdétique, l’anthropologie marcelienne une cure de la foi, les deux penseurs se rapprochent par l’idée de <<l’intersubjectivité>>, qui est au centre de la dialectique ascendante : selon Platon la contemplation de l’être est complétée par la mission pédagogique ; aussi s’ apparente-t- elle avec l’idée marcelienne des rencontres fructueuses. Aussi les deux philosophies convergent-elles dans le refus de la topographie égocentrique et s’

accordant à la recommandation –exhortation (*diakeleuma-parakeleuma*, (cf, Platon, *Lois* 805 c, 688a) de considérer la justice comme moyen de rééducation personnelle et de réformation sociale.

Pour notre monde la cure de platonisme consisterait surtout dans la conformité à l'idée qui relie la science avec la justice et toute autre vertu, idée affirmée par Platon dans le *Ménexène* (247 a) et soutenue par l'Athénien des *Lois* (630 c). En témoigne aussi, il y a déjà trente cinq ans, Henri Joly, le platonicien critique, comme il s'estimait lui-même, dont l'odysée de la conscience platonicienne a été interrompue par une mort imprévue; mais à qui la vie a permis de courir le << beau risque >> philosophique à travers l'approfondissement de la << nouvelle épistémologie >> qu'est la pensée platonicienne. De cette philosophie qui, comme il le soutenait, a su concilier dans une même problématique une << politique éthique, où l'individualité morale s'étend aux dimensions de la cité avec une véritable anthropologie politique et une conception de l'homme qui ne se comprend que par la *polis* et la *politeia*>>(9); d'une philosophie << contemporaine d'une récession de l'histoire >>, résultant << d'un constat logique, épistémologique et politique d'échec >>, mais *prophétisan* << notre avenir >> Platon nous interpellant << encore >>, exigeant la *katharsis* philosophique et étant ainsi << tout à la fois de son temps et du nôtre >> (10).

NOTES

1. HENRI JOLY, *Le Renversement platonicien. Logos, Epistème, Polis*. Paris, Vrin, 1980, 2ème éd., p.382.
2. A. DIÈS, *Platon, Oeuvres Complètes*, VI, *La République*, Paris, Les Belles Lettres 1965, p. VIII.
3. HENRI JOLY, *op.cit.*, p.361, n. 144.
4. HENRI JOLY, *op. cit.*, p.356.
5. Dans le *Charmide* (171 e 173 d) l'*oikeioprageia* ne présuppose pas seulement la distinction du savoir et du non savoir, mais aussi l'idée essentiellement morale de la transmission de l'agir aux gens compétents, ce qui constituerait une sorte de prévision de la théorie politique.
6. Cf. HENRI JOLY, *op.cit.*, p.381: <<Platon propose ... une nouvelle égalité de type géométrique, chargé d'appliquer la méthode des proportions aux problèmes politiques de la distribution et de la rétribution ainsi qu'à la classification des citoyens selon les mérites>>.
7. HENRI JOLY, *op.cit.*, p. 362 et n. 174.
8. GABRIEL MARCEL, *Les Hommes contre l'humain*, Paris, 1968, p.32.
9. *Le Renversement...*, p. 356
10. *Le Renversement platonicien...* p.377.

Publicado no dia 26/02/2014
Recebido no dia 15/02/2014
Aprovado no dia 20/02/2014

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DERIVADA DA CRIAÇÃO E DO TRABALHO INTELECTUAL

THE INTELLECTUAL PROPERTY DERIVED FROM THE CREATION AND INTELLECTUAL WORK

Carla Eugenia Caldas Barros¹
Murilo Soares Tavares²

RESUMO

O artigo buscou tratar do direito de participação trabalhador intelectual, nos ganhos econômicos, resultantes da exploração de seu invento por um terceiro. Para tanto, tentou-se analisar o texto constitucional brasileiro, as normas do Direito do Trabalho e do Direito da Propriedade Intelectual, em especial os dispositivos que tratavam desta forma de contraprestação. Além disso, buscou-se comparar as Leis de Inovação, federal, estadual e municipal, a fim de perceber qual tratamento é dispensado ao pesquisador público que desenvolve uma criação intelectual e tem seu invento exploração por outrem.

PALAVRAS-CHAVE: inovação; remuneração; pesquisador; ciência e tecnologia.

ABSTRAT

The article with the right of intellectual worker participation in economic gains resulting from the exploration his invention by a third person. To do so, we attempted to analyze the Brazilian Constitution, the provisions of Labour Law and Intellectual Property Law, in

¹ Professora Doutora do Departamento de Direito e do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Sergipe, Doutora em Direito da Propriedade Intelectual.

² Graduando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, estagiário da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de Sergipe. Este artigo foi resultado dos trabalhos e estudos desenvolvidos no projeto de pesquisa desenvolvido por docente e discentes da Universidade Federal de Sergipe, intitulado de “Pontos e Contrapontos da Propriedade Intelectual na Universidade Federal de Sergipe”, o qual teve apoio financeiro da FAPITEC.

particular the provisions that addressed this form of compensation. Furthermore, we sought to compare the Laws of Innovation, federal, state and local, to figure out which treatment is provided to the public researcher who develops an intellectual creation and invention has its exploration by others.

KEYWORDS: innovation, remuneration, researcher, science and technology.

1 – Introdução

O trabalho, que segue, tem como tema de estudo a análise das atividades vinculadas à propriedade intelectual, inovação, desenvolvimento social e econômico, bem como o estatuto jurídico que regula as relações de trabalho em um ambiente de inovação e tecnologia. Para tanto, fora analisada a legislação que regula especificamente a propriedade intelectual, nos seus diversos desdobramentos, que repercutem nos direitos e deveres do pesquisador público inovador. Em particular, deu-se especial atenção aos dispositivos constantes no texto constitucional, na Lei de Propriedade Industrial e nas Leis de Inovação, no âmbito federal, estadual e municipal.

A discussão principal deste estudo foi a possibilidade de participação, do pesquisador inovador, nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

Buscou-se analisar os variados tipos de invenções decorrentes do contrato de trabalho e a natureza jurídica da parcela recebida pelo criador a título de participação nos lucros e

resultados. Parcela esta paga independentemente da remuneração, vencimento ou salário habitualmente recebido pelo pesquisador como forma de contraprestação por seu trabalho.

Inicialmente, foi objeto de debate os mandamentos constitucionais que permitem a participação nos resultados. Em seguida, deu-se vez ao estudo dos dispositivos presentes na Lei de Propriedade Industrial pertinentes ao retromencionado assunto. Por fim, mostrou-se necessário analisar a legislação atinente à Inovação, federal, estadual e municipal.

A discussão principal girou em torno das inovações tecnológicas face à obrigatoriedade do criador inovador receber um percentual pela exploração de seu invento ou modelo de utilidade. Vale ressaltar, o foco de estudo foi nesses dois tipos de bens. Não foi, aqui, a intenção discutir os direitos decorrentes da legislação autoral, da lei de cultivares, softwares, topografias de circuitos integrados, desenho industrial e muito menos os requisitos para configuração de uma relação de trabalho, desvio de função, competência para julgar as lides decorrentes das invenções

A escolha do tema a ser trabalhado, justifica-se na medida em que o crescimento econômico e social de um país depende cada vez mais do desenvolvimento de tecnologias. Assim, uma forma de incentivar as pesquisas é remunerar bem o profissional que a desenvolve. A participação nos ganhos econômicos, dessa forma, mostra-se como uma excelente medida para viabilizar este desenvolvimento tecnológico.

Para abordar os aspectos peculiares referentes à intersecção entre o Direito do Trabalho e o Direito da Propriedade Industrial, sem o intuito de proceder à exaustão da análise de cada um deles, foi elaborado um plano metodológico, explicado a seguir.

A pesquisa monográfica pautou-se no levantamento bibliográfico da doutrina nacional, com tratamento da matéria de produções Intelectuais em face do Direito da Propriedade Intelectual e do Direito do Trabalho. Além disso, utilizou-se o método indutivo investigativo e o método comparativo, necessário na abordagem das diversas legislações que

tratam da participação nos ganhos econômicos. Pode-se observar que a metodologia aplicada para execução deste trabalho encontra-se em consonância com a utilizada freqüentemente nos demais trabalhos jurídicos avaliados no decorrer deste estudo.

2 – ASPECTOS GERAIS DOS DIREITOS INTELECTUAIS

2.1 – Objeto

Antes de iniciar a análise dos direitos e garantias destinados à criação e ao trabalho intelectual na iniciativa privada e no serviço público, mostra-se interessante um breve afastamento do tópico a ser estudado, no intuito de se ter uma visão panorâmica do que convencionou chamar de propriedade intelectual ou imaterial.

Os direitos de propriedade apresentam duas grandes vertentes: uma representada pelos direitos sobre a propriedade material e a outra, pelos direitos sobre a propriedade imaterial ou intelectual.

Nas lições de Juliana Viegas³, a propriedade imaterial constitui-se em um termo genérico abrangente, que comporta não só os bens e direitos da personalidade, como o direito à liberdade, à privacidade, à intimidade, mas também os bens intelectuais, ou seja, a propriedade derivada do esforço da inteligência humana. Estando aí incluídos os direitos autorais (tanto os direito de autor quanto os direitos conexos e a proteção ao software) e a propriedade industrial, tutelando os direitos sobre as patentes, desenhos industriais e marcas.

3 No capítulo “Aspectos legais de contratação na área da propriedade industrial”, do livro Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias, 2007.

Nesta linha de raciocínio, chega-se ao que é denominado como direitos intelectuais⁴, que compreendem os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial. Com isso, infere-se que o objeto de estudo dos direitos intelectuais é o bem intangível, aquele oriundo das criações de espírito, fruto do esforço da inteligência humana. Melhor dizendo, são os institutos que o direito autoral e o direito industrial tutelam, quais sejam, marcas, patentes, software, direitos do autor, direitos conexos entre outros.

2.2 – Natureza Jurídica

É de capital importância definir a natureza jurídica do direito sobre os bens ditos intelectuais. Esta não é uma tarefa muito fácil, tendo em vista as inúmeras divergências doutrinárias a respeito do assunto.

MORO (2003, p.46)⁵ alerta para a importância de se definir a natureza jurídica dos bens imateriais, pois dependendo da natureza que lhe for atribuída diferente será a aplicação da lei. “De forma mais específica, diverso será o regime jurídico aplicado. Dependendo do regime jurídico, distintas serão as consequências observadas.”.

Na análise das diversas teorias formuladas é possível observar múltiplas tendências sobre o tema. O que permite classificar, segundo GUSMÃO⁶, estas teorias em três grupos distintos: (a) teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu objeto; (b) teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de sua função; (c) e teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu conteúdo.

4 Segundo João Carlos Eboli, em seu livro Pequeno Mosaico de Direito Autoral, direitos intelectuais foi expressão- síntese universalmente utilizada a partir do final do Século XX para denominar as faculdades sobre as criações do espírito.

⁵ MORO. Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2003.

⁶ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. 1990.

2.2.1. Natureza jurídica em função do seu objeto

Nas palavras de GUSMÃO⁷, a natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais em função do seu objeto poderia ser dividida em três teorias: a teoria da personalidade do direito, a teoria dos direitos intelectuais, de Edmond Picard e a teoria dos direitos dos bens imateriais, formulada por Kohler.

A teoria da personalidade do direito da propriedade intelectual, foi desenvolvida por alguns autores franceses e alemães. Sustenta que o direito sobre as coisas imateriais, em especial o direito autoral, seria um prolongamento do direito da personalidade. Assim, a proteção do direito do autor seria apenas o prolongamento da proteção do próprio autor e de sua personalidade.

Algumas críticas repousam sobre esta teoria, já que confunde o objeto de proteção com seu criador, além de confundir a natureza do objeto da proteção jurídica com a natureza jurídica do direito sobre o objeto. Neste ponto, GAMA CERQUEIRA, melhor explica:

“São dois direitos diferentes: um que compete à pessoa enquanto autor, outro que compete ao autor como pessoa. Não se trata nem de um direito de dupla natureza, nem de faculdades diversas de um mesmo direito, nem de aspectos diferentes de um direito único; mas de dois direitos diversos e independentes, o que explica a faculdade que tem o autor de alienar o seu direito patrimonial de maneira mais completa, conservando íntegro o relativo à sua personalidade, bem como a possibilidade de ser violado o direito de autor sem ofensa ao seu direito moral.”⁸

Somando-se a isso, GUSMÃO⁹ critica, ainda, referida teoria ao tentar transferi-la para o direito sobre as marcas, as quais não necessariamente são resultado de um trabalho intelectual. A aplicabilidade da referida teoria para a propriedade industrial, portanto, na visão do autor, dificilmente se sustentaria.

⁷ Idem.

⁸ CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, volume II, Tomo I, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. p.121.

⁹ Op. cit.

Outra importante teoria da delimitação da natureza jurídica sobre os bens imateriais foi elaborada por Edmond Picard. Este autor cria uma nova categoria para abrigar os direitos relativos aos bens imateriais por entender que não se trataria de direitos reais, pessoais ou obrigacionais, foge do rol das categorias clássicas surgidas com o Direito Romano. Dessa forma, ao estabelecer a qualificação do direito a partir de seu “objeto intelectual”, conclui que o direito que o protege seria um “direito intelectual”.

Nas preciosas lições de NASCIMENTO¹⁰, o ponto de partida da teoria de Picard é :

“ A diferença entre o objeto da propriedade real e o da propriedade intelectual, a diferença entre uma *res* e uma concepção intelectual. Depois de assinalar essa diferença, afirma que o conceito de propriedade se restringe às coisas imateriais, não podendo ser estendido às concepções intelectuais. Estas também, no seu entender, não podem considerar-se com uma *res*, no seu sentido vulgar da palavra, que corresponde às coisas matérias.”

O ponto forte desta teoria é afirmar que o direito do autor recai sobre uma concepção de espírito, que tem por objeto a própria concepção de autor e não a sua realização material (CERQUEIRA, 2012. p.127). Apesar disso, a referida teoria não foi imune a críticas. GUSMÃO, a faz em dois aspectos, pois, para ele, a natureza jurídica dos direitos não se qualifica em função de seu objeto. Além disso, a teoria se equivoca ao creditar que o direito de propriedade dos Romanos destina-se apenas a bens corpóreos.

Outra teoria importante a ser mencionada é a de J. Kohler, que versa sobre a teoria dos direitos sobre os bens imateriais, *Imaterialguterrecht*. Teve seu valor histórico devido à revelação da existência do *ius in re incorporali*, reconhecendo na criação a origem dos bens imateriais. Haveria uma relação jurídica direta entre o criador e seu objeto, proveniente da criação. Segundo sua doutrina, o direito do autor é considerado imaterial.

“(...)o direito sobre os bens imateriais tem origem na criação, no trabalho, que é fundamento último da aquisição de direitos sobre o que

¹⁰ **NASCIMENTO**, J.P.C. A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. Revista de ABPI, nº 28, mai./jun., pp.23-32, Sapo Paulo: ABPI, 1997, pp.25-6.

é o fundamento último da aquisição de direitos sobre o objeto criado. A criação de um bem imaterial, portanto, confere ao criador um direito sobre este bem que se manifesta principalmente na possibilidade de dispor dele integralmente. Mas por ser o bem imaterial, não pode constituir-se sobre ele um direito de propriedade, o que faz nascer a necessidade de criar-se uma nova categoria de direitos – o direito imaterial.”¹¹ (NASCIMENTO, 1997)

Para Kohler, o direito imaterial não é eterno, mas acaba necessariamente em tempo determinado; a causa disso estaria na natureza das coisas imateriais destinadas a abandonarem, depois de certo tempo, a coifa que seria seu proprietário para tornarem-se coisas de uso comum.

A crítica que se faz a esta teoria é a de que Kohler confunde o direito e o objeto. O direito para se manifestar não precisa de um instrumento corpóreo para se fazer vivo e atuante.

Para Gama Cerqueira, a dita teoria representa um progresso no estudo do direito do autor, residindo seu maior mérito em haver dado a esse direito um conteúdo objetivo perfeitamente determinado, ao mesmo tempo em que definia a natureza de seu objeto e esclarecia várias questões controvertidas e obscuras.

2.2.2 Natureza jurídica do direito a partir de sua função.

As duas teorias mais representativas que buscam delimitar a natureza jurídica do direito a partir de sua função são: a teoria da clientela, de Paul Roubier, e a teoria dos direitos do monopólio, defendida por Remo Fransceschelli.

Paul Roubier, em sua teoria cria uma terceira classe de direitos, quais sejam o de clientela, além dos direitos reais e dos direitos de crédito. Infere-se desta teoria o dever de ressaltar a utilidade econômica dos direitos em face das invenções e outros bens imateriais:

¹¹ NASCIMENTO, J. P. C. p. 26.

levar em consideração a função econômica que levará a uma prerrogativa de exploração. Esta última, por sua vez, tornar-se-á um elemento comercial a mais para compor o fundo de comércio e, ao tempo, um elemento cabal, diferenciador para captação de clientela.

A crítica que se faz a esta teoria é que a simples função econômica, por si só, não é elemento suficiente para a qualificação jurídica de direitos. O fato que a prerrogativa econômica levaria à exclusividade de exploração em decorrência do direito exclusivo de reproduzir, pelo fato de ter criado qualquer invento, em nada afetaria o direito de propriedade. Este viria a priori, seria a base da natureza jurídica do bem imaterial, e sua exploração econômica seria o outro lado da via, da criação.

A teoria do monopólio de Franceschelli parte também da função dos direitos para tentar explicar e caracterizar a natureza jurídica do bem imaterial. Essa teoria tem dois pontos fundamentais como lastro: (i) o direito comum de conceder àquele que criou o direito de explorar economicamente o seu invento e (ii) o direito de impedir que terceiros venham a reproduzir o invento, mesmo que tenham se tornado seu proprietário¹².

Com isso, ao delimitar os elementos que compõe os referidos direitos, Franscechelli entende que os direitos de propriedade intelectual não podem ser considerados direitos reais, pessoais ou de obrigação, criando-se, portanto, uma nova categoria, os “direitos de monopólio”.

2.2.3 Natureza jurídica do direito a partir de seu conteúdo

¹² “Inaugurada por Casanova, e posteriormente, desenvolvida por Remo Franceschelli, procura ela analisar o conteúdo dos direitos sobre os bens imateriais, afirmando desdobram-se eles em dois elementos principais, quais sejam: o direito de realizar e de explorar economicamente o objeto do direito (direito de usufruir do resultado de sua criação) e o direito de impedir terceiros que tenham comprado esse objeto de reproduzi-los eles mesmo (*jus excludendi alios* – direito de exigir uma abstenção, oponível a todos)”. O autor desta teoria não classifica os direitos de propriedade intelectual nem como direitos das obrigações, nem como direitos pessoais e de propriedade. NASCIMENTO, J. P. C. p.27.

As teorias que determinam a natureza jurídica do direito a partir de seu conteúdo são as mais aceitas. Para GUSMÃO, o direito de propriedade seria o mais adequado para abrigar o direito sobre os bens imateriais. Duas, então, seriam as teorias mais aceitas: a teoria de propriedade “*tout court*” e a teoria de Alois Troller.

Para a teoria “*tout court*” (pura e simples) os direitos sobre os bens imateriais seriam os direitos reais de propriedade. Os representantes dessa teoria estão na escola francesa. A grande maioria dos doutrinadores brasileiros acompanha esse pensamento. A minoria divergente classifica os bens imateriais, como “quase propriedade”, conforme preceitua GOMES (1976).

Alois Troller acompanha a evolução do pensamento acerca da natureza jurídica do bem imaterial, divergindo um pouco da teoria “*tout court*”. Seu pensamento lastreia-se em dois pontos: (i) imateriais e (ii) ideais. Define que os direitos sobre os bens imateriais se classificam em exclusivos perfeitos e exclusivos imperfeitos ainda não protegidos pela lei, ainda não registrados (NASCIMENTO, pp.29-30).

Ainda nas palavras de Nascimento, esta teoria acaba por equiparar os direitos de propriedade intelectual a um direito de propriedade, mas sobressaltando as diferenças entre aqueles direitos e o direito sobre as coisas corpóreas, sendo que, dada a essas diferenças, a nomenclatura a ser utilizada seria relativa ao termo intelectual.

3 - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À PROPRIEDADE IMATERIAL DECORRENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

3.1 – A propriedade Intelectual como direito fundamental – art. 5º, XXVII, XXVIII, XXIX) e & 2º – cláusula finalística.

A Carta Magna de 1988 traz em seus artigos dispositivos constitucionais assecuratórios da propriedade intelectual insertos no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie de direitos e garantias fundamentais (Título II). Melhor explicando, estão dispostos no art. 5º da Constituição Federal brasileira, nos incisos XXVII, XXVIII e XXIX.

Da leitura do texto constitucional, surge uma questão a ser debatida: é possível afirmar que a propriedade intelectual seja um direito fundamental? Segundo a doutrina majoritária a resposta desta indagação seria negativa. Não se entendendo a propriedade imaterial como um direito fundamental. Tércio Sampaio e José Afonso da Silva são alguns dos doutrinadores que corroboram com idéia.

Tércio Sampaio Ferraz Junior afirma¹³:

“Não se deve menosprezar a importância deste texto já pelo fato de ele constar de um dos incisos do art. 5º da Constituição Federal. Por outro lado, é bem verdade que por este simples fato não podemos ser conduzidos ao exagero de pensar que a propriedade do inventor industrial – *tout court* – tenha se transformado num dos direitos fundamentais da pessoa humana. A propriedade, pelo caput do art. 5º, o é. Mas na forma da disposição do inciso XXIX tem um sentido de um comando constitucional ao legislador ordinário “a lei assegurará aos autores...” e não propriamente de um reconhecimento, na doutrina intelectual, de um direito fundamental do autor intelectual.”

Apesar deste posicionamento, algumas considerações podem ser feitas, tendo por base as preciosas lições do grande constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho¹⁴, que distingue direitos fundamentais em direitos fundamentais formalmente constitucionais e direitos materialmente fundamentais. Estes não contam no rol constitucional exemplificativo dos direitos fundamentais, mas mesmo assim não deixam de ser. Enquanto aqueles são enunciados e protegidos por normas constitucionais formais.

¹³ FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade intelectual e defesa da concorrência. Revista da ABPI, n. 8, p.10.

¹⁴ CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 6. Ed. Coimbra: Almedina, 2002. p. 404-407.

Continuando o raciocínio, os direitos fundamentais explicitamente previstos na Constituição podem ser subdivididos em: direitos fundamentais em sentido formal e material. Assim, devido a sua natureza intrínseca e características, podem ser considerados fundamentais, mesmo que não estivessem presentes na relação constitucional.

Todavia, há certos direitos que, apesar de estarem relacionados como fundamentais pela CF, não podem ser considerados intrinsecamente como tais, por suas características, sendo chamados direitos fundamentais em sentido meramente formal. Tal distinção não traz consequência jurídica, posto que a Constituição brasileira não os distingue, recebendo o mesmo regime jurídico.

Com estas precisas lições de Canotilho, podemos agora refletir sobre a questão da natureza fundamental da propriedade intelectual. Assim, pelo simples fato de alguns incisos do art. 5º da CF trazer direitos da propriedade imaterial, podemos considerá-la como formalmente fundamental.

Por outro lado, só é possível afirmar que estes direitos são materialmente fundamentais se suas características peculiares fossem inerentes à propriedade intelectual. Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano¹⁵ apontam alguns elementos caracterizadores dos direitos fundamentais: historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência e irrenunciabilidade. Dessa forma, identificadas estas singularidades em certos direitos, podemos afirmar que são fundamentais, mesmo não explicitados na Constituição Federal do Brasil.

¹⁵ **ARAÚJO**, Luiz Alberto David; **NUNES JUNIOR**, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998.

Os direitos à propriedade intelectual são históricos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem¹⁶ já os previa e não só isso, os estendia a todos os seres humanos. O que deixa claro seu caráter histórico e universal.

Limitabilidade seria outra característica dos direitos fundamentais e aplicada à propriedade intelectual, em que pese o seu caráter não absoluto, permitindo sua limitação em face do interesse social, do livre acesso ao conhecimento e à informação que todos devem ter. Além disso, pode-se alegar que o direito da propriedade intelectual é irrenunciável enquanto tal. Transferi-lo ou deixar de exercê-lo temporariamente e de maneira restrita não implica a renúncia ao direito em si. Portanto, pode-se dizer que caracterizam-se como os direitos materialmente fundamentais.

Outro meio de fazer esta classificação é comparar estes direitos ao já formalmente reconhecidos como tais, equiparando seu objeto e importância aos dos direitos formalmente fundamentais.

Como exemplo, a CF traz o direito à propriedade em geral tutelado pelo inciso XXII do art. 5º, estando ao lado de outros quatro direitos fundamentais básicos: vida, liberdade, igualdade e segurança. Sendo a propriedade intelectual uma forma de “propriedade”, estaria ela caracterizada por ser fundamental.

Com este raciocínio, podemos, então, dizer que identificadas as qualidades de direitos fundamentais na propriedade intelectual é possível reconhecê-la como um direito material e formalmente fundamental.

Apesar de toda esta discussão sobre a natureza da propriedade intelectual como direito fundamental, não se pode negar que o seu regime jurídico é o mesmo dos direitos

¹⁶ Art. XXVII -2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, diz que “ todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor”.

fundamentais¹⁷, segundo MINHARRO (2010, p.71). Dessa forma, deve conviver com outros valores constitucionais e direitos fundamentais. E quando entrar em conflito com eles deverá ser tratada como não absoluta, ponderando-se a aplicação do que for melhor para o caso concreto.

Com isso, na hora de definir as normas que regulem a repartição dos direitos de propriedade intelectual decorrente de criações intelectuais surgidas no curso do contrato de trabalho, deverá ser balizada por valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico e social dentre outros. Tendo como objetivo a efetivação da justiça social.

3.2 - A propriedade intelectual e a Ordem Econômica

A propriedade intelectual encontra-se tão indissoluvelmente ligada a nossas vidas que mal paramos para refletir sobre seus efeitos em nosso cotidiano. Mas é inevitável: não podemos mais existir sem os bens criados intelectualmente. Assim sendo, a utilização de bens intelectuais vem apresentando números cada vez mais significativos na economia globalizada.

Nem todo direito de propriedade intelectual tem valor. Ele depende do mercado e, decerto, de sua natureza ou produto que viabiliza. Segundo Carla Eugenia Caldas Barros¹⁸, a propriedade intelectual das empresas, em termos mundiais, representa perto de 30% dos ativos econômicos. Evidente, portanto, que o bem imaterial não pode ser considerado como economicamente irreal ou indevido.

¹⁷ MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010. p,71.

¹⁸ BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**, Aracaju: Editora Evocati, 2007.

Na Constituição Federal é o art. 170 que inaugura o capítulo a respeito dos princípios gerais da atividade 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 determinados princípios, entre os quais se destacam a propriedade privada e a função social da propriedade.

Relacionado ao princípio da ordem econômica, temos que direito ao trabalho, um dos direitos sociais, é tido como uma espécie de direito fundamental. Sendo necessário, pois, que um conjunto de normas jurídicas venha a impor proteções e vantagens para o trabalhador na contratação. Assegurando, assim, um mínimo grau de inserção social e dignidade.

Com isso, busca-se a efetivação dos direitos sociais trabalhistas dos empregadores cujo contrato de trabalho tenha por objeto a produção de obras intelectuais, remunerando-os satisfatoriamente e concedendo-lhes condições para que tenham uma existência humana digna e compatível com a importância e complexidade de seu trabalho, estaremos efetivando a justiça social e, desta maneira, atingindo uma das finalidades da ordem econômica da República Federativa do Brasil.

3.3 Direito de participação do criador nos resultados

Há casos em que a titularidade e a exploração de uma criação possam ser exclusivas do empregador a depender do modo como foram desenvolvidas, entretanto, a participação no

ganho econômico poderá ser concedida para o empregado, sem prejuízo do salário previamente ajustado¹⁹.

A participação nos lucros e resultados é direito social do empregado, assegurado pelo art. 7º, inciso XI da Constituição Federal, segundo o qual são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Francisco Minharro²⁰, assevera que por meio de uma interpretação sistemática da Constituição brasileira, pode-se afirmar que uma das formas de participação do empregado no resultado das empresas, direito social previsto no art. 7º, XI, é fazê-lo participar dos ganhos econômicos decorrentes da produtividade de seu trabalho intelectual.

Faz-se mister, para uma análise mais esclarecedora deste dispositivo, traçar uma distinção entre o conceito de lucro e o de resultado, tendo em vista que a Carta Magna não a faz, assim como as legislações extravagantes que posteriormente discorreram sobre o assunto.

¹⁹ Lei 9279/96 Art. 89 - O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, **participação nos ganhos econômicos** resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Parágrafo único - A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Lei 9609/98 – Art. 4o. § 1º. Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

MP352 de 22/01/2007 - Art. 28 § 1o Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração convencionada;

Lei 9456/97 - Art. 38 § 1º Para os fins deste artigo, fica assegurado ao empregador ou tomador dos serviços ou outra atividade laboral, o direito exclusivo de exploração da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada e garantida ao empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral a remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do salário ou da remuneração ajustada.

²⁰ MIHARRO, Francisco Luciano. A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho, São Paulo. LTr, 2010. p. 83.

Para Paulo Sergio João²¹, “a distinção entre lucro e resultado assume destaque quando se observa a possibilidade de o trabalhador vir a participar de ganhos variáveis sem que, necessariamente, tenha havido lucro para o empregador”.

Sergio Pinto Martins²², admite que a expressão “resultado” pode ser entendida como uma meta estabelecida pela empresa a ser atingida pelo empregado, com o objetivo de melhorar procedimentos operacionais. Estes objetivos podem ser estipulados nos mais variados setores, como produtividade, faturamento etc. a idéia de resultado está ligada à de participação do empregado para sua obtenção.

Orlando Gomes e Élon Gottschalk²³ exemplificam afirmando que “a comissão sobre negócios levados a bom termo pelo empregado é forma de participação nos resultados, mas não é participação nos lucros.”

Amauri Mascaro Nascimento²⁴ diz que “pode a empresa ter resultados embora não tendo lucro, pois o conceito de resultado é mais amplo, referível ao crescimento da empresa pelo faturamento elevado, de modo a oferecer margem de atribuição de vantagens adicionais aos salários, caso em que o plano de participação nos resultados enquadra-se melhor nos objetivos do instituto, abrindo uma amplitude subjetiva maior para sua estipulação”.

Arnaldo Sussekind²⁵ sustenta que o termo “resultado” são “metas que podem estar relacionadas com a produtividade, a produção, a renda bruta, índices de venda ou de qualidade, numa empresa de exportação de bens, com o volume total ou o valor em dólares da exportação etc. são várias metas que podem ser estipuladas pelo acordo coletivo entre

²¹ JOÃO, Paulo Sergio. Participação nos lucros ou resultados da empresa. São Paulo; Dialética, 1988. p. 55. Apud MINHARRO.

²² MARTINS, Sergio Pinto. Participação nos lucros e resultados das empresas. São Paulo: Dialética, 1998. p. 83.

²³ GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho, 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 248-249.

²⁴ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19 ed. São Paulo; Saraiva, 2004. p. 793.

²⁵ SUSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro; Renovar. 1999. p.180.

empresa e o sindicato. Esse acordo tanto pode ter por objeto o lucro, como um determinado resultado ou até a combinação de ambos”.

Neste sentido, diante dos conceitos elencados, “lucro” significa o resultado positivo do exercício da atividade econômica. Melhor explicando, lucro é o rendimento da empresa subtraído as despesas decorrentes do empreendimento. A forma e o período de averiguação dos lucros variam de acordo com a finalidade para a qual ela é feita. Por sua vez, o termo “resultado”, pode em algumas situações coincidir com a idéia de lucro, porém sua abrangência é maior. Minharro²⁶, explica que uma empresa pode não ter atingido um resultado previsto em suas metas de atuação e, mesmo assim, ter obtido lucro. Por outro lado, o sucesso em alcançar o escopo almejado não implica necessariamente, a obtenção de lucros. Às cooperativas é vedada a obtenção de lucros, mas ela existe para obter resultados positivos.

O art. 218, § 4º da Constituição Federal prevê um incentivo as empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia e pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

Este parágrafo deve ser analisado dentro do contexto no qual está inserido. A intenção do legislador foi de que o ordenamento ordinário incentive o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Desse modo, o termo produtividade utilizado no parágrafo, refere-se ao resultado do trabalho do pesquisador empregado, tendo como objeto o desenvolvimento científico e progresso tecnológico.

O dispositivo constitucional que permite a participação dos empregados nos resultados da empresa, previsto no art. 7º, XI, da Constituição Federal brasileira, necessita de complementação, tendo em vista que é uma norma de eficácia limitada carente de regulamentação pelo legislador infraconstitucional.

²⁶ MINHARRO, Francisco Luciano, Op. Cit., p. 82.

É necessário, pois, distinguir quais tipos de invenção em que o empregado pesquisador terá direito à participação nos ganhos econômicos de seu invento, assim, abrimos a seguir um capítulo para tratar das modalidades de invenções criadas por empregados.

4. TUTELA DOS DIREITOS INTELECTUAIS DE EMPREGADOS E A LEGISLAÇÃO DO TRABALHO CONFLITOS E PERSPECTIVAS.

4.1 Espécies de invenções ou modelos de utilidade de empregados

A atual Lei de Propriedade Intelectual dedica o capítulo XIV à invenção e ao modelo de utilidade realizado por empregado, prestador de serviço, trabalhadores autônomos e, também, pessoas jurídicas que prestam serviços relacionados à criação industrial.

Para fazer uma distinção entre as diferentes formas de remuneração a que faz jus o empregado criador o legislador apontou três espécies de inventos ou modelo de utilidade, quais sejam: invenções de serviço, invenções mistas e invenções livres.

Minharro²⁷ (2010, p.97) aponta três critérios utilizados como elementos de caracterização. O primeiro seria o conteúdo do contrato de trabalho do empregado, se é voltado ou não para a pesquisa. O segundo diz respeito à colaboração ou não do empregador, ou seja, se auxilia com meios, recursos, dados, materiais na elaboração do invento. O ultimo critério levado em conta é se o empregado atuou sozinho na invenção ou se ela foi fruto natural da atividade de um grupo de pessoas dentro do processo da empresa.

²⁷ MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010.

Vale lembrar que essas categorias de invenções decorrem da lei, com critérios estabelecidos na própria legislação e não de acordo particular entre empregado e empregador²⁸.

4.1.1 Invenção de Serviço

É realizada em cumprimento a dever contratual, como define o art. 88 da Lei 9279/96, são as que “decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.” É preciso, pois, que haja de forma cumulada três requisitos legais para se conceituar uma invenção de serviço: a existência de uma invenção, contrato de trabalho em vigor e expressa previsão da atividade inventiva ou que a natureza dos serviços contratados resulte numa atividade inventiva.²⁹

Esta atividade inventiva é aquela que resulta em solução técnica de determinados problemas práticos, não será aquela que decorra de maneira evidente ou óbvia ao que já é conhecido³⁰, nem a que se restrinja à pesquisa pura, de caráter teórico-científico com o fim de apurar e explicar os fenômenos da natureza³¹.

²⁸ Prof. Ollier, *Invention d'employé*, Rep. Dr. Soc., Dalloz, no. 89, cite dans DB 1987, V,5, *apud* Martin Jean- Paul, *Droit des Inventions de Salariés*, Paris: Litec, 2002, p. 127: En effet, la répartition des inventions entre les différentes catégories [...] ne résulte pas de l'accord des parties dont la volonté n'a sur la matière aucun pouvoir de qualification, mais directement de la loi qui énonce les critères objectifs de chaque catégorie.

²⁹ CARVALHO, Nuno T.P. *Os inventos de empregados na nova lei de patente*, Revista da ABPI no. 23, 1996, p.3. *Apud*. PRADO, Elaine Ribeiro. *Trabalho Inovador no Direito do Trabalho*. São Paulo. 2007.

³⁰ Lei 9279/96. Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

³¹ CARVALHO, Nuno T.P. *ob.cit.*p.5 . *Apud*. PRADO, Elaine Ribeiro. *Trabalho Inovador no Direito do Trabalho*. São Paulo. 2007.

Será considerado invento de serviço caso exista relação com o objetivo do contrato de trabalho, não havendo esta definição somente será de serviço se existir um elemento de conexão entre a sua aplicação e o campo de atividade do empregador³².

Para facilitar a identificação dos inventos criados no curso do contrato de trabalho, o § 2º, do art. 81, da Lei n. 9.279/86, estabeleceu uma presunção relativa de que a invenção, cuja patente for requerida pelo empregado até um ano após o fim do contrato de trabalho, foi elaborada durante a sua vigência.

Cabe ao empregado demonstrar que, apesar de haver requerido as patentes antes de um ano do término de seu contrato de trabalho, esta não foi efetivada em sua decorrência. Ao empregador cabe demonstrar que a invenção, cuja patente foi requerida pelo empregado após um ano do fim de seu contrato de trabalho, foi elaborada em decorrência do vínculo de emprego que mantinha com o empregado solicitante da patente. A invenção nesta hipótese pertence com exclusividade ao empregador. A retribuição pelo trabalho prestado limita-se ao salário ajustado³³.

Por outro lado, o art. 89 da Lei n. 9.279/96, concede ao empregador titular da patente, a faculdade de conferir, ao empregado, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Para **MINHARRO** (2010, p. 98), o artigo em comento seria desnecessário se não fosse o conteúdo de seu parágrafo único, que retira a natureza salarial desta parcela, fazendo com que não se incorpore ao salário para qualquer finalidade.

O que seria faculdade para o empregador privado foi estabelecido como obrigatoriedade aos entes públicos. O art. 93, parágrafo único, assegura uma parcela das vantagens percebidas, com o pedido ou com a patente, ao inventor que mantenha vínculo

³² Idem.

³³ Orlando Gomes e Elson Gottschalk, em seu livro Curso de Direito do trabalho, afirmam que o resultado de seu trabalho, como em qualquer contrato de trabalho, aproveita ao empregado que o remunera para este fim.

contratual com entidades da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, quer seja na esfera federal, estadual ou municipal, a título de incentivo.

A finalidade deste dispositivo é incentivar a produção de inventos por empregados, em consonância com o art. 218,§4º da Constituição Federal, que estimula a remuneração dos empregados pela sua produtividade inventiva. Este comando constitucional dirige-se tanto ao setor público quanto ao setor privado.

Ressalte-se, por fim, que nesta hipótese a remuneração a que o empregado faz jus tem natureza de premiação à título de incentivo, posto que não é assegurada ao empregado a propriedade sobre a invenção que a criou.

4.1.2 Invenção mista

Como dispõe o artigo 91 da Lei 9279/96, “a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.”

Nestes termos, a invenção mista é elaborada por empregado não contratado especificamente para pesquisar e inventar. Este por iniciativa própria ou atendendo a determinação do empregador, cria a invenção ou modelo de utilidade, sem que isto estivesse previsto em seu contrato de trabalho. Para tanto, utiliza recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

A propriedade deste tipo de invenção será compartilhada em duas partes iguais, sendo uma reservada para o empregado e a outra ao empregador. Haverá, portanto, um condomínio

sobre a invenção decorrente de um ato espontâneo do empregado, não relacionado com o objeto do contrato de trabalho, e com a estrutura do empregador.

José Martins Catharino³⁴ faz comentário pertinente sobre essa solução apresentada pela lei, afirmando que:

“(...)não é ideal, mas é equitativa, além de ser simples e não casuística e, sobretudo, favorável ao trabalhador. Em face do concurso necessário entre o empregado, que contribuiu como simples autor, e o empregador, que participa como mero empreendedor, a propriedade comum parece ser solução mais justa e lógica.”

Segundo o §1º do art. 91 da referida lei, na falta de estipulação contratual dos interessados, a legislação garantiu o direito exclusivo de licença de exploração ao empregador e assegurou ao empregado a justa remuneração.

Minharro³⁵, ressalta que o empregador deverá iniciar a exploração do objeto da patente, dentro do período de um ano da data da concessão da patente. A pena pela omissão do empregador é a transferência da titularidade plena da patente. Dois motivos podem evitar a incidência da regra: razões legítimas podem justificar a demora do início da exploração e não ocasionar a transferência da titularidade, além da possibilidade de estipulação diversa entre empregado e empregador. É o que diz o §3º do artigo tratado.

Por fim, é necessário destacar que a remuneração para o empregado, no caso de invenções mistas, terá uma característica de retribuição de patrimônio em vista do seu rendimento, eis que, pelo parágrafo 2º. do artigo 91 da Lei9279/96, é direito do empregado perceber uma justa remuneração pela exploração exclusiva do empregador, assim, essa remuneração não terá natureza salarial .

³⁴ CATHARINO, Jose Martins, Contrato de emprego. São Paulo: Edições Trabalhistas, 1965. p.99. Apud MINHARRO Op. cit.

³⁵ MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010. p. 100.

“EMENTA: INVENTO PRODUZIDO PELO EMPREGADO - DIREITO À INDENIZAÇÃO - O invento produzido pelo empregado, com o uso de recurso e meios materiais da empresa, mas de forma espontânea, ou seja, não decorrente das atribuições inerentes ao seu contrato de trabalho, caracteriza invenção à qual a doutrina chama de casual e, assim, é de propriedade comum às partes, na ausência de disposição convencional em contrário, nos termos do art. 91 da Lei n. 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).”³⁶

4.1.3 Invenção livre

Como disposto no art. 90 da Lei nº 9279/96, pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Neste sentido, as invenções livres são aquelas desenvolvidas por total autonomia do empregado, que não tenha sido contratado para tal fim nem tenha utilizado recursos da empresa. Assim, serão unicamente de propriedade do empregado, não sendo necessário falar em retribuição, pois a titularidade será exclusiva do inventor.

5. DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS ÀS CRIAÇÕES IMATERIAIS DOS EMPREGADOS.

5.1 Incidência das regras distributivas de direito entre empregado e empregador inobstante a patente.

³⁶ TRIBUNAL: 3ª Região, DECISÃO: 19 09 2006, TIPO: RO NUM: 01602 ANO: 2004, NÚMERO ÚNICOPROC: RO - 01602-2004-016-03-00-5, TURMA: Segunda Turma

Será discutida, neste ponto do trabalho, a necessidade ou não de concessão de patente para que as invenções e os modelos de utilidade estejam sujeitos ao regime de divisão entre empregado e empregador, previsto na Lei de Propriedade Industrial³⁷. Vale ressaltar que os desenhos industriais, cultivares e topografias de circuitos integrados não constituem o foco de estudo do trabalho aqui desenvolvido, assim, quando retratados ao longo do desenvolvimento do capítulo apenas servirão para serem citados como exemplos, não se adentrando a questões mais detalhadas referentes a eles.

Muitos dos institutos presentes no ordenamento jurídico nacional necessitam satisfazer alguns requisitos formais para que resida sobre eles o manto da tutela jurídica com a finalidade de proteger certos bens. Neste sentido, a lei prevê requisitos formais para conceder a exclusividade de proteção da obra intelectual. Para inventos e modelos de utilidade, requer-se a patente. Os desenhos industriais e topografias de circuitos integrados, o registro. Já as cultivares, o certificado de proteção de cultivar. O mesmo não ocorre com as obras artísticas, científicas ou literárias e, também, os softwares, tendo em vista que sua proteção é automática, decorrendo da criação.

Quando se trata da autoria de uma obra intelectual não se exige qualquer formalidade para seu reconhecimento. Como bem observa MINHARRO (2010):

“(...) o autor tem direito de manter em segredo a sua criação intelectual, o que pressupõe o reconhecimento da autoria antes mesmo da implementação de qualquer formalidade exigida por lei, para conferir a ele a exclusividade na exploração econômica.”³⁸

Vale dizer que para uma obra intelectual receber determinada classificação, ou seja, poder ser alocada a um determinado grupo de instituto, deve satisfazer os requisitos que as respectivas leis exigem para considerá-la como tal. Por exemplo, denomina-se invenção como

³⁷ Lei nº 9279/96

³⁸ MINHARRO, Francisco Luciano, 2010. p. 143.

a criação tecnológica consistente numa *solução técnica para um problema técnico*³⁹, que reúne novidade, atividade inventiva e aplicação industrial⁴⁰.

Por outro lado, há casos em que a proteção formal jurídica não é conferida as obras intelectuais. São as hipóteses que o autor da obra não postulou tal proteção no órgão competente ou seu pedido fora indeferido, tendo em vista que não atendeu a formalidade legal exigida. Além disso, a própria lei pode determinar a não concessão de proteção formal. Neste diapasão, ensina MINHARRO (2010):

“(...) É o que ocorre, por exemplo, com os inventos. Por razões de ordem pública ou de política econômica, o legislador não considera patenteável: a) os inventos ou modelos de utilidade que forem contrários à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem pública e à saúde pública; b) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos. Estes inventos não podem ser explorados, razão pela qual a situação não apresenta interesse para a distribuição de direitos entre empregados e empregador.”⁴¹

Neste momento, é necessário analisar se haveria distribuição de direitos entre empregado e empregador, decorrentes das produções intelectuais que não foram patenteadas, registradas ou certificadas.

Cláudio Mattos⁴², afirma que:

“configura equívoco a simples carreação dos dispositivos encontrados na lei de Propriedade Industrial aos casos em que o reclamante esteja pleiteando seu direito de pecuniário sobre uma determinada coisa que dela ainda nem se originou o direito de propriedade industrial, ou ainda nem mesmo foi este objeto de apreciação e análise do órgão responsável para a concessão deste direito e seu conseqüente privilégio de exploração”.

³⁹ POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris:Litec, 1997, p. 44.

⁴⁰ Art. 8º. da Lei 9279/96.

⁴¹ MINHARRO, 2010, p. 143.

⁴² MATTOS, Cláudio Oliveira. Invenções de empregado e o direito patentário. Revista Ltr, São Paulo. P. 824-825. 2001. Apud MINHARRO.

Em tese oposta, MINHARRO (2010), assevera que a patente, o certificado, ou o registro de uma criação intelectual, quando exigidos por lei garantem a exclusividade da exploração econômica. Sendo irrelevante para repartir direitos intelectuais entre empregado e empregador. Nesta mesma linha de raciocínio está Nuno Carvalho⁴³, na obra “Os inventos de empregados na nova lei de patentes”. Para confirmar sua tese mencionou o acórdão do Recurso de Revista RR-AR 1.518/74, com a seguinte ementa:

“invenção de empregado no curso do contrato de trabalho. O direito do obreiro a haver da empresa participação nos proveitos decorrentes da utilização do engenho por parte da empresa independe da concessão de patente por parte do órgão administrativo correspondente”.

Com isso, pode-se afirmar que as invenções, patenteadas ou não, estão sujeitas ao regime de divisão entre empregado e empregador. Previsto na Lei nº 9.279/96. Assim, é possível vislumbrar uma gama de situações para a exploração direta, cessão ou licenciamento das invenções e modelos de utilidade. O quadro a seguir demonstra de forma mais didática o que acaba de ser exposto.

Quadro comparativo das modalidades de criações intelectuais⁴⁴

	Sem patente	Com patente
Invenção de serviço	Exploração direta pelo próprio empregador: faculdade do empregador incluir o empregado na participação dos ganhos econômicos resultantes da exploração da	O empregador poderá ter exploração direta, cessão ou licença de patente. É facultado ao empregador permitir a participação nos lucros pelo empregado.

⁴³ CARVALHO, Nuno T.P. Os inventos de empregados na nova lei de patentes – I. revista da ABPI, n.22, p. 18-24,1996. Apud MINHARRO, p.146.

⁴⁴ Elaboração adaptada da obra “**A propriedade intelectual no Direito do Trabalho**” Francisco Minharro, 2010. p. 143.

	invenção	
Invenção mista	Exploração direta: assegurada justa remuneração ao empregado	Exploração direta: assegurada justa remuneração ao empregado. Cessão ou licença de patente: cabe metade dos valores arrecadados ao empregado. O empregador tem um ano para explorar a patente e, se não o fizer sem razões legítimas, perde a sua parte na propriedade da patente para o empregado. O empregador tem preferência na compra da parte do empregado na propriedade da patente
Invenção livre	Nenhum direito assegurado ao empregador	Nenhum direito assegurado ao empregador

Levando em consideração todo o exposto, observa-se que para haver a distribuição de direitos entre empregado e empregador é necessário primeiro que a produção intelectual seja reconhecida pela lei como um instituto possível de receber proteção jurídica enquadrando-se em um dos institutos deste direito. Além disso, independente de patente, registro ou certificado restará assegurado o direito de distribuição entre patrão e obreiro.

5.2 Direitos intelectuais do obreiro e participação nos lucros/resultados

Como uma forma de incentivo ao trabalho realizado pelo empregado pesquisador, que resultou em uma invenção ou modelo de utilidade, poderá o empregador conceder ao empregado uma gratificação como forma de retribuição por ter sido o criador do invento. Dessa maneira, é facultado ao patrão proporcionar uma participação de seu subordinado na

exploração da obra intelectual ou mesmo nos frutos da cessão ou licença da patente, registro ou certificado respectivo.

Esta forma de participação não pode ser confundida com os direitos decorrentes da propriedade sobre o invento, tendo em vista que esta concessão não configuraria direitos reais típicos de quem é proprietário. Confirmando este posicionamento MINHARRO (2010, p. 157) diz o seguinte:

“(...) Tal parcela configura-se como uma participação do empregado nos resultados produzidos pela obra intelectual que criou, conforme estudado anteriormente. A Lei nº 9.279/96 menciona explicitamente a expressão “participação econômica nos ganhos resultantes da exploração”, corroborando este entendimento.”⁴⁵

O fundamento legal que permite a participação nos lucros pelos empregados encontra-se presente no texto constitucional, em seus artigos 218, §4º e 7º, XI. É através de uma interpretação sistemática que se pode afirmar qual a natureza deste tipo de participação em algumas parcelas recebidas a título de retribuição por criações intelectuais. O texto constitucional foi muito abstrato deixando para as legislações inferiores disciplinar sobre o assunto. Por isso, a análise da natureza jurídica deste instituto deve ser feita de forma pontual, tendo em vista o que está disposto nas diversas legislações sobre o tema, como a lei de Propriedade Industrial, a Lei de Inovação Tecnológica e Leis estaduais e municipais.

Com isso, para a participação nos resultados decorrentes da exploração da obra intelectual do empregado, deve prevalecer a regra especial sobre a geral. Ou seja, a lei geral sobre o assunto é a Lei nº 10.101/00, que trata especificamente da participação nos lucros e resultados. Assim, os dispositivos específicos presentes nas diversas leis de propriedade intelectual de empregados, restariam como normas especiais, prevalecendo sobre a geral. Esta análise será realizada nos próximos capítulos.

⁴⁵ MINHARRO, Op. Cit.

5.3 Natureza não salarial da parcela paga ao empregado e pesquisador

Para o Direito do Trabalho é de suma importância determinar a natureza de certas parcelas recebidas pelos empregados, pois, a depender da natureza jurídica, repercutirá nos haveres trabalhistas. Melhor explicando, haverá reflexo dessas parcelas nas férias, décimo terceiro salário, adicional de hora extra, noturno, de periculosidade, aviso prévio entre outros.

É importante dizer que alguns fatores determinam a natureza não salarial dos valores recebidos por empregados a título de propriedade intelectual: direitos de propriedade da obra intelectual e participação nos resultados da sua exploração econômica.

Pode-se chegar a uma conclusão sobre a natureza não salarial dos valores pagos ao empregado através da observação de duas vertentes, a análise dos motivos do pagamento e a verificação se o sistema jurídico exclui explicitamente esta natureza salarial.

As parcelas recebidas por empregados a título de propriedade intelectual sobre os bens intelectuais que criou tem caráter patrimonial, determinado por relações mercantis, não podem ser consideradas como contraprestação pelo trabalho, logo, não se incorporam ao salário. Neste sentido são as palavras de Luciano Viveiros⁴⁶:

“(...) Essa mesma contraprestação não é decorrente da legislação do trabalho e nem mesmo é assim caracterizada porque não se origina numa prestação de serviço e sim do uso de marca, patente, enfim, de um regime patrimonial de terceiro porque o invento é interpretado como propriedade e não pode referenciar como base de cálculo uma determinada remuneração e nem mesmo salário, pois essa valoração se traduz pelos resultados e do valor intrínseco do invento que, sempre terá características de natureza mercantil.”

Quanto à participação nos resultados, assevera Minharro⁴⁷, que é desvinculada da remuneração por força do inciso XI, do art. 7º, da Constituição Federal. A Lei de Propriedade

⁴⁶ VIVEIROS, Luciano. Contraprestação salarial do empregado na invenção. São Paulo. LTr, 2010. p. 85.

⁴⁷ MIHARRO 2010, p. 158.

Industrial, no art. 89, parágrafo único, é peremptória ao determinar que esta participação não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Torna-se irrelevante analisar estes dois fatores determinantes, acima expostos, pois a parcela recebida não se incorpora ao salário do empregado. O fator primordial dessa diferenciação terá reflexos nas hipóteses de término do contrato de trabalho. A pergunta que fica é a seguinte: o direito ao recebimento da parcela paga pela obra intelectual do empregado deve se estender para além do término do contrato ou o direito correspondente extingue-se com ele?

Respondendo a pergunta, a parcela cuja origem é de propriedade, continuará sendo devida ao empregado após o término do contrato de trabalho. Sendo a natureza de participação nos lucros, extingue-se com o contrato de trabalho, pois este é o motivo determinante de sua existência.

5.4 Norma geral exclusiva da natureza salarial das parcelas recebidas a título de retribuição.

De forma abstrata e geral, a Carta Magna Brasileira 1988, versa sobre a retribuição pelas criações intelectuais de empregados no art. 218, § 4º:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltará-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. (grifo nosso)

Da leitura deste artigo e seu respectivo inciso, percebe-se que é comando constitucional incentivar uma participação nos ganhos econômicos pelo obreiro. Ao fazer isso, explicitamente, retira a natureza salarial de tal remuneração, apesar de propor que o legislador ordinário o faça. Assim, de forma geral antecipa o papel destinado às normatizações inferiores.

Diante disso, mostra-se como uma regra geral excludente da natureza salarial de parcelas pagas a título de retribuição por direitos intelectuais pagos aos empregados. Mesmo havendo omissão por parte da legislação ordinária dispondo neste sentido, não terá natureza salarial as parcelas pagas em face do disposto no artigo constitucional. Apesar disso, por se tratar de norma geral, havendo legislação específica dispondo de maneira contrária, deverá esta ser observada, levando em consideração a especificidade da lei e também do princípio da norma mais favorável ao trabalhador.

5.5 Fator habitualidade de pagamento como possível exceção à natureza não salarial

Nos tópicos anteriores muito se discutiu a natureza não salarial das parcelas pagas ao inventor decorrentes dos resultados econômicos positivos da exploração do invento. O artigo do texto consolidado que tratava das criações intelectuais dos empregados, art.454 da CLT, foi revogado pela Lei de Propriedade Industrial. Esta, tratou do assunto nos artigos 88 a 93 de seu texto, como visto anteriormente.

Ocorre que o parágrafo único do artigo 93 da LPI confere natureza jurídica de premiação às parcelas pagas ao inventor como participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente.

Os doutrinadores trabalhistas ensinam que o instituto da premiação, regra geral, decorre de fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a produção, a assiduidade, a

qualidade. Trata-se de uma contraprestação por prestação de serviços, com o preenchimento de certas condições específicas, previamente fixadas (GARCIA, 2010, p. 369).

O empregado criador, claramente, possui qualidades de ordem pessoal, entre elas a capacidade inventiva, que dão ensejo a receber uma premiação por seu trabalho e, neste sentido, já disciplinou o artigo 93 da LPI. Apesar disso, esta premiação, de modo geral, não se incorpora ao salário do obreiro inventor por expressa menção legislativa.

Por outro lado, mesmo com esta vedação de se vincular à contraprestação salarial, havendo habitualidade de pagamento entendemos ser possível a premiação restar configurada como natureza salarial. Sergio Pinto Martins corrobora com este entendimento, vejamos:

“Os prêmios decorrem da produtividade do trabalhador, (...) A natureza jurídica do premio decorre de fatores de ordem pessoal relativos ao trabalhador, ou seja, seria uma espécie de salário vinculado a certa condição. havendo pagamento habitual, terá natureza salarial, integrando as demais verbas trabalhistas pela media. (MARTINS, 2002, p.259)”

Gustavo Garcia assevera que os prêmios, por sua vez, se recebidos pelo empregado com habitualidade, possuem natureza salarial, inclusive nos termos da Súmula 209 do Supremo Tribunal Federal⁴⁸.

Dessa forma, a habitualidade da prestação seria uma exceção à regra da natureza não salarial dos valores repassados ao inventor-empregado decorrentes dos ganhos econômicos da exploração do invento. Oportuno dizer que esta condição de natureza salarial não seria suprimida unilateralmente pelo empregador, mas desde que ainda resulte lucro da exploração da patente.

6. DIREITOS PATRIMONIAIS RELATIVOS ÀS CRIAÇÕES IMATERIAIS DOS PESQUISADORES E A LEI DE INOVAÇÃO.

⁴⁸ Súmula 209 do STF: “ Salário-prêmio. Salário-produção. O salário produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.”

Nos capítulos anteriores, tentou-se analisar os fundamentos jurídicos constitucionais que permitem ao empregado receber parcelas remuneratórias além de seu salário já convencionado no contrato de trabalho, tendo em vista as produções intelectuais decorrentes do labor desenvolvido na empresa ou fora dela. Assim, foi objeto de estudo os direitos de propriedade intelectual decorrentes das invenções e modelos de utilidade, bem como a permissão de participação nos lucros ou resultados decorrentes do invento. Buscou-se também discorrer sobre a natureza dessas parcelas distribuídas pelo empregador ao empregado. O que levou a conclusão de que não possuem natureza salarial, apenas caráter de indenização, e, por isso, não estão sujeitas a incorporações salariais e demais reflexos nos haveres trabalhistas.

Agora, neste capítulo que será desenvolvido, tentará se analisar como o assunto anteriormente debatido é tratado pela ótica da Lei Federal de Inovação e demais legislações estaduais. Será foco de discussão o pesquisador público e não mais o empregado na iniciativa privada.

É imperioso ressaltar que não há um tratamento uniforme relativo à participação nos lucros pelo pesquisador público e trabalhador da iniciativa privada. Há o permissivo constitucional, como já fora dito, e somando-se a isso, o regime geral da Lei de Propriedade Industrial e da série de dispositivos correspondentes das demais leis de PI, há regime específico federal de certos servidores de ICT; há regime singular de servidores estaduais e municipais segundo suas leis específicas, que de jeito nenhum está vinculado ou condicionado à da lei federal. Assim, o regime estudado nesta porção do trabalho é tópico e não generalizável.

Quando se trata de funcionários públicos a referência legislativa não é mais a CLT, deve-se observar o estatuto próprio de cada servidor e integrando-o com os mandamentos constitucionais.

Em específico, este capítulo, será desenvolvido tendo como alvo de estudo o pesquisador público a quem se dirige a Lei de Inovação, seja ela federal ou local (estadual ou municipal).

6.1 Lei 10.973/2004 – lei federal de inovação tecnológica, breves comentários gerais.

O ordenamento jurídico nacional, em sua Lei Maior, traz o mandamento de que o Estado deverá incentivar a inovação. Mais especificamente nos artigos 218 e 219 da Constituição verifica-se esta intenção legislativa. Ocorre que estes artigos, por serem de eficácia limitada, contida, necessitam de leis ordinárias para sua complementação e efetiva aplicação no mundo concreto.

Assim, como meio de regular e aplicar tais mandamentos, surgiu a Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, a chamada Lei de Federal de Inovação. Como muitas outras normas editadas no Brasil, esta lei, teve inspiração em outras legislações alienígenas. Podemos citar as seguintes⁴⁹:

- a) National Research Development Corporation (atual British Technology Group) 1948 – Reino Unido.
- b) Stevenson Wydler Technology Innovation Act 1980 – Estados Unidos;
- c) Bayh Dole University and Small Business Patent Act 1980 – Estados Unidos;
- d) Bundesministerium fur Bildung und Forschung – Patentinitiative 1996 – Alemanha;
- e) The law to Promote technology Transfer from Universities to Industry 1998 – Japão;
- f) Loi sur l'innovation et la recherche 1999 – França

⁴⁹BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2011.

Tendo como influências estas leis de diversos países, principalmente do modelo francês, foi aprovada a lei nacional que incentivaria a inovação no país⁵⁰. Além dessa, há a lei de incentivos fiscais, chama Lei do Bem⁵¹, e as demais leis estaduais e municipais.

A lei 10.973/04 pode ser dividida para um estudo mais didático em cinco grandes grupos: a) constituição de um ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas; b) estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; c) normas de incentivo ao pesquisador-criador; d) incentivo à inovação na empresa; e) apropriação de tecnologias.

O primeiro grupo, apresenta um conjunto de normas para propiciar a cooperação entre os atores do processo inovador, ou seja, tenta reduzir as barreiras institucionais que impedem um fluxo retributivo entre ICTs e setor privado. O segundo grupo, refere-se aos artigos 6º,7º,8º,14,15 e 16, trazendo as ICTs como uma importante instituição para o processo de inovação. O quarto e quinto grupo, assim como os anteriormente ditos, não serão objeto de estudo neste trabalho.

O terceiro grupo é o que mais interessa aos debates nesta porção do trabalho, pois, tratará da possibilidade de participação nos lucros para o pesquisador resultante de sua criação. Assim, os artigos 8º, 11,13 e 15, versarão sobre normas que se destinam a estimular a natureza especial do trabalho criativo.

⁵⁰ Observa Denis Barbosa, em seu livro Direito da Inovação, que após a lei de Inovação Francesa de 1999, o Senador Roberto Freire apresentou o projeto de lei em 2000, que, após transitar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi arquivado pelo despacho da presidência em 15 de janeiro de 2013. Em substituição a tal Projeto, o Poder Executivo enviou o projeto original da Lei atual em 05 de maio de 2014, requerendo-se urgência na análise de tal projeto. Após 22 emendas, o projeto teve sua versão final após 24 requerimentos diversos e uma proposta adicional de substituição. O Relatório da Comissão especial constitui importante instrumento de análise. Finalmente em 02 de dezembro de 2014 foi aprovado pela Mesa Diretora da Câmara o que hoje se conhece como a lei federal de inovação tecnológica.

⁵¹ Lei nº 11.196 de 2005.

É importante destacar também quais os objetivos, objeto, beneficiários e natureza jurídica desta Lei de Inovação. Necessário, pois, tecer alguns comentários sobre o que está disciplinado no art. 1º da lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição.

Como se observa da leitura atenta deste comando legal, as bases constitucionais para fundamentar os dispositivos deste regime especial estão previstas nos art. 218 e 219. Além disso, pode-se dizer que a própria lei de inovação define seus propósitos e alcance em seu primeiro artigo. Assim, tem como objeto fazer com que o Estado tome medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

Cláudia Chamas⁵², em apresentação na Câmara de Comércio Brasil França em julho de 2005, comenta sobre os objetivos extrajurídicos da Lei ao tentar incentivar a inovação e competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais:

- A) possibilitar o uso do potencial de criação das instituições públicas, especialmente universidades e centros de pesquisa, pelo setor econômico, numa via de mão dupla;
- B) facilitar a mobilidade dos servidores públicos, professores e pesquisadores, da Administração para a iniciativa privada e para outros órgãos de pesquisa; e
- c) para tais fins, alterar a legislação de pessoal, a de licitação, e prever certos subsídios e incentivos fiscais.

Denis Barbosa⁵³, também observa outros objetivos desta Lei, listando os seguintes: incentivar a pesquisa científica e tecnológica; incentivar a cooperação entre os agentes de inovação; facilitar a transferência de tecnologia; aperfeiçoar a gestão das instituições

⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**. Apud Cláudia Chamas. p. 31.

⁵³ BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, p. 31.

acadêmicas; servir de estímulo aos pesquisadores; incentivar a mobilidade dos pesquisadores; estimular a formação de empresas de base tecnológica e estimular os investimentos em empresas inovadoras. Estes seriam objetivos específicos.

No que diz respeito aos beneficiários desta norma, a quem ela se destina, devemos levar em consideração o seu caráter integrador, supletivo do estamento constitucional e infraconstitucional do sistema jurídico brasileiro. Assim, podemos dizer que de maneira geral deverá ser feita uma análise pontual de cada dispositivo que a integra para se identificar o seu destinatário. Ainda nas palavras de BARBOSA (2011), a lei comete ao intérprete e ao detentor do poder de regulamentar e do poder discricionário o sentido e o alcance do direito expresso no texto normativo.

Vale lembrar que a natureza da Lei 10.973/04 tem efeito de lei federal, tendo alcance de lei nacional com efeitos sobre estados e municípios.

Ainda sobre esta Lei, nas palavras dos autores Ricardo Cunha e Simone Silva⁵⁴, ao discorrerem sobre o tema, afirmam que a lei de inovação foi um marco na política de C, T&I no país, pois ela permitiu a consolidação da cultura de inovação dentro das universidades e instituições de pesquisa do país. Seguindo este raciocínio, citamos NUNES, (2010): “além de criar um ambiente adequado para aumentar o envolvimento das empresas no desenvolvimento de projetos inovadores que levem a novos produtos e processos, visando aumentar a quantidade de parcerias entre as empresas, universidades e institutos de pesquisa”.

Após estes breves comentários sobre uma visão mais geral da Lei federal de Inovação, passaremos, no próximo tópico, a falar sobre os NITs, que são unidades dentro das Universidades com o fito de gerir a política de inovação da ICT.

⁵⁴ Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/90-estudo-das-condicoes-para-a-implantacao-de-um-escritorio-de-inovacao-aberta-dentro-de-uma-instituicao-publica-de-ensino-e-pesquisa>

6.1.1 Núcleo de Inovação Tecnológica

O art. 16 da Lei de Inovação ordena que a ICT deverá dispor de um núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação.

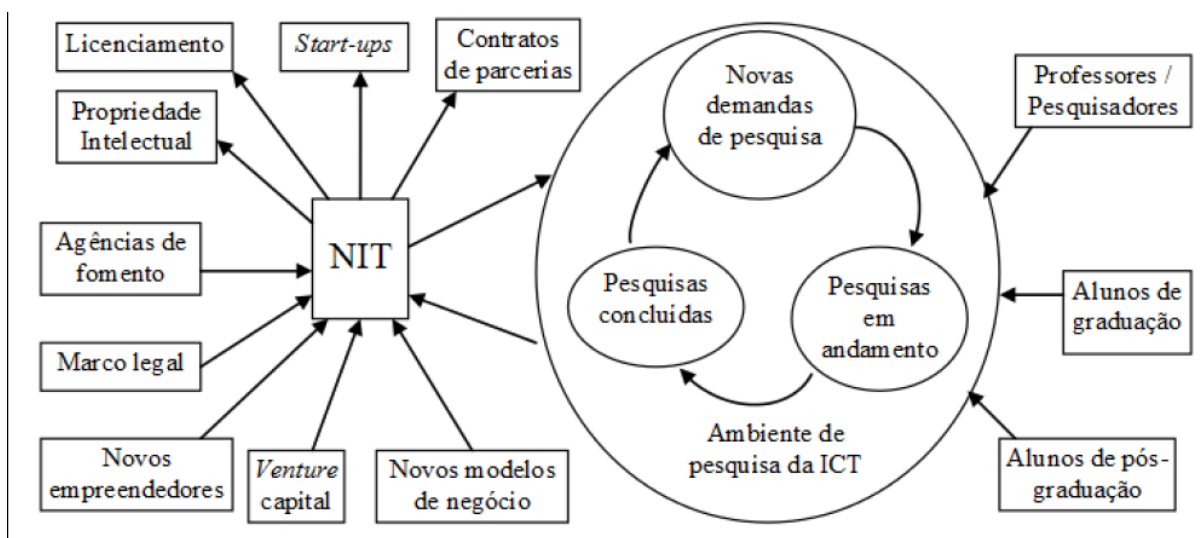
Como resultado do aumento das relações de cooperação das universidades com o setor produtivo, novas demandas administrativas surgiram na universidade e levaram ao desenvolvimento de unidades responsáveis em mediar essas relações, verificar a validade de descobertas, registrar patentes e negociar licenças das novas tecnologias para as empresas interessadas (SCHUETZE, 2001)⁵⁵.

Neste sentido, os Núcleos de Inovação tecnológica mostram-se como órgãos internos às universidades federais, facilitadores do contato entre os pesquisadores, universidades e setor privado, tendo como missão promover a adequada proteção das invenções e a transferência para o setor empresarial, visando a integrar a universidade com a comunidade e contribuir para o desenvolvimento cultural, tecnológico e social do Brasil.

A figura a seguir mostra as principais interações de um NIT com os principais agentes de inovação.

Figura 1 – Esquema conceitual das interações de um NIT
Fonte: Benedetti, 2010, Apud Cunha e Silva, 2013.

⁵⁵ Idem.



A constituição de núcleos de inovação tecnológica, dessa forma, tem claro objetivo de estabelecer uma cultura de propriedade intelectual nas universidades e aumentar a quantidade de patentes e outras formas de proteção intelectual de criações.

Algumas competências são atribuídas a estes núcleos como elaborar e zelar pela manutenção de políticas Institucionais de proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições do texto da Lei de inovação; opinar pela conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção, acompanhar o processamento dos pedidos e manutenção de patentes dos títulos de propriedade intelectual da instituição. Este é o conteúdo disposto nos incisos do art. 16 da lei federal de inovação.

Denis Borges Barbosa⁵⁶, elenca outras competências dos Nits: promover e estimular a comercialização das criações geradas na ICT; subsidiar o controle da parceria não personalizada e personalizada; gerir sistemas de incentivo direto ao setor privado; administrar o uso das instalações e equipamentos da ICT pelo setor privado; e mais todas as instancias em que o processo substantivo de inovação mereça condução específica e dedicada.

⁵⁶ BARBOSA, 2010, Op. cit. p. 144-145.

Como visto acima, cabe aos NITs comercializar as criações geradas na ICT, decorrente disso, surge o direito de o pesquisador participar dos ganhos econômicos resultantes desta comercialização e exploração de seu invento criativo. Este será o assunto do próximo tópico.

6.2 O direito de participação do criador nos resultados – lei 10.973/04.

Na análise do texto constitucional e da Lei de Propriedade Industrial mostrou-se evidente a possibilidade do empregado que desenvolveu um invento no decorrer do contrato de trabalho ter facultado como direito pessoal um repasse de verbas, de natureza não salarial, como forma de participação nos lucros pela exploração do invento que criara. Caberia ao empregador, como meio de estímulo econômico e de desenvolvimento da pesquisa, repassar tais verbas ao seu funcionário.

Ocorre que este regime não se aplica a todos os inventores. Quando se trata de pesquisador público, em especial professores pesquisadores, foco deste capítulo, deve-se ater para o que está disposto no artigo 13 da Lei de Inovação quando surgir uma invenção tecnológica de serviço. Dispondo da seguinte forma sobre a questão:

“Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º.

§ 4º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.”

Inicialmente, algumas considerações devem ser feitas. Note-se que esta é uma norma especialíssima. Só se aplica a certos servidores federais, e não a todos eles. Para estes, existe e continua em vigor uma norma que alcança todos os servidores da Administração Pública da União, aplicando-se nestes casos o art. 93 da Lei 9.279/96⁵⁷, regulamentado pelo Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998. No que diz respeito ao professor-pesquisador público, esta norma o terá como destinatário.

Denis Barbosa, afirma que este dispositivo é de direito administrativo, aplicando-se exclusivamente ao pessoal da União. Para estender o mesmo regime aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, será preciso lei local.

É imperioso ressaltar que o caput do artigo utiliza as seguintes expressões “(...) assegurada ao **criador** participação (...)” e “(...) exploração de **criação protegida** (...)”⁵⁸. É importante tecer alguns comentários sobre estas expressões, uma vez que nem todos podem ser considerados criador e nem tudo será criação protegida.

O próprio texto da Lei estipula quais são os significados destes conceitos, considera criador:

*“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;”*

Neste sentido, só é criador, para efeitos desta Lei, quem for pesquisador. Apesar disso, nem todo pesquisador será criador, pois criador é quem realiza uma específica criação. Não é criador quem faz pesquisas sem ter resultado em criação específica e identificada. Além disso,

⁵⁷ Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo

⁵⁸ Grifo nosso.

para se ter direito ao disposto nesta norma do artigo 13, será necessário que o pesquisador seja público, como definido no inciso VIII, do art. 2º, que diz ser pesquisador público o ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Não sendo pesquisador público, terá o direito assegurado conforme disposto do art. 93 da Lei nº 9.279/76.

No que se refere à expressão criação protegida, deve ser observado o que é criação e qual poderá ser protegida, uma vez que a própria lei nega tutela jurídica há alguns bens, como já fora dito nos capítulos anteriores ao se tratar de inventos e modelos de utilidade⁵⁹. Neste sentido, mais uma vez em seu art. 2º a LI disciplina sobre o que seria criação:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

Denis Barbosa, alerta para os intangíveis que não estão cobertos pela definição acima:

“Muitos casos de criações não são cobertos pela Lei 10.973/04. Seu alcance se limita às criações de caráter tecnológico, ainda que os desenhos industriais talvez não possam ser assim classificáveis. Assim, os signos distintivos (marcas, nomes de empresa, etc) não estão na esfera da Lei e suas relações jurídicas pertinentes ao processo de inovação se regulam pelo direito geral. O mesmo se dirá das criações expressivas, objeto dos direitos autorais, inclusive os textos científicos (artigos, livros, palestras, papers, etc).” (BARBOSA, 2011, P. 40).⁶⁰

⁵⁹ A título de exemplo, temos as invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais protegidos pela Lei nº 9.279/96; os programas de computador protegidos pela Lei nº 9.609/98; topografia de circuito integrados Lei nº 11.484/07; nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada lei nº 9.456/97.

⁶⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação**, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, p. 40.

Resta ainda tecer alguns comentários sobre a base de cálculo da participação do pesquisador criador nos ganhos econômicos auferidos pelas ICTs, resultantes da exploração da criação intelectual.

No próprio caput do artigo dispõe o texto que a participação será calculada sobre os ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

Os arts. 6º e 8º da Lei estão dispostos no Capítulo III disciplinando sobre o estímulo à participação das ICT no processo de inovação. Nestas normas está instituído a forma que os Institutos de ciência e tecnologia receberão receitas provenientes de terceiros. E será sobre estas receitas que incidirão a base de cálculo da participação. Vale lembrar que o §2º do art. 13 da LI informa o que seria o ganho econômico, entendendo que como toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

Por fim, destaca-se a obrigatoriedade do repasse para o criador pesquisador de porcentagem do lucro auferido pelo invento, a Lei limita de 5% (cinco por cento) a um terço nos ganhos econômicos. O mesmo não ocorre para quem for membro da equipe. Diferente do autor da criação, ela não possui um direito que lhe conceda o poder de cobrança conferido incondicionalmente aos seus membros. O próprio §1º do art. 13, expressamente, informa que poderá a ICT partilhar os lucros entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

Concluindo, o art. 13 da lei trata-se de uma norma de caráter pessoal, aplicada somente alguns servidores federais e que tenham desenvolvido algum tipo de criação tecnológica. Nem todo invento proporcionará a obrigatoriedade da participação nos resultados

de sua criação. Além disso, as verbas recebidas não serão incorporadas as remunerações dos servidores e durarão até que se esgote a exploração de sua criação. Assim, não terá reflexo nos haveres trabalhistas.

6.3 Leis locais de inovação tecnológica e participação nos ganhos econômicos

No tópico anterior fora dito que a Lei nº 10.973/04, no que tange à participação nos lucros, aplica-se exclusivamente ao pessoal da União. Para estender este regime aos servidores estaduais, do Distrito Federal e municipais seria necessário uma lei local, ou seja, uma norma estadual ou municipal que regulamentasse este instituto.

Como se verifica na tabela a seguir, nem todos os estados da federação legislaram sobre o tema. Os que se deram a este trabalho redigiram suas normatizações de maneira muito similar, não só com a de outros estados como também com a própria legislação federal. Apenas treze leis estaduais de inovação foram criadas e encontram-se vigentes, além de uma municipal.

Quadro informativo sobre a legislação local de inovação⁶¹

Estado ou Município	Referência Legislativa
Alagoas	Lei nº 7.117/09
Amazonas	Lei nº 3.095/06
Bahia	Lei nº 11.174/08
Ceará	Lei nº 14.220/08
Goiás	Lei nº 16.922/10
Mato Grosso	Lei Complementar nº 297/08
Minas Gerais	Lei nº 17.348/08
Pernambuco	Lei nº 13.690/08
Rio de Janeiro	Lei nº 5.361/08
Rio Grande do Sul	Lei nº 13.196/09

⁶¹ Elaboração própria.

Santa Catarina	Lei nº 14.328/08
Sergipe	Lei nº 6.794/09
São Paulo	Lei Complementar nº 1.049/08
Vitória	Lei nº 7.871/09

No que concerne à competência dessas leis, terão aplicação apenas nos limites dos territórios de seus estados e município. Havendo divergência deverá ser analisada à luz da constituição federal, numa hermenêutica conforme a constituição, uma vez que estas são legislações integradoras, disciplinando o que o legislador constitucional deixou em aberto.

Passaremos agora a analisar estas legislações no tocante à participação do criador nos ganhos econômicos.

A Lei estadual de Alagoas traz em seu texto como obrigatoriedade a fixação de um percentual para a participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, desde que observados os limites previstos no contrato celebrado. Este é o sentido do art. 9º:

O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT deverá providenciar junto à Secretaria de Estado do Planejamento e do Orçamento - SEPLAN, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta Lei com a respectiva previsão de receita e despesa.

§ 1º Os recursos financeiros arrecadados diretamente pelas ICTs constituem receita orçamentária a ser utilizada para despesas de investimento e de custeio da instituição, observadas as normas pertinentes ao efetivo recebimento da receita e à execução orçamentária.

§ 2º Os valores recebidos pelas ICT's, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por elas desenvolvidas e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos em instrumento jurídico.

Vale dizer que o valor adicional repassado ao criador não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo

para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal⁶². Além disso, deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria.⁶³

Em sentido muito semelhante à lei de Alagoas, o estado do Amazonas versa, em seu art. 11, sobre a obrigatoriedade da ICT assegurar ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos sobre o total líquido da comercialização resultante da transferência de tecnologia para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, de acordo com a legislação vigente. Isto é o que está disposto no caput do artigo. Em seus incisos, disciplina que as importâncias recebidas não serão incorporadas à remuneração do pesquisador público e conceitua ganho econômico da mesma forma como a LI⁶⁴.

A Lei nº 11.174 de 2008, é a legislação referente ao estado da Bahia. Em seu capítulo IV com Título - Do estímulo ao pesquisador público É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos

⁶² Art. 10. É facultado às ICTs, mediante contrato ou instrumento próprio, prestar serviços ou estabelecer cooperação com instituições públicas ou privadas compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 4º O valor adicional variável de que trata o § 3º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

⁶³ Este entendimento está disposto no art. 11, §1º da Lei alagoana.

⁶⁴ Art. 11. As Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs devem assegurar ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos sobre o total líquido da comercialização resultante da transferência de tecnologia para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, de acordo com a legislação vigente.

§ 1.º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2.º A premiação referida neste artigo será paga ao criador ou criadores no prazo máximo de até 01 (um) ano.

§ 3.º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou salário do pesquisador público.

pela ICTBA, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor.

A própria lei em seu art. 2º considera como pesquisador público, que é o destinatário do que fora mencionado acima, o servidor público efetivo, civil ou militar da ICTBA, que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Da mesma forma que a lei do Amazonas, a lei da Bahia dispõe que as importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado. Apesar disso, inova dizendo que não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTBA. Discorre desta maneira, pois estende a possibilidade de participação nos lucros não apenas para os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas também para os alunos que tenham contribuído para a criação, conforme disposto no §1º do art. 19 da Lei.

Na Lei de Inovação do Ceará, o que se mostra de novo em relação às outras legislações diz respeito ao percentual para estímulo à participação do funcionário ou pesquisador público no processo de inovação, que foi fixado em 10%, no mínimo – o dobro da versão federal – e no máximo um terço dos ganhos econômicos auferidos pela instituição de ciência e tecnologia (ICT) sediada no Estado. A participação poderá ser partilhada entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico⁶⁵.

No estado de Goiás, sua lei de inovação assemelha-se bastante as outras já aqui citadas. Atentamos para o fato de que não menciona a figura do “autor” para fins de participação nos ganhos econômicos, incluindo neste rol apenas o inventor e obtentor:

Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICT-GO com a

⁶⁵ Art. 21 da Lei nº 14.220/08

exploração de criação protegida da qual tenha sido **inventor ou obtentor**, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidos as despesas e os encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo será outorgada, em prazo não superior a 1 (um) ano, após a realização da receita que lhe servir de base.

§ 3º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.

Quando se faz menção direta “exploração direta ou indireta de criação” quer dizer que, além da ICT-GO, beneficiarão também tanto inventor, ou pesquisador ou obtentor. Charlene Plaza⁶⁶, atenta para o fato de que é importante destacar que só é criador quem for pesquisador, mas a recíproca, também não é verdadeira “nem todo pesquisador é criador”, pois pesquisador é aquele que realiza pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, como não será criador quem faz pesquisas sem ter resultado em criação específica e identificada.

A lei de inovação do Mato Grosso trata a participação nos ganhos econômicos como um ganho eventual, conforme se observa da interpretação do art. 14 e 9º⁶⁷ da lei. Não traz nada de novo quanto ao percentual destinado aos autores, sendo de no mínimo cinco por cento

⁶⁶ BARBOSA et al Plaza, Charlene Maria C. de Ávila. Lei de inovação tecnológica. 2011.

⁶⁷ **Art. 9º** É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos da Lei Federal nº 10.973/04, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no *caput* dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.

§ 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviços prevista no *caput* poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura, para os fins do Art. 28 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

e máximo de um terço. Além disso, poderá ser estendido o benefício aos membros da equipe que contribuíram para a criação, como se observa a seguir:

Art. 14 É assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do Art. 93 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 1º A participação de que trata o *caput* poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º A participação prevista no *caput* obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 9º desta lei complementar.

§ 4º A participação referida no *caput* será paga pela ICT em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.

No que concerne a lei de inovação mineira, trata em seu art. 5º sobre a participação nos resultado:

Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICTMG com a exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidas as despesas e encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo será outorgada, em prazo não superior a um ano, após a realização da receita que lhe servir de base.

§ 3º A premiação a que se refere o *caput* deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.

Semelhante ao que acontece com a lei de Goiás, a mineira não utiliza a expressão autor para permitir a participação, considerando apenas os inventores e obtentores. Somando-

se a isso, trata como premiação os valores repassados à título da participação, não se incorporando à remuneração, vencimento ou salários dos criadores.

A lei pernambucana de inovação também prevê percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos decorrentes da exploração e sua invenção. É o que reza o §2º do art. 9º da lei:

Art. 9º O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT-PE deverá providenciar, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta lei com a respectiva previsão de receita e despesa.

§ 2º Os valores recebidos pela ICT-PE, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por ela desenvolvida e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos no regulamento desta Lei.

Não ficou estabelecido qual percentual destinado aos criadores, nem a que título se daria esta participação. Na hipótese deverá ser feita uma interpretação conforme a constituição para suprir as omissões, juntamente com o regime geral da Lei de Propriedade Industrial – LPI.

A lei carioca de inovação, em seu art.15 mostra a seguinte redação:

Art. 15 - É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 33% (trinta e três por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 1º - A participação de que trata o *caput* deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º - Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º - A participação prevista no *caput* deste artigo obedecerá ao disposto no § 3º do art. 10 deste Decreto.

§ 4º - A participação referida no *caput* deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

Inicialmente percebe-se a semelhança deste dispositivo com os que tratam do mesmo assunto nas leis de inovação estaduais e até mesmo a federal. A definição de ganhos econômicos é a mesma que a da Lei Federal e de outras estaduais. Aos membros da equipe foi facultada a participação nos ganhos econômicos e, além disso, tem natureza de adicional variável⁶⁸, não se incorporando à remuneração, vencimentos ou salários recebidos.

A Lei nº 13.196/09, do Rio Grande do Sul é taxativa em dizer que o pesquisador público terá assegurado, a título de premiação, a participação nos ganhos econômicos decorrentes da exploração de sua criação. Não se especifica se o criador é autor, inventor ou obtentor, como nas outras leis. Reza o artigo da seguinte forma:

Art. 10 - Aos pesquisadores públicos é assegurada, a título de premiação, a participação nos ganhos econômicos auferidos pelas respectivas ICT/RS, em percentual limitado a 1/3(um terço) do total líquido resultante dos ganhos econômicos auferidos.

§ 1º - A premiação a que se refere o "caput" deste artigo não será incorporada, a qualquer título, aos vencimentos ou à remuneração do servidor, nem considerada para fins de cálculo de qualquer direito ou vantagem.

§ 2º - Na hipótese de a criação protegida e comercializada decorrer de projeto realizado por um grupo de pesquisadores públicos, o percentual será rateado com observância de percentuais atribuídos a cada um no projeto conjunto desenvolvido.

§ 3º - As despesas efetuadas com depósito, registro e manutenção dos pedidos de proteção, bem como quaisquer encargos administrativos relacionados com estes gastos, serão custeados diretamente por cada instituição de pesquisa, devendo ser deduzidas dos valores a serem recebidos pela ICT/RS por ocasião do licenciamento, antes do cálculo do percentual a ser rateado entre os pesquisadores.

⁶⁸ **Art. 10** - É facultado à ICT e à FAPERJ, no âmbito de suas finalidades, prestar serviços eventuais de gerenciamento e de acompanhamento de projetos, em instituições públicas ou privadas, compatíveis com os objetivos da Lei nº 5.631, de 2008, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

(...)

§ 3º - O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 4º - O percentual de premiação será pago ao pesquisador durante toda a vigência da proteção intelectual e enquanto durar a percepção dos ganhos econômicos pela ICT/RS a que ele pertença, no momento do depósito ou solicitação de registro da proteção legal.

§ 5º - Os encargos e obrigações legais decorrentes do valor repassado aos servidores como premiação, em decorrência da presente Lei, serão de exclusiva responsabilidade dos respectivos beneficiários.

A premiação indicada não será incorporada aos vencimentos ou remuneração do servidor, não terá reflexos nos haveres trabalhistas. Da mesma forma dispõe a lei de inovação federal.

Em Santa Catarina, a lei estadual de inovação também prevê a participação nos ganhos, como se percebe a seguir:

Art. 15. É assegurado ao Pesquisador Público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 25% (vinte e cinco por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESC, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 1º A participação de que trata o *caput* deste artigo poderá ser partilhada pela ICTESC entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3º A participação referida no *caput* deste artigo será paga pela ICTESC em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.

Diferente das outras leis estaduais e a federal, a lei de Santa Catarina estipula percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) como direito do pesquisador público na repartição dos lucros auferidos pela exploração de sua criação intelectual. No que diz respeito à definição de ganhos econômicos não diverge das outras leis. Somando-se a isso, utiliza a lei de Propriedade Industrial como regime geral de pessoal.

A lei sergipana, também semelhante às outras de inovação estadual, traz como diferencial a possibilidade do aluno, que contribuiu com a criação, participar do rateio nos lucros. Vejamos:

Art. 19. É assegurada ao pesquisador público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESE, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) no 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 1º A participação de que trata o “caput” deste artigo pode ser partilhada pela ICTESE entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inclusive alunos, que tenham contribuído para a criação, sendo que a parte correspondente a cada um deve ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo.

§ 2º Ao aluno devidamente inscrito nos programas de graduação e pós-graduação de ICTESE pública estadual, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

§ 3º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 4º A participação referida no “caput” deste artigo deve ser paga pela ICTESE em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

§ 5º As importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração, ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTESE.

Percebe-se que foi incluído como beneficiário da norma o criador inventor, obtentor ou autor, facultando este direito aos membros da equipe que contribuíram para a criação, assim como o aluno. Apesar disso, as verbas auferidas decorrentes do lucros obtidos pela exploração do invento, não serão incorporadas à remuneração do servidor, o que foi expressamente dito no §5º do artigo.

Vejamos agora o que fala a Lei de inovação estadual de São Paulo, quanto à modalidade de participação aqui abordada:

Artigo 11 - Ao pesquisador público ou aluno devidamente inscrito no programa de pós-graduação de ICTESP, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos, resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha

sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da Lei Federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.

§1º - As importâncias percebidas a título de incentivo na forma deste artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracterizam, a nenhum título, vínculo empregatício entre o aluno e a ICTESP.

§2º - Havendo mais de um pesquisador ou aluno, a parte que lhes couber deverá ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo.

Primeiramente, salta aos olhos a inclusão feita por este dispositivo. Até o momento nenhuma outra lei estadual, inclusive a federal de inovação, incluiu o aluno como destinatário obrigatório do direito à participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração de sua criação. Assim, fica obrigatoriamente assegurado ao pesquisador público e aos alunos este direito. Apesar disso, aos membros da equipe que contribuíram com a criação não foi despendido o mesmo tratamento, sequer foram citados por este dispositivo.

No tocante ao incentivo percebido como participação, não será incorporado à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, nem o aluno terá caracterizado o vínculo empregatício.

Para o aluno que for estagiário da área de inovação é salutar ter em seu contrato de estágio cláusulas e obrigações específicas a respeito da atividade inventiva, para que tenha o benefício de destinatário desta norma. Inclusive estará sujeito aos termos de confidencialidade como disposto na lei.

Todas as leis estaduais de inovação que tratavam da participação nos ganhos econômicos foram aqui retratadas. Existe apenas uma lei municipal que trata sobre o assunto, a de Vitória no Espírito Santo, Lei nº 7.871/09. Em seu art. 20 desenvolve o tema da participação nos lucros, mas não apresenta nada de novo quanto às outras leis de inovação.

Para se ter uma visão geral do que fora discutido nesta última porção do trabalho monográfico elaboramos um quadro comparativo das leis de inovação, pontuando o que difere entre uma norma e outra. Vejamos a seguir.

Quadro comparativo das Leis de Inovação federal, estadual e municipal.⁶⁹

Lei	Artigo	Comentários
Lei federal nº 10.973/04	Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996 . § 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual § 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 8º. § 4º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.'	Obrigatoriedade de participação do pesquisador público nos ganhos econômicos decorrentes da exploração da criação intelectual. Entretanto, é facultado este direito aos membros da equipe.
Lei nº 7.117/09 – Alagoas	Art. 9º: O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT deverá providenciar junto à Secretaria de Estado do Planejamento e do Orçamento - SEPLAN, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta Lei com a respectiva previsão de receita e despesa. § 1º Os recursos financeiros arrecadados diretamente pelas ICTs constituem receita orçamentária a ser utilizada para despesas de investimento e de custeio da instituição, observadas as normas pertinentes ao efetivo recebimento da receita e à execução orçamentária. § 2º Os valores recebidos pelas ICT's, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por elas desenvolvidas e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado	Obrigatoriedade de fixação e um percentual pra participação do criador e colaboradores no ganhos econômicos pela exploração do invento. O valor adicional repassado ao criador não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos

⁶⁹ Elaboração própria.

	percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos em instrumento jurídico.	
Lei nº 3.095/06 – Amazonas	Art. 11. As Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs devem assegurar ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos sobre o total líquido da comercialização resultante da transferência de tecnologia para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, de acordo com a legislação vigente. § 1.º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 2.º A premiação referida neste artigo será paga ao criador ou criadores no prazo máximo de até 01 (um) ano. § 3.º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou salário do pesquisador público.	As importâncias recebidas não serão incorporadas à remuneração do pesquisador público e conceitua ganho econômico da mesma forma como a LI
Lei nº 11.174/08 – Bahia	Art. 19 – É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICTBA, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor. § 1º – A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICTBA entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inclusive alunos, que tenham contribuído para a criação, cuja parte deverá ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo. § 2º – Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 3º – A participação referida no caput será paga pela ICTBA em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base. § 4º – As importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, bem	Inova dizendo que não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTBA. Redação muito semelhante com as outras leis de inovação.

	como não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTBA.	
Lei nº 14.220/08 – Ceará	Art.21. É assegurada ao criador a participação mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT-CE, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no Capítulo XIV da Lei Federal nº9.279, de 14 de maio de 1996 e art.3º do Decreto Federal nº2.553 de 16 de abril de 1998. §1º A participação, de que trata o caput deste artigo, poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. §2º Entende-se por ganhos econômicos toda a forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.	Participação do funcionário ou pesquisador público no processo de inovação, que foi fixado em 10% , no mínimo – o dobro da versão federal e das demais leis estaduais de inovação.
Lei nº 16.922/10 – Goiás	Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICT-GO com a exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente. § 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidos as despesas e os encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 2º A premiação a que se refere o caput deste artigo será outorgada, em prazo não superior a 1 (um) ano, após a realização da receita que lhe servir de base. § 3º A premiação a que se refere o caput deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.	Atentamos para o fato de que não menciona a figura do “autor” para fins de participação nos ganhos econômicos, incluindo neste rol apenas o inventor e obtentor.
Lei Complementar nº 297/08 – Mato Grosso	Art. 14 É assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de	Trata a participação nos ganhos econômicos como

	direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do Art. 93 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. § 1º A participação de que trata o caput poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 3º A participação prevista no caput obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 9º desta lei complementar. § 4º A participação referida no caput será paga pela ICT em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.	um ganho eventual.
Lei nº 17.348/08 – Minas Gerais	Art. 5º Fica assegurada ao criador, a título de premiação, participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICTMG com a exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente. § 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ganho econômico qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou indireta de criação, deduzidas as despesas e encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 2º A premiação a que se refere o caput deste artigo será outorgada, em prazo não superior a um ano, após a realização da receita que lhe servir de base. § 3º A premiação a que se refere o caput deste artigo poderá ser partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 4º As importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do pesquisador público.	Semelhante ao que acontece com a lei de Goiás, a mineira não utiliza a expressão autor para permitir a participação, considerando apenas os inventores e obtentores. Trata como premiação os valores repassados à título da participação, não se incorporando à remuneração, vencimento ou salários dos criadores.
Lei nº 13.690/08 – Pernambuco	Art. 9º O órgão ou entidade da administração direta e indireta do poder executivo que estiver classificado como ICT-PE deverá providenciar, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, a incorporação no Plano Plurianual – PPA de programa destinado ao desenvolvimento das ações de inovação decorrentes desta lei com a	Não ficou estabelecido qual percentual destinado aos criadores, nem a que título se daria

	respectiva previsão de receita e despesa. § 2º Os valores recebidos pela ICT-PE, em decorrência dos contratos de transferência de tecnologia por ela desenvolvida e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, deverão ser aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos institucionais, devendo ser fixado percentual para participação do criador e eventuais colaboradores nos ganhos econômicos, observados os limites previstos no regulamento desta Lei.	esta participação.
Lei nº 5.361/08 – Rio de Janeiro	Art. 15 - É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 33% (trinta e três por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996. § 1º - A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2º - Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 3º - A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto no § 3º do art. 10 deste Decreto. § 4º - A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.	Aos membros da equipe foi facultada a participação nos ganhos econômicos e, além disso, tem natureza de adicional variável, não se incorporando à remuneração, vencimentos ou salários recebidos.
Lei nº 13.196/09 – Rio Grande do Sul	Art. 10 - Aos pesquisadores públicos é assegurada, a título de premiação, a participação nos ganhos econômicos auferidos pelas respectivas ICT/RS, em percentual limitado a 1/3(um terço) do total líquido resultante dos ganhos econômicos auferidos. § 1º - A premiação a que se refere o "caput" deste artigo não será incorporada, a qualquer título, aos vencimentos ou à remuneração do servidor, nem considerada para fins de cálculo de qualquer direito ou vantagem. § 2º - Na hipótese de a criação protegida e comercializada decorrer de projeto realizado por um grupo de pesquisadores públicos, o percentual será rateado com observância de	A premiação indicada não será incorporada aos vencimentos ou remuneração do servidor, não terá reflexos nos haveres trabalhistas.

	percentuais atribuídos a cada um no projeto conjunto desenvolvido. § 3º - As despesas efetuadas com depósito, registro e manutenção dos pedidos de proteção, bem como quaisquer encargos administrativos relacionados com estes gastos, serão custeados diretamente por cada instituição de pesquisa, devendo ser deduzidas dos valores a serem recebidos pela ICT/RS por ocasião do licenciamento, antes do cálculo do percentual a ser rateado entre os pesquisadores. § 4º - O percentual de premiação será pago ao pesquisador durante toda a vigência da proteção intelectual e enquanto durar a percepção dos ganhos econômicos pela ICT/RS a que ele pertença, no momento do depósito ou solicitação de registro da proteção legal. § 5º - Os encargos e obrigações legais decorrentes do valor repassado aos servidores como premiação, em decorrência da presente Lei, serão de exclusiva responsabilidade dos respectivos beneficiários.	
Lei nº 14.328/08 – Santa Catarina	Art. 15. É assegurado ao Pesquisador Público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 25% (vinte e cinco por cento) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESC, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. § 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICTESC entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 3º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICTESC em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base.	Diferente das outras leis estaduais e a federal, a lei de Santa Catarina estipula percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento) como direito do pesquisador público na repartição dos lucros auferidos pela exploração de sua criação intelectual.
Lei nº 6.794/09 – Sergipe	Art. 19. É assegurada ao pesquisador público participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pela ICTESE, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha	Traz como diferencial a possibilidade do aluno, que contribuiu com a criação, participar do rateio

	sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) no 9.279, de 14 de maio de 1996. § 1º A participação de que trata o “caput” deste artigo pode ser partilhada pela ICTESE entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inclusive alunos, que tenham contribuído para a criação, sendo que a parte correspondente a cada um deve ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo. § 2º Ao aluno devidamente inscrito nos programas de graduação e pós-graduação de ICTESE pública estadual, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei (Federal) nº 9.279 de 14 de maio de 1996. § 3º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 4º A participação referida no “caput” deste artigo deve ser paga pela ICTESE em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base. § 5º As importâncias percebidas a título de incentivo na forma desse artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração, ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracteriza, a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTESE.	nos lucros.
Lei Complementar nº 1.049/08 – São Paulo	Artigo 11 - Ao pesquisador público ou aluno devidamente inscrito no programa de pós-graduação de ICTESP, que seja criador, é assegurada, a título de incentivo, participação nos ganhos econômicos auferidos, resultantes da exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da Lei Federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. §1º - As importâncias percebidas a título de incentivo na forma deste artigo não se incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do servidor ou empregado, bem como não caracterizam, a nenhum título, vínculo empregatício entre o aluno e a ICTESP. §2º - Havendo mais de um pesquisador ou aluno,	Até o momento nenhuma outra lei estadual, inclusive a federal de inovação, incluiu o aluno como destinatário obrigatório do direito à participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração de sua criação.

	a parte que lhes couber deverá ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo	
Lei nº 7.871/09 – Vitória	Art. 20 é assegurada ao pesquisador ou aluno regularmente matriculado na ICTV, que seja criador, participação nos resultados de projetos e contratos de transferência de tecnologia e do licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido inventos, detentor ou autor, entre 5% e 33% dos ganhos efetivos, aplicando-se no que couber o disposto no Parágrafo único do Art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996. §1º. A participação de que trata este artigo vista no projeto a ser submetido, poderá ser partilhada pela ICTV entre os membros da equipe, inclusive alunos, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que tenham contribuído para a criação, devendo ser dividida em proporção a ser definida por meio de acordo. §2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou qualquer benefício financeiro resultante da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. §3º A participação referida neste artigo será para pela ICTV em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base. §4º A participação prevista neste artigo obedecerá ao disposto nos §§1º e 2º do artigo 19. §5º As importâncias percebidas a título de incentivo na forma deste artigo não caracterizam a nenhum título, vínculo entre o aluno e a ICTV.	A remuneração recebida a título de participação nos lucros será na forma de adicional variável, configurado como ganhos eventuais, conforme disposto no artigo 19 da lei. Trata o aluno como destinatário obrigatório do direito à participação nos ganhos econômicos. Quanto aos membros da equipe, este direito é facultado.

7. CONCLUSÃO

O crescimento tecnológico de um país depende diretamente das pesquisas desenvolvidas em seu território. Assim, incentivar as pesquisas e criação de novas tecnologias é primordial para alcançar este objetivo.

Neste sentido, a atividade inventiva deve ser, também, incentivada. Maior será a possibilidade dos trabalhadores intelectuais produzirem obras intelectuais de qualidade e em abundancia, na medida em que forem instados a tanto, por meio de incentivos à sua produção intelectual.

O art. 218, § 4º da Constituição Federal prevê um incentivo às empresas que invistam em pesquisa e criação de tecnologia e pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. O que se mostra como um dos meios de instigar a produção intelectual nacional.

Ocorre que identificar na legislação quais direitos estão relacionados ao trabalhador intelectual, face ao Direito da Propriedade Intelectual e ao Direito do Trabalho, não é uma tarefa fácil. Visto que não existe uma uniformidade de tratamento para tais questões e muitos destes direitos foram pulverizados em leis especiais esparsas, dificultando uma harmonização entre elas.

Isto, mostra a necessidade de uma reforma legislativa, no sentido de unificar o tratamento dispensado às criações intelectuais dos trabalhadores inventores e os respectivos direitos de seus empregadores sobre essas obras de espírito, revogando os diversos textos legais que tratam do assunto. Apesar disso, tentar por em prática esta solução não é fácil. Mudanças legislativas no Brasil possuem alta complexidade, envolvendo questões não apenas jurídicas, como também políticas.

No tocante a participação do inventor nos ganhos econômicos auferidos em decorrência da exploração econômica de sua criação, inúmeras são as legislações que versam

sobre o tema tanto na iniciativa privada, quanto no serviço público em âmbito federal, estadual e municipal.

Nesta linha de raciocínio, na análise do texto constitucional e da Lei de Propriedade Industrial mostrou-se evidente a possibilidade do empregado que desenvolveu um invento no decorrer do contrato de trabalho ter facultado como direito pessoal um repasse de verbas, de natureza não salarial, como forma de participação nos lucros pela exploração do invento que criara. Caberia ao empregador, como meio de estímulo econômico e de desenvolvimento da pesquisa, repassar tais verbas ao seu funcionário

Ocorre que este regime não se aplica a todos os inventores. Quando se trata de pesquisador público, em especial professores pesquisadores, deve-se ater para o que está disposto nas Leis de Inovação quando surgir uma invenção tecnológica de serviço.

Pode-se chegar a uma conclusão sobre a natureza não salarial dos valores pagos ao empregados através da observação de duas vertentes, a análise dos motivos do pagamento e a verificação se o sistema jurídico exclui explicitamente esta natureza salarial.

As parcelas recebidas por empregados a título de propriedade intelectual sobre os bens intelectuais que criou são de caráter patrimonial, determinado por relações mercantis, assim, não podem ser consideradas como contraprestação pelo trabalho, logo, não se incorporam ao salário. As demais parcelas recebidas a título de premiação e incentivo, de modo geral também não possuiriam natureza salarial, mas no caso de habitualidade do pagamento dessas parcelas, poderia sim ser incorporadas ao salário com consequências reflexas nos haveres trabalhistas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 1998.

BARBOSA, Cláudio R. **Propriedade Intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação**, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges, **Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo II, Patentes**, Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2010.

_____. **Direito da Inovação, Rio de Janeiro**: Editora Lúmen Júris, 2011.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão Propriedade Industrial e Constituição: **As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira**, Porto Alegre: Livraria do Advogado editor, 2007.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes**, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004.

_____. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**, Aracaju: Editora Evocati, 2007.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ***Direito constitucional e teoria da Constituição***. 6. Ed. Coimbra: Almedina, 2002.

CARVALHO, Nuno T.P. ***Os inventos de empregados na nova lei de patente***, Revista da ABPI no. 23, 1996,

CERQUEIRA, João da Gama, **Tratado da Propriedade Industrial, volume II, Tomo I**, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012.

DELGADO, Maurício Godinho, **Curso de Direito do Trabalho**, São Paulo: LTR, 7ª edição, 2008.

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. **Propriedade intelectual e defesa da concorrência**. Revista da ABPI, n.8.

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. **Curso de direito do trabalho**, 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995

JOÃO, Paulo Sergio. **Participação nos lucros ou resultados da empresa**. São Paulo: Dialética, 1988.

MARTINS, Sergio Pinto. **Participação nos lucros e resultados das empresas**. São Paulo: Dialética, 1998.

MATTOS, Cláudio Oliveira. **Invenções de empregado e o direito patentário**. Revista Ltr, São Paulo. 2001.

MINHARRO, Francisco Luciano. **A propriedade Intelectual no Direito do Trabalho**, São Paulo: Editora LTR, 2010.

MORO. Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2003.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de Direito do Trabalho**. 19 ed. São Paulo; Saraiva, 2004.

NASCIMENTO, J.P.C. **A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais**. Revista de ABPI, nº 28, mai./jun., pp.23-32, São Paulo: ABPI, 1997.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric, **La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB**. Paris:Litec, 1997.

POZ. Maris Ester Dal , **A propriedade Intelectual em Biotecnologia in Contratos de Propriedade Industrial e Novas tecnologias**, São Paulo: Editora saraiva, 2007.

PRADO, Elaine Ribeiro. **Trabalho Inovador no Direito do Trabalho**. São Paulo. 2007.

SUSSEKIND, Arnaldo. **Direito constitucional do trabalho**. Rio de Janeiro; Renovar. 1999.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

O Âmbito de Proteção das Patentes de Uso Terapêutico de Substâncias Químicas Compreendidas no Estado da Técnica e a Concessão a Terceiros de AIM de Medicamentos Genéricos Contendo o Mesmo Ingrediente Ativo Para Diferente Utilização Terapêutica

The Scope of patent rights for new medical indications of known substances or compounds and the regulatory marketing authorization for generic version of the pharmaceutical for a different therapeutic indication

JOÃO PAULO F. REMÉDIO MARQUES

PROFESSOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (PORTUGAL)

Resumo:

O presente estudo analisa o âmbito de proteção das patentes de uso médico (primeiro, segundo e subsequentes) de substâncias compreendidas no estado da técnica e a conduta de terceiros que submetem e obtêm autorizações sanitárias respeitantes a medicamentos genéricos contendo a mesma substância ativa, embora para utilização médica diferente da que fora reivindicada. Analisa-se, igualmente, a prescrição de medicamentos genéricos contendo a mesma substância ativa para ser usada numa indicação médica não patenteada, isto é, quando o medicamento é usado para além do que se encontra mencionado no folheto informativo ou na embalagem.

Palavras-chave: direito de patente; âmbito de proteção da patente; infração da patente; infração indireta; reivindicações; reivindicações de produto; reivindicações de processo; reivindicações de produto destinado a um uso; reivindicações de método de uso; reivindicações sob fórmula suíça

Abstract:

This paper analyses the scope of protection of patents for new (first, second and further) medical indications of known substances or compounds, especially when third parties seek and obtain regulatory marketing authorizations for generic versions of the pharmaceutical for a different medical indication, and sell also the product together with written instructions in the leaflet for a different therapeutic use. Also, this paper analyses the prescription of a generic pharmaceutical containing the same active ingredient for an earlier indication that is no longer patent protected, i.e., when the actual medicinal use is outside of what is prescribed on its product label or leaflet.

Keywords: patents; infringement; claims; product claims; process claims; product for use claims; method for use claims; Swiss-type claims; regulatory marketing authorisation; off-label use; contributory infringement

SUMÁRIO:

1. Introdução. O problema. Os casos. — 2. O âmbito de proteção das patentes de produto químico e farmacêutico. A alegada proteção “absoluta” das patentes de produto químico. — 3. A posição adotada. — 4. A negação da tese da proteção absoluta nas patentes de uso médico de substância já compreendida no estado da técnica. — 5. O âmbito de proteção das *patentes de*

produto limitadas a um fim terapêutico. As patentes respeitantes à primeira e às subsequentes aplicações terapêuticas. — 5.1. Em particular o âmbito de proteção das patentes de substâncias usadas, pela primeira vez, no campo terapêutico. — 5.2. O âmbito de proteção das patentes do segundo (e subsequentes) usos terapêuticos. — 5.3. O âmbito de proteção das patentes de método/uso terapêutico (cont.). Os atos proibidos e a delimitação do ilícito da infração direta destas patentes. — 5.4. A infração das patentes de (segundo ou subsequente) uso terapêutico de substâncias já compreendidas no estado da técnica (cont.). A obtenção, por terceiro, de AIM de um medicamento contendo a mesma substância para um uso médico diverso do uso reivindicado. — 6. A infração direta da patente e a tipicidade taxativa dos tipos de ilícito. — 7. A denominada infração indireta da patente. Caracterização da infração indireta. — 7.1. Caracterização da infração direta de patentes de processo. — 7.2. A natureza independente do ilícito da infração indireta. — 8. Caracterização da infração direta de patentes de produto. — 9. Concretização; a não consagração do ilícito da infração indireta no direito português. — 10. Concretização nas hipóteses que estamos a estudar (patentes de segundo e subsequente uso terapêutico de substâncias já divulgadas). Patentes de produto destinado a um uso versus patentes de processo. — 10.1. A reivindicação de invenções de segundo (e subsequente) uso médico sob a fórmula suíça. O considerar estarmos perante reivindicações de processo e os casos objeto do presente estudo. — 10.2. Mesmo que a infração indireta estivesse prevista no ordenamento português o titular da AIM do medicamento genérico não pode, sic et simpliciter, ser condenado a abster-se de introduzir esse genérico no mercado provido de uma diferente indicação terapêutica. — 10.3. O duplo nexo de localização dos atos de infração indirecta no território português. — 11. A prova e o ónus da prova. — 12. Conclusões.

1. Introdução. O problema. Os casos. — Têm sido concedidos, em Portugal e em várias outros países, direitos de patente respeitantes invenções cuja solução técnica é dirigida à terapia de específicas e concretas doenças e síndromes, mas cuja substância ativa já se encontra compreendida no estado da técnica.

Independentemente da questão acerca dos contornos da admissão da patenteabilidade (qual problema do *objecto da proteção*) e da forma de reivindicação da primeira e das subsequentes indicações terapêuticas de substâncias químicas (ou matérias biológicas) já conhecidas — a qual encontrou solução na Conferência Diplomática de Munique destinada à Revisão da CPE, ocorrida em Novembro de 2000 —, postula-se o problema do alcance ou do âmbito (*tecnológico*) da proteção reconhecidas a tais *patentes de uso* (ou de *método de uso*) de substância químicas já integrantes do estado da técnica, se e quando são especificamente reivindicadas concretas e específicas aplicações terapêuticas dessas mesmas substâncias.

Imagine-se que no fascículo da reivindica-se o método de tratamento de doenças neurodegenerativas por meio da substância ativa denominada *Gabapentina*, tais como a doença de *Parkinson*, *acidente vascular cerebral* e doença de *Lou Gehrig*, sendo que o terceiro não autorizado pelo titular da patente utiliza ou pretende utilizar a referida substância

ativa na composição de um medicamento para o tratamento de *convulsões*, para cuja terapia obteve a AIM¹.

Hipotize-se que o titular da patente havia reivindicado e obtido proteção para a utilização da *rosuvastatina* no tratamento da hipercolesterolemia familiar heterozigótica, tendo o terceiro não autorizado pelo titular da patente logrado AIM para a terapia da hipertriglicidemia homozigótica e da hipercolesterolemia familiar homozigótica².

Last but not the least, pense-se naqueles casos — também eles bem actuais — aí onde se reivindica a utilização do *ácido Zoledrónico* para o tratamento da *osteoporose*, tendo o terceiro obtido AIM para um medicamento contendo o ácido Zoledrónico para a utilização na terapia da doença de *Paget*³, de cujo folheto informativo consta somente esta indicação terapêutica, dosagem e outras informações relevantes previstas na lei par a utilização do medicamento dirigido a essa outra indicação terapêutica, tais como a frequência da administração.

Face a esta casuística, perquire-se o seguinte:

- Uma patente de produto limitada, pelas reivindicações, a uma específica função ou aplicação terapêutica protege o produto *per se*, independentemente da utilização que seja feita por terceiros?

- Uma *patente de uso* terapêutico de uma substância já conhecida estende o seu âmbito (tecnológico) de proteção a toda e qualquer utilização terapêutica da referida substância?

- Mesmo que seja aceite que uma patente de uso terapêutico de uma substância já compreendida no estado da técnica circunscreva o seu âmbito (tecnológico) de proteção à utilização não autorizada de terceiro dessa mesma substância para o uso reivindicado, poderá este terceiro ser condenado a abster-se de introduzir no comércio um medicamento genérico contendo a referida substância, precipuamente aprovado pela autoridade sanitária competente, para uma diferente aplicação terapêutica, na medida em que *haja o risco* de, após essa introdução no comércio, a referida substância ativa possa ser utilizada por outros terceiros para debelar a doença ou síndrome por cujo respeito a patente que a protege foi concedida? Aqui onde, a haver ilícito resultante da conduta do oferente do medicamento genérico contendo a referida substância ativa autorizada para uma diferente aplicação terapêutica, tal

¹ Vejam-se os factos alegados e provados no caso *Warner Lambert v. Apotex*, 316 F.3d 1348 (*Federal Circuit* 2003).

² Cfr. os factos alegados e provados no caso *AstraZeneca v. Apotex*, 669 F.3d 1370 (*Federal Circuit* 2012).

³ Este caso exhibe especial interesse, uma vez que, actualmente, é objecto de controvérsia judicial nos E.U.A. (cfr. a decisão do *District Court* de New Jersey, de, 23/10/2013, no caso *Novartis Pharmaceutical Corporation v. Actavis LLC, et alii*, (No. 13-cv-1028) e em Portugal (acção arbitral necessária *Novartis v. Sanofi*). No Reino Unido, a questão é diferente: discute-se se a correspondente patente britânica respeitante à utilização do ácido Zoledrónico é inválida por insuficiência descritiva.

ilícito pode consistir numa *utilização indireta* (não autorizada) da invenção protegida enquanto ilícito autónomo, anterior à *infração direta* e desligado de uma efectiva ou iminente utilização direta da invenção protegida?

2. O âmbito de proteção das patentes de produto químico e farmacêutico. A alegada proteção “absoluta” das patentes de produto químico. — As patentes cujo alcance de proteção aqui me proponho estudar não são típicas *patentes de produto*; são, pelo contrário, *patentes de uso (ou de método de uso) terapêutico de substâncias químicas já conhecidas* na data da prioridade. Todavia, convém analisar sumariamente a problemática do *âmbito de proteção das patentes de produto químico e farmacêutico*.

Era sem qualquer reбуço e comumente aceita (E.U.A.⁴, Reino Unido, Alemanha) a posição segundo a qual a proteção outorgada pelo direito de patente a uma invenção de produto (*produto per se*) — incluindo uma substância química ou matéria biológica — era *absoluta*, no sentido em que o titular poderia proibir toda e qualquer utilização merceológica dessa mesma substância (equivalente ou não equivalente), independentemente do uso que terceiros dela pudessem fazer ou do processo de fabrico, mesmo que fosse apenas descrito uma utilização ou uma forma de obtenção⁵, pois os efeitos da substância ou as suas possibilidades de utilização não constam do objecto das reivindicações⁶. Esta posição arranca

⁴ D. CHISUM, *Patents, A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement*, Vol. II, New York, Mathew Bender, 1978-2013, § 5.04[6], segundo o qual: “It is well-established that an inventor may claim a new and useful chemical compound or even a molecule and is not limited to a claim on the methods of making and using such a compound”.

⁵ Acórdão do BGH, no caso *Polyferon*, GRUR 1996, p. 190.

⁶ Assim, na jurisprudência alemã do BGH, no caso *Imidazoline*, de 14/03/1972, GRUR 1972, p. 638 s., p. 640; *idem*, no caso *Alfa-Aminobenzylpenicilin*, GRUR 1978, p. 696 s., p. 697. As primícias deste entendimento remontam, segundo creio, às afirmações proferidas pelo BGH, num acórdão de 31/03/1958, no caso *Wettschein* (GRUR 1958, p. 602), o qual, não abordando especificamente o problema do âmbito de proteção do direito de patente de produto, sempre identificou o *quid* da invenção: existe uma invenção se for divulgada uma regra técnica cuja consequência consta na resolução de um problema técnico obtido através de meios técnicos. Onde, o problema técnico e a solução técnica determinam o *objecto* da invenção. No caso da *invenção de um produto*, o problema técnico residiria assim na obtenção de um produto dotado de certas propriedades ou características. Obtenção do produto *per se* constituiria, por isso, o *problema técnico* resolvido por semelhante invenção. Daí que com base neste critério puramente estrutural, rapidamente se passou a afirmar que a descrição (*beschreibung*) do método de obtenção do produto em causa não constituiria, *por si só*, uma limitação à patente do produto, sendo apenas uma necessidade imposta ao requerente da proteção para que a sua invenção fosse suficientemente descrita para ser executável por um perito na especialidade, ou para que este pudesse adequadamente sindicá-la a su novidade e o nível inventivo. Ademais, posteriormente, o BGH teve a oportunidade de esclarecer (em sede de invenções químicas) que a proteção destas invenções não é limitada ao fim ou ao concreto uso das substâncias químicas reivindicadas: a invenção traduz-se, para esta jurisprudência, na estrutura química do produto, a qual é protegida em absoluto, *in se* e *per se*. Sobre esta evolução, veja-se o J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 878-801 e bibliografia aí referida; A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, Weiheim, VCH, 1993, p. 81, segundo o qual “As a rule, a

da ideia de que as reivindicações incidem sobre uma *entidade física*, de modo que o direito subjectivo privado atribuído ao titular da patente é definido pela *estrutura* da substância e não em homenagem às suas *propriedades* ou *utilizações* (omissas ou mencionadas na descrição).

Esta solução que propugna a *proteção absoluta* — nos termos atrás expostos — das patentes de produto tem sido alvo de crescente criticismo⁷. Na verdade, a *proteção absoluta* das patentes de produto químico ou farmacêutico permite que o titular obtenha um exclusivo cujo *licere* é mais extenso do que aquele autorizado pelas concretas regras técnicas que tenham sido descritas (e reivindicadas) de uma forma suficientemente detalhada susceptível de permitir a sua execução pelos peritos na especialidade.

Não devemos ficar impressionados com o argumento segundo o qual a substância química ainda não fora identificada e com o facto de que o requerente da proteção pede proteção para uma nova (e inventiva) entidade físico-química. Com efeito, à tese que propugna a extensão do âmbito de proteção de uma patente farmacêutica de produto a todo o *círculo de utilizações terapêuticas* (ou outras) posteriores, conhecidas ou desconhecidas no momento do pedido de patente, pode objectar-se o facto de o (alargado) âmbito tecnológico de proteção desta patente não corresponder seguramente às informações e regras técnicas divulgadas por meio das reivindicações e da descrição, ofendendo-se assim o disposto no artigo 69.º, n.º 1, da CPE, e respectivo Protocolo Interpretativo de 1973. Nem, tão pouco, tal âmbito protector deve corresponder a uma eventual *generalização* das regras técnicas (que, por exemplo, inauguram ou entreabrem as futuras pesquisas a um vasto campo terapêutico) susceptíveis de, como tais, serem reconhecidas em futuras invenções pelos peritos na especialidade⁸.

claim to a novel product confers an absolute monopoly over it, which covers every use or purpose that might arise in the future”.

⁷ R. KRAßER, *Patentrecht, Ein Lehr- und Handbuch*, 6.ª edição, München, C.H. Beck, 2009, § 11, III, pp. 134-136 (Autor para quem esta solução não se mostra razoável, nem corresponde tão pouco ao contributo inventivo, em particular quando a actividade inventiva reside nas propriedades surpreendentes da substância ou composto químico); A. KEUKENSCHRIJVER, “Stoffschutz und Beschreibungserfordernis – Legt Art. 5 Abs 3. Der Biotechnologie-Richtlinie eine Neubewertung nahe?”, *Festschrift für TILMANN*, 2003, p. 475 s., p. 485 s.; já antes K. BRUCHHAUSEN, “Der Stoffschutz in der Chemie – Welche Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung, der Sache oder des Stoffes durch ein Patent?”, *GRUR Int* 1991, p. 413 s. p. 415 (para quem esta solução é alicerçada em bases conceitualistas e não logra alcançar resultados razoáveis do ponto de vista do equilíbrio desejado entre a proteção do titular da patente e a confiança que terceiros depositam nas reivindicações).

⁸ Todavia, “nem oito, nem oitenta”: o reconhecer apenas um âmbito de proteção limitado à aplicação ou utilização expressamente descrita (ou reivindicada) implicaria a assimilação do regime jurídico destas patentes (*scilicet*, patentes de produto limitadas pelo uso) às *patentes de métodos de utilização de substâncias já conhecidas* e às *reivindicações de métodos de uso* (*method of use claims*) — sendo estas últimas objecto do presente estudo.

Aliás, posto que as reivindicações (de uma invenção de produto químico ou farmacêutico) sejam interpretadas como tendo sido dirigidas à estrutura dessa substância, não é um sofisma concluir-se que uma outra substância que desfrute da mesma função para lograr o mesmo resultado substancialmente da mesma maneira, é

3. A posição adotada. — Eu tenho entendido⁹ que o *âmbito (tecnológico) da proteção* direito de patente respeitante a um *produto químico* (ou biológico) não abarca a utilização mercadológica desse produto e todos os seus usos ou utilizações possíveis, conquanto não conhecidas na data da prioridade.

Ao invés, tais patentes abrangem as utilizações especificamente indicadas nas reivindicações ou na descrição e, a mais disto, aquelas que, à face do teor das reivindicações e da (suficiência da) descrição, possam ser previstas pelo perito na especialidade sem exercício de actividade inventiva própria. Na formulação da 3.^a questão do teste *Catnic/Improver* da jurisprudência britânica, abarca este tipo de patente (de produto) as utilizações que, perante o teor do fascículo da patente, os peritos na especialidade intuíram que o requerente da patente possa ter querido proteger ao ter utilizado determinados termos, linguagem ou proposições linguísticas nas reivindicações e na descrição do invento.

Isto é: tais patentes (de produto) abrangem, igualmente, os produtos havidos como sendo o resultado da execução de regras técnicas *equivalentes*, em função dos usos que desses produtos seja possível retirar, contanto que seja respeitada a metódica decorrente da *solução compromissória* constante do referido artigo 69.º, n.º 1, da CPE e do respectivo Protocolo Interpretativo de 1973.

Se para muitos parece correcta a premissa segundo a qual a patente de uma substância química atribui, à partida, proteção absoluta ao seu titular, o consagrar em todas as situações de delimitação do *círculo de proibição* o *carácter absoluto* à patente dessa substância repousa na pré-compreensão de harmonia com a qual nas *invenções mecânicas* só é normalmente vislumbrável um único uso da matéria reivindicada¹⁰ (ao invés do que sucede nas *invenções químicas e biotecnológicas*). Além de que esta tese contraria o *princípio jurídico-económico básico*, segundo o qual o âmbito do exclusivo industrial deve ser proporcional e adequado ao âmbito da solução técnica concreta e suficientemente divulgada no fascículo da patente e,

uma substância não equivalente à primeira se e quando a *estrutura* química seja diferente. Isto porque, pese embora a variante do terceiro não autorizado não revele diferenças técnicas substanciais em relação à substância reivindicada e seja evidente para o perito na especialidade o facto de a variante não traduzir uma diferença técnica substancial, o certo é que o perito na especialidade irá provavelmente entender da leitura e interpretação das reivindicações que o requerente da patente (de produto) desejara somente reivindicar a *estrutura* da substância, e não a *função* ou o *modo de actuação*. Assim, A. WHITE, “Claim construction in the United Kingdom”, in: H. C. HANSEN (ed.), *International Intellectual Property Law & Policy*, Vol. I, London, Sweet & Maxwell, 1996, p. 249 s., p. 271, Session IIIC Panel discussion: construction of Patent Claims,

⁹ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., pp. 985-986.

¹⁰ Assim, V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, 2.^a edição, Milano, Giuffrè, 2000, p. 126; A. VANZETTI/V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 6.^a edição, Milano, Giuffrè, 2009, p. 437-438.

como tal, compreendida pelos peritos na especialidade com base nos conhecimentos técnicos veiculados nas peças escritas que o compõem.

Com efeito, a outorga da referida *proteção absoluta* constitui um excesso de recompensa ao titular da patente, na medida em que o seu contributo técnico-inventivo *não é proporcional* ao alargado conjunto de faculdades jurídicas que o ordenamento jurídico lhe reconhece¹¹ relativamente a todas as possíveis utilizações (terapêuticas ou não terapêuticas) da substância reivindicada. Donde, não será aceitável que o titular da patente (de produto) deva ser recompensado (com a outorga do exclusivo) relativamente a *aplicações ou utilizações desconhecidas* da referida substância na data da prioridade, em relação às quais ele continuaria a poder exercer contra terceiros o exclusivo da patente, concebendo-se, ademais, um sério *risco de abuso* no exercício de tais direitos de exclusivo¹².

De resto, uma vez que os exclusivos industriais são a excepção à regra da *liberdade de iniciativa de actividade económica* (privada) e da *liberdade geral de acção das pessoas*, quando se interpretam as disposições do direito de patente (e as próprias reivindicações) deveremos evitar resultados interpretativos plasmados na *sobreproteção* resultante do exercício destes exclusivos e da sua disfuncionalidade face aos fundamentos jurídicos de validade em que o Direito alicerça a sua constituição. Na verdade, se o subsistema jurídico das patentes visa *estimular a criação de invenções* e de *contributos técnicos* que superem um certo estalão relativamente às soluções técnicas preexistentes na data da prioridade, daqui decorre o seguinte: o atribuir ao titular da patente um *exclusivo absoluto* sobre *todas* e quaisquer utilizações económicas do objecto da invenção significa atribuir-lhe o poder de controlar e influir nos usos ou aplicações que *não envolvem* a invenção concretamente reivindicada e descrita¹³.

Esta tese, de harmonia com a qual o âmbito tecnológico de proteção de uma patente de produto deve ser adequado à concreta divulgação das regras técnicas insertas ou dedutíveis do fascículo da patente, para além de corresponder a um certo *fundamento jurídico de validade* do direito de patente — precisamente a *teoria do estímulo* à divulgação dos conhecimento técnicos — tem, há muito, servido para delimitar o âmbito das reivindicações.

¹¹ von RENESSE/TANNER/von RENESSE, “Das Biopatent- eine Herausforderung und die rechtsethische Reflexion”, Mitt. 2001, p. 1 s., p. 3 s.; H.-P. GÖTTING, “Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz”, GRUR 2009, p. 256 s., p. 258.

¹² R. NACK, *Die patentierte Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie*, 2002, p. 165 s.; D. WALTER, “Harmonisierung und angemessene Anspruchsbreite bei der Gensequenzpatentierung”, GRUR Int. 2007, p. 284 s., p. 291.

¹³ V. DI CATALDO, “The Experimental Use of the Patented Inventions: A Free Use or an Infringing use?”, *Patents and Technological Progress in a Globalized World, Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, 2009, pp. 97-98.

4. A negação da tese da proteção absoluta nas patentes de uso médico de substância já compreendida no estrado da técnica. — No ordenamento jurídico português (tal como no dos restantes Estados-Membros da União Europeia) há, de resto, um relativamente recente afloramento da ideia subjacente ao direito de patente, segundo a qual o âmbito (tecnológico) de proteção de uma *patente de produto* deve circunscrever-se às concretas funções e utilizações reivindicadas e descritas — bem como, na minha opinião, a todas as demais *equivalentes* que possam ser, como tal, percepcionadas sem a mobilização de actividade inventiva pelos peritos na especialidade com base na impressão (destes destinatários) obtida a partir *do fascículo da patente*. Trata-se do regime das patentes de matérias biológicas, as quais têm como objecto substâncias químicas (que se replicam ou autoreplicam em sistemas biológicos).

De facto, o artigo 54.º, n.º 1, alínea c), do CPI só autoriza a patenteabilidade de genes humanos contanto que seja concretamente exposta, no pedido de patente, a aplicação industrial desse gene ou sequência parcial de gene. Corroborando este entendimento da *proteção de patente de produto em função do concreto uso ou aplicação* reivindicada e descrita, o artigo 97.º, n.ºs 4 e 5 contempla um âmbito de proteção circunscrito às propriedades e funções da substância química-biológica reivindicada.

5. O âmbito de proteção das patentes de produto limitadas a um fim terapêutico. As patentes respeitantes à primeira e às subsequentes aplicações terapêuticas. — Pese embora as patentes acima referidas, objecto do presente estudo, não sejam *patentes de produto tout court*, parece-me também útil analisar sumariamente os limites da proteção das patentes (*scilicet*, das reivindicações) *de produto limitadas pelo fim (purpose bound protection, zweckgebundenen Ansprüche)*¹⁴.

¹⁴ Trata-se de patentes de *produto destinado a um uso (in casu*, um uso médico: terapêutico, cirúrgico, de diagnóstico) plasmadas em *reivindicações de produto destinado a um uso* ou *Mittel- oder zweckgebundene Stoffansprüche*. O que, para muitos, logo no início, se cura de um modo “camuflado” de postular *reivindicações de uso* (as *Verwendungsansprüche*) — V. VOSSIUS/P. A. RAUH, “Der Patentschutz von Verwendungserfindungen auf dem Gebiet der Pharmazie nach geltendem und zukünftigem Deutschen und Europäischen Patentrecht unter besonderer Berücksichtigung der zweiten Indikation”, *GRUR* 1978, p. 7 s., p. 14; W. STIEGER, “Artikel 54 Abs. 5 des Münchener Patentübereinkommens: Eine pharmazeutische Sondernorm”, *GRUR Int.* 1980, p. 203 s., pp. 205 —, atenta a proibição, por razões de *natureza ética* (e de aparente ausência de industrialidade), da patenteabilidade das invenções de métodos terapêuticos, cirúrgicos e de diagnóstico originariamente introduzida na CPE.

A origem destas reivindicações parece radicar à época em que não era admitida a patenteabilidade de substâncias químicas e farmacêuticas, mas apenas dos métodos ou processos que logravam a sua obtenção¹⁵.

Esta denominação deve-se a ERNEST KIRCHNER¹⁶, no início dos anos quarenta do século passado, no sentido em que a substância era protegida enquanto *meio* para alcançar um determinado *fim* ou *efeito* (*id est*, um certo efeito terapêutico). Como referi, estas reivindicações eram relativamente usuais durante o período em que era vedada a tutela das *invenções de produto* de substâncias químicas e farmacêuticas. Era, então, comum reivindicar-se, por exemplo, “a substância X para a utilização como pigmento de têxteis”. É verdade que, na época, era entendido que este tipo de declaração de limitação do uso da substância para um determinado fim ou aplicação não circunscrevia o âmbito de proteção da patente¹⁷, a qual era, sem dúvida, uma *patente de produto*.

Também é certo que os modernos regimes de direito de patente passaram a admitir a patenteabilidade de substâncias já conhecidas para uso terapêutico, contanto que esta utilização não estivesse compreendida no estado da técnica (art. 53.º, alínea c), da CPE; art. 54.º, n.º 1, alínea a), do CPI). De todo o modo, exclui-se a patenteabilidade do processo ou método terapêutico *per se* (patente de uso *per se*) — p. ex., “uso da substância X para o tratamento da doença Y”, uma vez que se faz mister preservar a *liberdade de terapia na relação médico paciente*¹⁸, extensível aos métodos ou processos de diagnóstico e de tratamento cirúrgico *aplicados* (diretamente) *ao corpo humano* (art. 53.º, n.º 3, alínea c), do CPI)¹⁹.

O âmbito de proteção reconhecido às *patentes de produto compreendido no estado da técnica para o primeiro uso terapêutico* foi, originariamente, muito lato, sem beliscar, por

¹⁵ Como é sabido, na Europa, os primeiros países que admitiriam novamente, a patenteabilidade de substâncias químicas e farmacêuticas foram a Alemanha, em finais dos anos sessenta do século passado, a França e Itália (esta última já em finais dos anos setenta do século passado). Em Portugal, esta proibição vigorou até 1 de janeiro de 1992.

¹⁶ E. KIRCHNER, “Anwendugspatent neben Herstellungspatent”, *Angewandte Chemie*, vol. 53 (n.ºs 39/40), 1940, p. 454 s., p. 457; E. KIRCHNER, “Der «technische Effekt» als patentbegründendes Merkmal chemischer Verfahren”, *GRUR* 1949, p. 215 s.; E. KIRCHNER, “Stoffschutz für chemische Erfindungen?” *GRUR* 1952, p. 369 s.

¹⁷ Por exemplo, acórdão do BGH, de 7/11/1978, no caso *Schießolzen*, *GRUR* 1979, p. 638.

¹⁸ F.-E. HUFNAGEL in: P. DIENERS/U. REESE, *Handbuch des Pharmarechts*, München, C.H. Beck, 2010, § 14, anotação à margem n.º 17.

¹⁹ Far-se-á necessário, para que a proibição seja actuada, que o requerente da proteção reivindique específicas operações ou etapas de execução do método terapêutico que importem um *contacto direto* com o corpo humano. Cfr. a Decisão G 1/07, da Grande-Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes. Cfr. L. BENTLY/B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 3.ª edição, London, Oxford University Press, 2009, p. 401; J. P. REMÉDIO MARQUES, “A Patenteabilidade dos métodos de diagnóstico, terapêuticos e cirúrgicos: Questão (bio)ética ou questão técnica? – O actual estado do problema”, in *Lex Medicinæ, Revista Portuguesa de Direito da Saúde*, n.º 6, 2006), p. 73 s., p. 97 s.

outro lado, a alegada *proteção absoluta* das patentes da substância enquanto tal: reconheceu-se, na verdade, que a necessidade de promover e estimular a identificação e utilização de substâncias já conhecidas²⁰ (e utilizadas em sectores não médicos ou farmacêuticos) em novas terapias deveria implicar a formação de um âmbito de proteção de tais patentes de produto de *primeiro uso terapêutico* alargado a todas as possíveis aplicações ou utilizações terapêuticas dessa mesma substância, ao passo que esta patente (de produto) do primeiro uso seria *dependente* da patente de produto originariamente concedida (fora do sector médico e farmacêutico)²¹. Assim se preservava a ideia da proteção *absoluta* das patentes de produto e da reivindicação da substância *per se*.

É claro que, pese embora fossem admitidas (e ainda o sejam, por força da Decisão G 2/08²²) reivindicações muito genéricas relativas à utilização da substância no campo terapêutico *não confinado a uma particular indicação*²³, o âmbito de proteção destas patentes seria (e é, como melhor veremos), porém, mais reduzido se o requerente *reivindicasse* uma específica aplicação terapêutica, que não apenas a fizesse mencionar na *descrição*.

No que tange, porém, à admissibilidade da patenteabilidade da *segunda e das subsequentes aplicações terapêuticas* de substância já compreendida no estado da técnica, é verdade que, durante os trabalhos preparatórios da CPE, formou-se um consenso no sentido da não admissibilidade deste outro tipo de patentes²⁴. A ideia era a que essa proibição era justificada pelo argumento de harmonia com o qual não poderia ser outorgada uma proteção dupla (ou múltipla) no sector farmacêutico para uma substância já compreendida no estado da técnica.

Porém, esta dificuldade foi, logo, ultrapassada por meio da admissibilidade, por mor da jurisprudência do Instituto Europeu de Patentes, da apresentação e depósito de reivindicações de acordo com a *fórmula suíça*, segundo as quais era reivindicada uma “*substância para o fabrico de um medicamento usado no tratamento da doença X*”²⁵. A *novidade* deste tipo de invenções decorria do novo uso (segundo uso ou uso subsequente) não compreendido no estado da técnica. Esta forma de reivindicar elidia a proibição da

²⁰ R. MOUFANG, in R. SCHULTE, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, 8.^a edição, München, C.H. Beck, 2008, § 1, anotação à margem n.º 252; M. AMMENDOLA, *La Brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 486.

²¹ K.-J. MELULLIS, in BENKARD, *Europäisches Patentübereinkommen*, 2.^a edição, München, C.H. Beck, 2010, Art. 52, anotação à margem n.º 145.

²² Cfr., *infra*, em texto e nota 32.

²³ Veja-se a citada Decisão G 2/08, de uniformização de jurisprudência da Grande-Câmara de Recurso, § 5.9.1.

²⁴ Cfr. R. UHRICH, *Stoffschutz*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, p. 189, nota de rodapé n.º 145; M. AMMENDOLA, *La Brevettabilità*, cit., 1981, p. 483.

²⁵ Decisão G 1/83, da Grande-Câmara de Recurso, bem como a Decisão G 5/83, do mesmo órgão de uniformização de jurisprudência.

patenteabilidade dos métodos terapêuticos, posto que se tratava de um processo ou método de fabrico (de uma substância química, que não de um método terapêutico).

Hoje, esta discussão encontra-se ultrapassada, em Portugal e nos restantes Estados-Membros da CPE. Na verdade, a alínea *b*) do n.º 1 do artigo 54.º do CPI (“substância ou composição referida na alínea anterior para outra qualquer utilização específica num método citado na alínea *c*) do n.º 3 do artigo anterior, desde que essa utilização não esteja compreendida no estado da técnica”) e o n.º 5 do artigo 54.º da CPE (“... não excluem a patenteabilidade de uma substância ou composição referida no n.º 4 para a utilização num método de acordo com o artigo 53.º, alínea *c*), desde que essa utilização não esteja compreendida no estado da técnica”), na sequência da Revisão da CPE em 2000, autorizam, sem reboço, a patenteabilidade da 2.ª e das subsequentes utilizações terapêuticas (cirúrgicas ou para diagnóstico) de substâncias químicas já compreendidas no estado da técnica²⁶.

Aliás, proíbe-se hoje, ao que parece — embora para o futuro —, o depósito de pedidos de patente providos de reivindicações sob a *fórmula suíça*²⁷. De resto, a referida Decisão G 2/08, uniformizadora de jurisprudência, cauciona a patenteabilidade do subsequente uso terapêutico de substância já conhecida, ainda quando essa utilização se distinga somente da anterior quanto à *dosagem*²⁸.

5.1. Em particular o âmbito de proteção das patentes de substâncias usadas, pela primeira vez, no campo terapêutico. — Já no que respeita à *delimitação do âmbito de proteção das patentes* (de substâncias químicas) *utilizadas pela 1.ª vez no campo terapêutico e das patentes* (de substâncias químicas) *utilizadas em subsequentes aplicações terapêuticas*, a solução não pode deixar de ser regida pelo disposto no artigo 97.º, n.º 1, do CPI (e de disposições similares inseridas nos diferentes Códigos e Leis de Propriedade Industrial), sob o

²⁶ Este regime aplica-se aos pedidos de patente pendentes no dia 13/12/2007, data da entrada em vigor da Revisão da CPE lograda em finais de 2000 na Conferência Diplomática de Munique, nos termos do artigo 7.º da Acta de Revisão da CPE (*Official Journal of the EPO* 2007, p. 197).

²⁷ Veja-se, neste sentido, a decisão G 2/08, da Grande-Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, no caso *Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY*, §§ 5.10.1., 5.10.2., *maxime*, § 7.1.3., segundo o qual: “Moreover, Swiss-type claims could be (and have been) considered objectionable as regards the question as to whether they fulfill the patentability requirements, due to the absence of any functional relationship of the features (belonging to therapy) conferring novelty and inventiveness, if any, and the claimed manufacturing process. Therefore, where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83”).

²⁸ Note-se que a jurisprudência da Câmara Técnica de Recurso do Instituto Europeu de Patentes já admitia a patenteabilidade, a título de 2.º uso e/ou usos subsequentes, de *novas formas de administração* da substância (ou composição de substâncias: Decisões T 51/93, de 8/6/1994 e T 138/95, de 12/10/1999), *novos grupos de pacientes sujeitos a tratamento* (Decisões T 19/86, de 15/10/1987, T 893/90, de 22/07/1993, e T 233/96 de 4/05/2000), *novos efeitos técnicos* (Decisão T 1020/03, de 24/10/2004).

enfoque da ideia que, há pouco, já expressei: o âmbito (tecnológico) de proteção é determinado pelas reivindicações (servindo a *descrição* para intuir o seu sentido e alcance), à luz de um *critério de proporcionalidade* e a *adequação* do concreto e real contributo técnico do inventor com o teor de tais reivindicações, como tal percebido pelo perito na especialidade.

Se nas reivindicações da patente da 1.^a indicação terapêutica de substância já conhecida é especificamente indicada a função (ou funções) para que se destina a utilização dessa substância, não resta dúvida sobre o âmbito tecnológico de proteção dessa patente de substância em função do 1.^o uso terapêutico. É certo, porém, que a Câmara Técnica de Recurso do Instituto Europeu de Patentes autoriza, pelo menos desde a decisão T 128/82, tirada no caso *HOFFMANN-LA ROCHE* que o primeiro uso terapêutico pode ser reivindicado de uma maneira mais ampla não circunscrita ao específico uso terapêutico indicado na descrição²⁹.

Vale dizer: o *licere* dessa patente circunscreve-se ao concreto uso terapêutico *reivindicado*, bem como às utilizações que sejam consideradas equivalentes pelos peritos na especialidade, sem que para o efeito tenham que mobilizar actividade inventiva, *salvo se estas já se encontrassem compreendidas no estado da técnica na data da prioridade* na data da prioridade da patente de uso terapêutico (*excepção do estado livre da técnica*). Se tal indicação terapêutica é efectuada *apenas na descrição* (ou no preâmbulo), vale o que afirmei há pouco: o âmbito (tecnológico) de proteção desta patente é determinado pelas reivindicações (servindo a *descrição* para intuir o seu sentido e alcance), à luz de um *critério de proporcionalidade* e a *adequação* do concreto e real contributo técnico do inventor com o teor de tais reivindicações.

Não se desconhece que substancial doutrina e jurisprudência advogam o alargado *licere* às patentes de produto dirigidas à primeira indicação terapêutica³⁰. Para estas posições,

²⁹ Esta forma de reivindicar comporta, todavia, um risco não despreciando: uma divulgação anterior de um qualquer uso terapêutico *destrói a novidade* desta outra invenção de primeiro uso, o que pode levar o requerente a limitar a reivindicação (de uso terapêutico) a um específico e concreto uso, o qual será, destarte, um uso terapêutico subsequente ao 1.^o anteriormente divulgado. Cfr. A. JOHNSON, in R. HANCON/J. PAGENBERG (eds.), *Concise European Patent Law*, 2.^a edição, Austin, Boston, Chicago, etc., Wolters Kluwer, Kluwer Law International, 2008, p. 48.

³⁰ Repare-se que estas invenções serão, *a priori*, dificilmente enquadráveis no “tipo” *invenção de processo*, uma vez que o objecto da invenção consiste na substância *per se enquanto substância provida de determinadas propriedades e características* (aleadamente novas e inventivas, na medida em que não haviam sido divulgadas anteriormente quando a mesma substância tivera sido, pela primeira vez, identificada pelos peritos na especialidade) — M. QUODBACH, “Mittelbarer Gebrauchsmusterschutz für Verfahren?”, *GRUR* 2007, p. 357 s., p. 361; R. UHRICH, *Stoffschutz*, 2010, cit., p. 160. Já assim, na decisão do BGH, no interessante caso *Antivirumittel*, *GRUR* 1987, p. 794, cuja análise farei seguidamente. Todavia, como salienta R. UHRICH,

tais patentes *dominam* todo o sector terapêutico (*et, pour cause*, de diagnóstico ou de cirurgia), conquanto os usos conhecidos e não conhecidos na data da prioridade. Aliás, sempre se entendeu que não era necessário que a limitação a uma específica aplicação terapêutica constasse das reivindicações³¹.

De acordo com esta doutrina, a primeira utilização terapêutica da substância já conhecida (em outros sectores da actividade técnica humana) deveria ser recompensada como contributo técnico importante por meio da outorga de uma patente de produto limitada ao uso terapêutico, cujo *ius prohibendi* permitiria ao respectivo titular impedir a sua utilização, por terceiros não autorizados, *para qualquer utilização terapêutica*³², em todo o sector da terapia das doenças que afectam os seres humanos.

Porém, alguns outros autores negam que à patente (do produto) respeitante à *primeira utilização no sector terapêutico* possa ser reconhecido um tal amplo círculo de proteção, advogando que, mesmo que seja a primeira vez em que a referida substância já conhecida é utilizada no sector da terapia das doenças humanas, essas patentes somente devem proteger a indicação terapêutica expressamente divulgada³³ (conquanto na descrição).

poderemos estar perante situações “híbridas”, cuja destriça somente pode ser realizada com base na interpretação das reivindicações (ob. cit., p. 161).

³¹ Veja-se a decisão T 128/82, da Câmara Técnica de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, no caso *HOFFMAN-LA ROCHE/Pyrrolidine Derivative*.

³² R. UHRICH, *Stoffschutz*, 2010, cit., p. 187 s.; MELLULIS, in BENKARD, *Europäisches Patentübereinkommen*, 2.^a edição, 2010, cit., Art. 54, anotação à margem n.º 220 s. A tese segundo a qual o âmbito da patente relativa à primeira indicação terapêutica de substância já conhecida deverá abranger todos os usos terapêuticos, ainda que desconhecidos na data da prioridade, tem sido maioritariamente defendida. Veja-se a decisão G 5/83, da Grande-Câmara de Recurso, no caso *EISAI*, bem como a citada decisão T 128/82, de 12/01/1984, no citado caso *HOFFMAN-LA ROCHE*, da Câmara Técnica de Recurso do Instituto Europeu de Patentes; bem como R. GAUMONT, “Patentability and Patent Scope of Pharmaceutical Inventions”, *IIC* 1982, p. 431 s., pp. 433-434; G. KLÖPSCH, “Zur Schutzfähigkeit und zum Schutzzumfang der sogenannten zweiten Indikation im deutschen und europäischen Patentrecht”, *GRUR* 1979, p. 283 s., p. 286; B. HANSEN, “New Problems of the Second Indication”, *IIC* 1988, p. 772 s., pp. 785-786; R. NIRK, “Zur Bedeutung und Abgrenzung von Arzneimittelsprüchen”, *GRUR* 1977, p. 356 s., p. 361; G. PATERSON, *The European Patent System, The Law and the Practice of the European Patent Convention*, 2.^a edição, London, Sweet & Maxwell, 2001, §11-84, p. 517; F. POLLAUD-DULIÁN, *La Brevetabilité des Inventions, Étude Comparative de Jurisprudence, France – OEB*, Paris, Litec, 1997, n.º 315, p. 249.

³³ R. KRAßER, *Patentrecht – Ein Lehr und Handbuch*, 2009, cit., § 17 III, p. 286 ss.; R. KRAßER, “Patentschutz für neue medizinische Anwendung bekannter Stoffe”, in: *Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht*, Köln, 1986, p. 159 s., p. 175 s.; na doutrina menos, cfr., por exemplo, J. M. MOUSSERON, *Traité des Brevets*, Paris, Librairies Techniques, 1984, n.º 447, p. 467, segundo o qual: “... nous estimons, par conséquent, que la deuxième application thérapeutique est de libre exploitation; celui qui l’aurait connue mais maintenue secrète avant le dépôt de la première demande de brevet n’aura, donc, pas à se prévaloir de sa possession personnelle antérieure pour la mettre librement en oeuvre”; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “Medidas cautelares y patentes químicas-farmacéuticas”, in *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, n.º 5, 1989, p. 13 s.; V. DI CATALDO, “Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico”, *Rivista di Diritto Commerciale*, 1985, p. 277 s., p. 337; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *El Nuevo Marco Legal de las Patentes Químicas y Farmacéuticas*, Madrid, Editorial Civitas, 1994, pp. 144-145; W. STIEGER, “Artikel 54 Abs. 5 des Münchener Patentübereinkommens ...”, 1980, cit., pp. 205-206; V. VOSSIUS/P. A. RAUH, “Der Patentschutz von Verwendungserfindungen auf dem Gebiet der Pharmazie nach geltendem und zukünftigem Deutschen und Europäischen Patentrecht unter besonderer Berücksichtigung der zweiten Indikation”, 1978, cit., p. 14; S.

As próprias *Directrizes Para Exame* junto do Instituto Europeu de Patentes — embora não vinculem os tribunais competentes dos Estados Contratantes, o novo *Tribunal Unificado de Patentes*, nem os órgãos jurisdicionais do mencionado Instituto — esclarecem que as patentes de uso médico de substâncias (ou combinação de substâncias) já divulgadas abrangem, no seu âmbito de proteção, as substâncias (ou combinação de substâncias) apresentadas ou formuladas para *o específico uso médico* estatuído nas reivindicações³⁴.

Todavia, creio que estes autores e tribunais reconhecem esse amplo espectro protector nas eventualidades em que a específica função (ou funções) *não se acham expressamente referidas no texto das reivindicações*, mas apenas surgem na descrição (ou preâmbulo). Pois, pelo contrário, quando constam, expressamente, das reivindicações, o estender a proteção para além da utilização, função (ou funções) reivindicadas e para além das demais que possam ser consideradas equivalentes, à face do entendimento do perito na especialidade, constituiria uma solução inadmissível e *contra legem*.

5.2. O âmbito de proteção das patentes do segundo (e subsequentes) usos terapêuticos. — As invenções cuja controvérsia foi objecto de referência no início deste estudo estão protegidas por *patentes de segundo* (ou subsequente) *uso terapêutico de substância já compreendida no estado da técnica*.

Quanto ao âmbito de proteção das patentes de produto químico, que se tornam úteis para o tratamento de uma *segunda indicação terapêutica* ou subsequente doença ou síndrome — cuja admissibilidade no panorama europeu³⁵ e estadunidense é incontroversa —, já sabemos que, no entendimento de alguns autores, estas patentes de produto limitadas a uma “utilização específica” no sector da terapia (do diagnóstico e da cirurgia) devem merecer um tratamento tão igual quanto àquele que é mobilizado no que respeita à primeira indicação terapêutica³⁶. A *área de proteção* da segunda indicação médica coincide necessariamente com

GRUBER/J. KROHER, “Patentability of Pharmaceutical Inventions – A Comparison of the Legal Situation in Germany and some Common Law Countries, Parte One”, *IIC* 1984, p. 588 s., pp. 603-604; B. DOMEIJ, *Pharmaceutical Patents in Europe*, The Hague, London, Boston, Stockholm, Norstedts Juridik, Kluwer Law International, 2000, p. 329 (admitindo que a proteção se estenda para além da primeira indicação terapêutica se as reivindicações puderem ser interpretadas como abrangendo todos, ou alguns outros, usos médicos).

³⁴ Directrizes para Exame, Parte C, IV, 4.2.

³⁵ Veja-se o disposto no art. 54.º, n.º 5, da CPE, na redação da Revisão desta Convenção efectuada na Conferência Diplomática de Munique, em Dezembro de 2000, com início de vigência em 13 de dezembro de 2007, bem como o preceituado no art. 54.º, n.º 1, alínea b), do CPI.

³⁶ Assim, R. KRABER, *Patentrecht*, 6.ª edição, cit., 2009, § 14 III, pp. 249-250, uma vez que a 1.ª indicação terapêutica não é sempre a mais valiosa do ponto de vista da restauração do equilíbrio psico-físico. Este tratamento igualitário é, igualmente, partilhado por A. S. OLFRUM, *Patentschutz für medizinische*

o termo da área de proteção assinalada à patente da primeira indicação médica e assim sucessivamente em função das subseqüentes utilizações terapêuticas que, reunindo os requisitos de patenteabilidade, forem sendo patenteadas.

A regra técnica concretizada nessa patente não será somente a indicação da substância (já conhecida) como medicamento, mas *a indicação dessa substância como medicamento para tratar de uma específica doença*. Uma proteção mais lata correrá o risco de implicar uma *sobreproteção* do exclusivo industrial assim constituído.

Porém, esta visão não parece ser partilhada pela Grande-Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, na sequência da Decisão G 2/08: o âmbito de proteção da *segunda* (e das subseqüentes) indicações terapêuticas de substâncias já conhecidas do estado da técnica *é menor* do que o reconhecido à primeira indicação terapêutica. Pois, se assim não fosse poderia ocorrer, na perspectiva deste órgão jurisdicional, um fenómeno de *dupla patenteação* do mesmo objecto (*id est*, o produto para específicas utilizações terapêuticas) e, por outro lado, este entendimento resulta do sentido literal constante da expressão “utilização específica” (art. 54.º, n.º 5, da CPE)³⁷.

Em resumo: o *âmbito de proteção de uma patente de produto (in casu*, uma substância química) *compreendida no estado da técnica vinculada a um primeiro uso terapêutico* (de diagnóstico ou cirúrgico) estender-se-á somente à utilização médica concreta e expressamente *reivindicada*, bem como às utilizações ou funções equivalentes que puderem ser percebidas pelo perito na especialidade na data da prioridade com base no fascículo da patente, sem o exercício de actividade inventiva, excluindo as utilizações que já se achassem compreendidas no estado da técnica (*excepção do estado livre da técnica*). Esta patente de produto conhecido vinculada, *pela primeira vez*, a um uso médico poderá alargar o seu *círculo de proibição* a todas as utilizações no campo médico se tiver sido validamente concedida sem expressa limitação, *nas reivindicações*, de um determinado uso médico, contanto que o *contributo técnico-científico* constante da *descrição* possa suportar uma *generalização* a múltiplas e futuras utilizações médicas. Saber o quão vasta é essa *generalização* dependerá precisamente do *contributo técnico-científico* constante da *descrição*, não representando uma eventual específica menção de uso médico nesta peça escrita uma limitação do âmbito protector da patente.

Verfahrenserfindungen im Europäischen Patentsystem und im US-Recht. Eine patentrechtliche und ordnungspolitische Analyse, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, p. 113 s.

³⁷ Repare-se que a expressão do legislador, no n.º 4 do artigo 54.º da CPE, é a seguinte: “... não excluem a patenteabilidade de qualquer substância ...”, e não a aplicação (terapêutica) dessa mesma substância.

5.3. O âmbito de proteção das patentes de método/uso terapêutico (cont.). Os atos proibidos e a delimitação do ilícito da *infração direta* destas patentes. — Dado que o nosso estudo é centrado, em particular, no problema da delimitação do âmbito de proteção das patentes em cujos fascículos se *reivindicam expressamente* usos terapêuticos de substâncias químicas já conhecidas (e que, as mais das vezes, suportam *outros usos terapêuticos já compreendidos no estado da técnica* ou não patenteáveis), estamos agora em condições de entender que as patentes identificadas no início do presente estudo se referem a substâncias químicas já anteriormente divulgadas e providas de propriedades terapêuticas, mas relativamente às quais é identificada uma nova (e inventiva) aplicação terapêutica.

Os requerentes da proteção reivindicam então a “*substância Y quando utilizada para o tratamento da doença X*” ou “*a utilização da substância Y para o tratamento da doença X*”, que não “*a substância Y para ser utilizada como ingrediente activo*” (ou “*medicamento provido da substância X com a seguinte fórmula*”).

É, por exemplo, o caso da Patente Europeia n.º 129689, relativa à utilização do *ácido Zoledrónico* para o tratamento da *osteoporose*³⁸. Nesta hipótese parece, inclusivamente — pois isso decorre da *descrição* — que a nova utilização dos *bifosfonatos* (na inibição prolongada da renovação óssea) está ligada a *novas dosagens*, aí onde a periodicidade da administração, ou seja, os intervalos entre as doses são mais prolongados (cerca de 6 meses ou até menos frequentemente).

Quedamo-nos, portanto, face a *subsequentes indicações terapêuticas de substâncias ativas já conhecidas*³⁹. De facto, o termo “utilização” (*in casu*, do ácido 1-hidroxi-2-(imidazole-1-il)-etano-1, 1-difosfónio, ou um seu sal farmaceuticamente aceitável) pode, igualmente, significar “*indicação*”⁴⁰ (*scilicet*, indicação terapêutica).

Não obstante, o tema das invenções respeitantes ao *segundo uso* (e aos subsequentes usos) terapêuticos de substâncias ativas já conhecidas não ser uniforme no quadro jurídico interno dos Estados-Membros da CPE, o certo é que o órgão jurisdicional máximo do

³⁸ Cujá reivindicação n.º 1 reza assim: “*Utilização do ácido 1-hidroxi-2-(imidazole-1-il)-etano-1, 1-difosfónio, ou um seu sal farmaceuticamente aceitável, ou qualquer seu hidrato na preparação de um medicamento para o tratamento da osteoporose, no qual o ácido (...) é administrado intravenosamente e intermitentemente (...)*” — o *itálico* é meu.

³⁹ No outro exemplo referido no início deste estudo, a *gabapentina* é um fármaco da classe dos *anticonvulsivantes* destinado ao tratamento da *epilepsia*. Porém, pode ser utilizada para o tratamento de *dores ocasionadas pelos nervos periféricos*, bem como para o tratamento da *neuralgia pós-herpética*, de outras *neuropatias* e *dores de origem nervosa*.

⁴⁰ P. MEIER-BECK, “Patentschutz für die zweite medizinische Indikation und ärztliche Therapiefreiheit”, *GRUR* 2009, p. 300 s., p. 304 s.; R. UHRICH, *Stoffschutz*, 2010, cit., p. 194.

Instituto Europeu de Patentes caucionou, em 19 de fevereiro de 2010 (com a prolação da decisão G 2/08), sem qualquer dúvida, a patenteabilidade destas invenções (do segundo e subsequentes) usos terapêuticos, bem como delimitou o seu âmbito de proteção.

Uma coisa parece certa: para a esmagadora maioria da doutrina, as patentes de segundo uso terapêutico (e usos subsequentes) de substâncias ativas desfrutam de um *âmbito de protecção mais limitado* relativamente ao que é reconhecido às patentes de primeiro uso terapêutico de substância já compreendida no estado da técnica. Esta solução decorre não apenas do teor mais restritivo do texto do n.º 5 do artigo 54.º da CPE, relativo à patenteação da subsequente indicação terapêutica (“... *para utilização específica num desses métodos* ...”) ou do corpo da alínea b) do n.º 1 do artigo 54.º do CPI (“... *outra qualquer utilização específica num método* ...”), mas também da circunstância de dever ser evitada a *dupla patenteação* de substâncias utilizadas⁴¹.

Não é tanto importante saber se nos quedamos, por conseguinte, perante *invenções de produto* (já compreendido no estado da técnica) *limitadas a um específico uso terapêutico* ou *invenções de uso médico* (*in casu*, uso terapêutico) — as quais são subsumíveis às *invenções de processo*⁴². Concede-se que a realização ou a *execução do uso* ou da aplicação terapêutica específica e concretamente reivindicada é, no final, o *elemento essencial* da invenção, por isso mesmo integrante do âmbito de proteção deste tipo de patentes.

⁴¹ Aliás, é entendimento praticamente quase pacífico que as patentes relativas à *segunda* e às subsequentes indicações terapêuticas são *patentes dependentes* da patente respeitante à primeira indicação terapêutica da substância já anteriormente compreendida no estado da técnica.

⁴² Saliente-se, por outro lado, que uma *reivindicação de uso* não tem que ser necessariamente equiparada a uma *reivindicação de processo*, para efeitos da concreta delimitação do âmbito de proteção da patente para cuja concessão foi efectuada. Se é verdade que a CPE distingue estes dois tipos de reivindicações (Directrizes para Exame, Parte C, III.3.), não é menos certo que essa distinção serve, sobretudo, para efeitos de *exame* do pedido de proteção — M. VAN EMPEL, *The Granting of European Patents*, Springer, 1975, p. 158 —, que não para a dilucidação de eventual *infração*. O n.º 1 do artigo 97.º (“O âmbito de protecção conferido pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar”), o n.º 4 do artigo 101.º (“Os direitos conferidos pela patente não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações”), todos do CPI, é que determinam o âmbito (tecnológico) de um direito de patente. Tratando-se de uma patente europeia em vigor no território português, a demarcação desse âmbito de proteção também é (diretamente) efectuada à luz do disposto no n.º 1 do artigo 69.º da CPE (“O âmbito de protecção conferida pela patente europeia o pelo pedido de patente europeia é determinado pelas reivindicações. Não obstante, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações”) e os artigos 1.º (“O artigo 69.º não deve ser interpretado como significando que a extensão da protecção conferida por uma patente europeia é determinada no sentido estrito e literal do texto das reivindicações e que descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que poderiam ocorrer nas reivindicações. Nem deve ser considerado como significando que as reivindicações servem unicamente como orientação e que a protecção se estende também ao que, da consideração da descrição e desenhos por um especialista na matéria, o titular da patente entendeu proteger. Pelo contrário, o artigo 69.º deve ser interpretado como definindo uma posição, entre estes extremos, que assegura simultaneamente um protecção justa ao titular da patente e um grau de segurança jurídica para terceiros”) e 2.º do seu Protocolo Interpretativo (“Para efeitos de determinação da extensão da protecção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações”).

A substância (já anteriormente divulgada) é *ligada a um específico propósito, uso ou finalidade* terapêutica⁴³, o qual é precipuamente reivindicado (e não apenas indicado na *descrição* que acompanha o pedido de patente).

Esta constatação é importante para se saber em que momento e se já teve início (ou está iminente) um acto de infração (direta) deste tipo de patentes. De modo que, se os terceiros iniciam os preparativos para utilizar mercadologicamente a substância ativa *de acordo com a utilização terapêutica precipuamente reivindicada*, ocorrerá, por certo, infração direta da patente. O objecto da proteção destas patentes consiste na substância já conhecida adaptada ao *uso terapêutico especificamente protegido*, no sentido de a sua prescrição e administração serem providas ou antecedidas de instruções, conselhos, recomendações e advertências (e, igualmente, promoção junto dos profissionais da saúde) dirigidas à utilização de acordo com a específica indicação terapêutica reivindicada.

A qualificação destas patentes não pode ser efectuada de uma forma axiomática e apriorística — se *são patentes de produto destinado a um uso terapêutico* ou se se revelam como *patentes de processo* —, antes dependendo de uma *análise casuística*⁴⁴. Por outro lado, já vimos que a Grande-Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes (expressamente desde a decisão G 2/08) admite a existência e a autonomização de *específicos usos médicos* baseados em regimes de *dosagens*, tal como no passado já se admitiram, como referi atrás, utilizações médicas distintas fundadas em *novas formas de administração, novos grupos de pacientes sujeitos a tratamento*, bem como *novos efeitos técnicos* produzidos pela mesma substância no tratamento da mesma doença ou síndrome.

De todo o modo, se a invenção for traduzida numa *nova utilização (in casu, terapêutica)* precipuamente reivindicada (e não apenas constante da descrição) de uma substância ativa já conhecida na data da prioridade — *maxime*, se se curar de um subsequente uso terapêutico posterior à identificação e proteção de outros usos terapêuticos da mesma substância — deverá proceder-se à *equiparação* da tutela jurídica das patentes de produto (*id est*, de substâncias químicas já anteriormente compreendidas no estado da técnica) destinadas (ou limitadas) a um uso terapêutico à tutela jurídica dispensada às patentes de uso terapêutico (de substâncias químicas). Posto que a substância química *não* seja nova e as reivindicações forem precipuamente dirigidas a uma nova (e inventiva) utilização terapêutica, esta *declaração de uso* ou *de aplicação* (terapêutica) presente nas *reivindicações* não pode ser desconsidera — bem pelo contrário —, no sentido em que importa a limitação do exclusivo

⁴³ R. KRAßER, *Patentrecht, Ein Lehr- und Handbuch*, 6.ª edição, 2009, cit., § 33, III, d, p. 780 s.

⁴⁴ R. UHRICH, *Stoffschutz*, 2010, cit., p. 161.

industrial à *específica* utilização ou uso terapêutico⁴⁵. Solução diferente poderia ser equacionada se a substância química não estivesse compreendida no estado da técnica, aí onde, ou bem que alguns poderiam continuar a reconhecer uma “proteção absoluta”, ou bem que outros (onde me incluo) reconhecem uma proteção delimitada à luz do concreto contributo técnico-científico emergente da articulação entre as reivindicações e a descrição.

Na verdade, a exploração económica exclusiva destas patentes (e, em particular, a “*utilização*” do seu objecto ou a “*utilização de um produto objecto da patente*”: art. 101.º, n.º 2, do CPI) pressupõe a prática de uma qualquer das actividades (em território nacional) *de acordo com a utilização ou finalidade reivindicadas*, contanto que o terceiro extraia (ou possa extrair) benefícios económicos⁴⁶ da específica utilização terapêutica reivindicada.

Essas actividades consistem, como é sabido, na prática em território português dos seguintes atos: *fabricao, oferta, importação, armazenagem, introdução no comércio, utilização* do produto objecto da patente ou a *posse* do mesmo para algum dos anteriores fins. Estes são havidos como atos constitutivos da denominada *infração direta* da patente. A existência da denominada *infração indireta* de uma patente (*scilicet*, de uma patente de uso terapêutico) será adiante analisada, à luz dos dados normativos do direito de patente português.

De igual sorte, como referi, a *posse* do objecto destas patentes traduz o *exercício de poderes de facto* (ou a iminência desse exercício factual) destinados ao fabrico, oferta, armazenagem ou introdução no comércio da substância ativa para o específico uso terapêutico reivindicado. Não se esqueça que os direitos do titular da patente não são precipuamente determinados pela natureza da invenção, tal como ela é apresentada pelo requerente da proteção (de produto ou de processo ou matizada), mas antes pelo *objecto* ou *conteúdo das reivindicações*⁴⁷. Nos casos em estudo, estas utilizações terapêuticas de substâncias já

⁴⁵ K.-J. MELLULIS, in BENKARD, *Patentgesetz*, 10.ª edição, 2006, cit., § 1, anotação à margem n.º 38e, p. 89, em particular § 3, anotação à margem n.º 91, p. 225; S. GRUBER/J. KROHER, “Die Patentierbarkeit von Arzneimittelsprüchen im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ländern in der britischen Rechts tradition” *GRUR Int.*, 1984, p. 201 s., p. 204; A. HÜTERMANN/U. STORZ, “Jüngere Änderungen auf dem Gebiet des Gebrauchsmusterrechts”, *GRUR* 2008, p. 230 s., p. 231 s.; I. MUIR/M. BRANDI-DOHRN/S. GRUBER, *European Patent Law*, 2.ª edição, Oxford, New York, etc., Oxford University Press, 2002, p. 283; tb., agora, G. SENA, *I diritto sui invenzioni e sui modelli di utilità*, 4.ª edição, Milano, Giuffrè, 2011, p. 323.

⁴⁶ A. KEUKENSCHRIJVER, in BUSSE, *Patentgesetz*, Kommentar, 6.ª edição, Berlin, Köln, Walter De Gruyter, 2004, § 9, anotação à margem n.º 78; U. SCHAREN, in BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmusterrecht*, 10.ª edição, München, C.H. Beck, 2006, cit., § 9, anotação à margem n.º 46, pp. 394-395; R. KRAßER, *Patentrecht, Ein Lehr- und Handbuch*, 6.ª edição, 2009, cit., § 33 II, 1, p. 790.

⁴⁷ A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, 1993, cit., p. 84. É, porém, verdade que por causa da proibição da patenteabilidade das invenções de métodos terapêuticos, a utilização terapêutica de substâncias químicas (ou matérias biológicas) já integrantes do estado da técnica tem sido enquadrada na subespécie das *patentes de produto químico limitadas a usos médicos* (terapêuticos, cirúrgicos ou de diagnóstico), tanto extensíveis a todo o sector da medicina quanto dirigidas a específicos usos médicos.

divulgadas estão clara e especificamente contidas nas reivindicações: elas dirigem-se para específicas utilizações no tratamento (ou prevenção) de doenças.

Resumindo sumariamente o atrás exposto: as patentes de segundo (e subsequente) uso médico de substâncias ativas já conhecidas desfrutam de um *âmbito de proteção circunscrito ao concreto e específico uso médico reivindicado*, no sentido em que os titulares destas patentes podem proibir que terceiros não autorizados pratiquem uma qualquer das actividades previstas no artigo 101.º, n.º 2 do CPI, *de acordo com a utilização ou finalidade precipuamente reivindicada dela extraíndo (ou sendo iminente a extracção de) benefícios económicos por causa da específica utilização terapêutica reivindicada*.

5.4. A infração das patentes de (segundo ou subsequente) uso terapêutico de substâncias já compreendidas no estado da técnica (cont.). A obtenção, por terceiro, de AIM de um medicamento contendo a mesma substância para um uso médico diverso do uso reivindicado. — Aqui chegados, importa saber se a obtenção de uma AIM de um medicamento genérico *contendo a substância para uso médico diverso do uso para cuja utilização terapêutica fora obtida a patente pode infringir (diretamente)* a referida patente de uso. Adicionalmente far-se-á necessário analisar a questão de saber se a *importação* para o território português dessa substância e sua posse, armazenagem ou embalagem, em Portugal, podem constituir infração (direta) da referida *patente de uso*, ainda quando o *folheto informativo* — na sequência da AIM concedida pela autoridade sanitária portuguesa — for dirigido a uma utilização terapêutica diversa da utilização especificamente reivindicada.

Ao examinarmos o sentido e o alcance das referidas condutas que o titular de uma patente pode proibir com base na *utilização direta* da invenção patenteada (ou, ao inverso, sob cominação de infração direta da patente) temos que olhar para as substâncias que são o “objecto da patente”; que são o objeto de *patentes de uso* (*rectius*, patentes de uso médico de substâncias já conhecidas).

Já sabemos que é possível obter patentes onde é reivindicada uma nova (e não evidente) maneira de utilizar uma substância já compreendida no estado da técnica para gerar um determinado efeito técnico; nos casos objecto do presente estudo tal se traduz na aplicação dessa substância (já divulgada) numa específica terapia. Curando-se de invenções de segundo (e subsequentes usos médicos) já concluímos atrás que estamos perante *patentes de método* ou

de *processo*⁴⁸. O exclusivo industrial reside na exploração económica do novo (e inventivo) uso terapêutico⁴⁹.

Enquanto as reivindicações de métodos de uso (*in casu*, terapêutico) de substâncias já conhecidas para as subseqüentes indicações médicas constituem *reivindicações de uso*, as restantes dirigem-se ao produto *per se*, embora sejam interpretadas como implicando limitações de uso, de expressão de certas propriedades, propósito ou finalidade.

Uma *patente de uso* é normalmente havida como *patente de processo*, embora também diga respeito a um produto, que, *quando for especialmente adaptado ou preparado* para ser a utilizado no uso médico reivindicado, pode ser havido como o “objecto de patente” (art. 101.º, n.º 2, do CPI).

A questão central reside então em saber de que maneira o titular desta *patente de uso de substância química já conhecida para um determinado uso terapêutico* pode impedir a importação, o fabrico e/ou introdução no comércio em Portugal de um medicamento genérico *preparado e adaptado para o uso terapêutico patenteado*.

Concebem-se duas formas de utilização exclusiva do objecto da patente: a *utilização direta* e a *utilização indireta*. Como veremos, adiante, só a primeira é acolhida no ordenamento português; a segunda (a utilização indireta conducente à denominada infração indireta da patente, enquanto ilícito autónomo desligado de concretos atos de infração direta, não se acha protegida em Portugal).

6. A infração direta da patente e a tipicidade taxativa dos tipos de ilícito. — A prática de certos atos respeitantes à exploração económica da invenção patenteada está, por isso, dependente do consentimento do titular da patente. Todavia, o CPI português consagra — à semelhança do que ocorre em praticamente todos os ordenamentos jurídicos — um

⁴⁸ Veja-se, no mesmo sentido, na literatura menos recente, J. UTERMANN, “Purpose-Bound Process Claims for Pharmaceuticals – Two Solutions for the Second Indication”, *IIC* 1986, p. 41 s., p. 54; S. GRUBER/J. KROHER, “Patentability of Pharmaceutical Inventions, A comparison of the Legal Situation in Germany and Some Common Law Countries”, cit., p. 588 s., p. 593; J. PAGENBERG, *IIC* 1984, p. 215 s., p. 233 (anotação ao acórdão do *BPatGE*, no caso *Hydropyridine*); T. V. MICHAELS, “European Practice in the Pharmaceutical Field”, *IIC* 1981, p. 512 s., p. 521. A Secção 100(b) da Lei de Patentes do E.U.A. definia “process” como “including a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter or material”.

⁴⁹ Já sabemos que as reivindicações constitutivas destes fascículos de patente distinguem-se das *reivindicações de produto destinado a um uso* (um novo produto é reivindicado com a expressa menção de ser utilizado para um fim ou ser adequado para a realização de uma determinada finalidade (“produto X para o uso Y” ou “produto X para executar o método Y”, “produto X adequado a executar o método Y”). Outrossim se distinguem das *reivindicações funcionais* (“produto X para desempenhar a função Y” ou “produto X”) e das reivindicações de selecção, aí onde é reivindicada uma substância integrada num grupo já divulgado de substâncias, por causa das suas especiais características ou propriedades relativamente às exibidas pelas restantes substâncias contidas nesse grupo.

princípio de *numerus clausus* de atos cuja prática pode implicar a infração de um direito de patente.

Na verdade, atenta a *tipicidade taxativa* legal dos atos reservados ao titular da patente, em homenagem aos valores da *segurança* e da *certeza jurídica* inerentes à violação (civil e criminal) deste *direito absoluto*, coloca-se, pois, a questão de saber que atos podem ser qualificados como “oferta” e “exploração comercial” do produto ou do processo patenteado, *in casu*, da utilização de substâncias químicas já divulgadas para utilização na terapia de específicas doenças.

Tais atos estão taxativamente previstos no artigo 101.º, n.º 2, do CPI (*rectius*, trata-se do fabrico, oferta, armazenagem, introdução no comércio, importação, posse ou utilização de um produto objeto da patente). Se a *patente for de processo* de obtenção de um produto, o titular também pode impedir a prática dos referidos atos relativamente aos produtos obtidos diretamente pelo processo patenteado (artigo 97.º, n.º 2, do CPI).

Este elenco de condutas proibidas traduz o acervo de atos cuja prática realizada sem o consentimento do titular da patente conduz à *violação direta* destes exclusivos industriais.

Nem o CPI português, nem qualquer outro regime avulso previsto no ordenamento jurídico português consagra o ilícito da *infração indireta* do direito de patente (ou CCP), contrariamente ao que se verifica em alguns dos Estados aderentes à Convenção sobre a Patente Europeia (e não só)⁵⁰.

Cabe, porém, distinguir o ilícito da *infração direta* do da *infração indireta* do direito de patente (de produto, de processo ou de uso de substância já conhecida). A maioria dos ordenamentos jurídicos consagra as duas formas de ilicitude.

O ordenamento jurídico português, como melhor veremos, não prevê este último ilícito. De todo o modo, o normal é a inclusão dos atos de “utilização” ou de “oferta” do processo no *ius prohibendi* das *patentes de processo*. Se essa “utilização” ou “oferta” forem realizadas ou consumadas por terceiros (ou ocorrer a iminência dessa utilização) sem o consentimento do titular, então haverá uma *infração direta*.

Já a *infração indireta* do direito de patente consiste na violação do direito de impedir a terceiros — no território do Estado que concedeu a proteção patentária —, que não tenham logrado o consentimento do titular, o fornecimento ou a disponibilização, a qualquer pessoa que não tenha o direito de explorar economicamente a invenção patenteada dos *meios para*

⁵⁰ Veja-se sobre este ilícito de *infração indirecta da patente*, J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação indirecta do direito de patente – Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência”, in: *O Direito*, ano 140.º, 2008, IV, p. 753 s., p. 769-775 (sobre a não consagração deste ilícito no ordenamento jurídico português).

executar, nesse Estado a referida invenção, no que se refere a um seu *elemento essencial*, se e quando o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que tais meios — corpóreos (v.g., máquinas, substâncias químicas ou outros dispositivos tangíveis pelos sentidos susceptíveis de serem utilizados no quadro do “objecto de patente”) ou incorpóreos (*maxime*, o *know-how* secreto) — são adequados e destinados a essa execução.

7. A denominada infração indireta da patente. Caracterização da infração indireta. — Para intuirmos o conteúdo destes conceitos jurídicos constitutivos da denominada *infração indireta* do direito de patente contido na maioria dos ordenamentos jurídicos [v.g., Art. 60(1)(b) do *Patent Act* britânico; art. 50.b, da *Ley de Patentes* espanhola; § 10 da *Patentgesetz* alemã; Art. L. 613-3.b, do *Code de la Propriété Intellectuelle* francês; Secção 74 da *Patents Ordinance* de Hong Kong⁵¹] e, agora, da União Europeia (artigo 26.º do Regime Jurídico do *Tribunal Unificado de Patentes*⁵²), faz-se mister entender o que alguns destes ordenamentos jurídicos dispunham antes da tendencial harmonização ocorrida com a Convenção sobre a Patente Europeia (CPE), a partir de 1978, e com o Acordo TRIPS, a partir de 1995.

⁵¹ Este regime jurídico remonta a 22 de fevereiro de 1997 (alterada, pela última vez, em 2009). De harmonia com esta Secção 74(1), sob a epígrafe “Prevention of indirect use of the invention”, o legislador desta Região Administrativa Especial Autónoma da República Popular da China (contígua à Região Administrativa Especial de Macau, que também não prevê o ilícito da infração indireta e com quem aquela disputa interesses concorrenciais legiferantes e judicativos) dispõe o seguinte: “A patent while it is in force shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply in Hong Kong a person, other than a party entitled to work the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting into effect, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances to a reasonable person, that the said means are suitable and intended for putting that invention into effect in Hong Kong”.

⁵² Este regime jurídico que pauta, na União Europeia, a actuação do recente *Tribunal Unificado de Patentes*, no seu Capítulo V (“Fontes de Direito e direito substantivo”) prevê exactamente esta distinção: o seu artigo 25.º estatui sobre o alcance do “direito de impedir a *utilização directa* da invenção” — ou seja, no que às patentes de processo diz respeito: “A utilização do processo objeto da patente ou, se o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do titular da patente, a oferta da sua utilização nos Estados-Membros participantes em que a patente tem efeito unitário” (alínea b)), bem como “A oferta, a colocação no mercado e a utilização, ou a importação ou detenção em depósito para esses fins, de produtos obtidos directamente pelo processo patentado objecto da patente” (alínea c)); já o seu artigo 26.º, n.º 1, estatui sobre o regime do “Direito de impedir a *utilização indirecta* da invenção” — o *itálico* é meu — nos seguintes termos: “As patentes europeias com efeito unitário conferem ao titular da patente o direito de impedir a terceiros que não tenham o seu consentimento o fornecimento ou a disponibilidade, nos Estados-Membros participantes em que a patente tem efeito unitário, a qualquer pessoa que não tenha o direito de explorar a invenção patenteada, dos meios para executar, nesse território, a referida invenção no que se refere a um seu elemento essencial, se o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que tais meios são adequados e destinados a essa execução”. Cfr. o Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, in: *Jornal Oficial da União Europeia*, n.º C 175, de 26/06/2013, p. 1 s. Observe-se que este regime jurídico apenas é aplicável às futuras patentes europeias concedidas, com efeito unitário, cujos litígios serão dirimidos no referido Tribunal e nas suas Divisões locais e Secções de 1.ª Instância e Recurso.

Costumo, neste particular, seguir a obra mais completa que conheço versando especificamente sobre a infração de direitos de patente na Europa (com abordagens comparativas do Reino Unido, E.U.A., França, Alemanha e Países Baixos): a monografia de AMIRAN BENYAMINI⁵³. Outras podem ser usadas com muita utilidade⁵⁴.

7.1. Caracterização da infração direta de patentes de processo. — São os seguinte os comportamentos podem ser subsumidos ao ilícito de *infração (direta)* de uma *patente de processo*:

- “Usar o processo objecto da patente” – *using de process* – (mesmo que a execução das várias etapas do processo seja feita por várias pessoas ou entidades).

- “Oferecer o processo para utilização” (*offering the process for use*). Isto pode abranger o fornecimento de *know-how* ou de dispositivos corpóreos para praticar o processo patenteado ou de alguns elementos necessários à execução do processo patenteado (neste caso, haverá, em regra, infração direta). Essa oferta deverá incidir sobre dispositivos ou aparatos corpóreos, bem como sobre as regras técnicas necessárias (total ou parcialmente) à execução desse processo⁵⁵.

Todavia, esta oferta do processo pode ser feita por via de um contrato de licença não autorizado pelo titular da patente. A oferta pode ser juridicamente uma venda, permuta, doação, locação etc. O acto de licenciar ou transmitir a outrem uma ulterior patente que infringe a patente do processo também se subsume a este conceito.

De igual sorte, a oferta de um dispositivo corpóreo (juntamente, ou não, com a comunicação de saber-fazer) para exercitar *a totalidade* do processo patenteado (se for somente em parte, haverá *violação indireta* da patente) constitui *infração direta* da patente de processo.

⁵³ A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, cit. 1993.

⁵⁴ P. ex., também costume consultar: R. KRAßER, *Patentrecht, Ein Lehr- und Handbuch*, 6.^a edição, München, C. H. Beck, 2009, pp. 740-784; S. THORLEY/R. MILLER e outros, *TERREL On the Law of Patents*, London, Sweet & Maxwell, 2006, pp. 30-53, (*nature of the infringing acts*); L. BENTLY/B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 3.^a edição, Auckland/Cape Town/Dar es Salaam/Hong Kong/Karachi etc., Oxford University Press, 2009, pp. 551-553; C. P. RIGAMONTI, “Theorie und Praxis der mittelbarer Patentverletzung”, *Mitt.* 2009, p. 57 s.; bem como, para aspectos mais práticos, pode ver-se: F. DOLDER/J. FAUPEL, *Der Schutzbereich von Patenten, Rechtsprechung zu Patentverletzungen in Deutschland, Österreichs und der Schweiz*, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 1998 – 262 págs.; agora, T. KÜHNEN, *Handbuch der Patentverletzung*, 6.^a edição, Carl Heymanns Verlag, 2013 (810 págs.).

⁵⁵ A. BENYAMINI, *Patent Infringement*, cit., 1993, p. 14.

7.2. A natureza independente do ilícito da infração indireta. — A verificação deste ilícito não está condicionada pela existência de uma *infração direta* da patente. Ele exhibe uma *natureza independente*. Daí também que a lei (estrangeira) exija que quem fornece os “meios” não possa desconhecer, razoavelmente, que eles se referem a *elementos essenciais* da invenção e que podem permitir executá-la.

O cometimento deste ilícito, quando previsto no ordenamento jurídico do Estado cuja autoridade administrativa competente outorgou direito de patente, encontra-se desligado da cumplicidade, da instigação, da comparticipação ou dos atos dos *auxiliares* do infrator direto. Não se exige qualquer concertação de acções entre uns e outros. O *infrator indireto* é um infrator, cuja conduta é ilícita mesmo que não tenha ocorrido a consumação ou a iminência da prática de atos de infração direta⁵⁶.

A consequência ilícita imputável ao infrator indireto não é a infração direta, mas antes o *concreto risco* em que é colocado o exclusivo industrial constituído pelo direito de patente. Isto porque este ilícito alicerça-se no *risco do cometimento* de um outro (e subsequente) ilícito, de modo que deve ser prevenido e sancionado antes do cometimento deste último (*id est*, uma infração direta)⁵⁷.

No ordenamento português, não havendo previsão no actual regime da propriedade industrial, os remédios da responsabilidade aquilina (artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil português) não são suficientes para prevenir *autonomamente* tais condutas, pois exige-se que haja, *uno actu*, uma infração direta dos direitos do titular do direito (violação de direitos absolutos ou do património do lesado, mas, neste último caso, somente em hipóteses onde se configure a existência de abuso de direito ou violação dos bons costumes), aí onde os atos dos *auxiliares* ou dos *comparticipantes* são, concomitante e igualmente, puníveis. É evidente que os comportamentos anteriormente descritos (e qualificáveis como a contrafação indireta de um direito de patente nos ordenamentos jurídicos) podem ser subsumidos à cláusula geral da *concorrência desleal* prevista no artigo 317.º, n.º 1, do CPI (“acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer actividade económica”), se e quando tiver sido alegada a factualidade inerente ao específico sector normativo do referido artigo 317.º, n.º 1. Porém, o titular da patente somente poderá obter tutela jurisdicional se e quando demonstrar a

⁵⁶ P. MES, “Die mittelbare Patentverletzung”, *GRUR* 1998, p. 281.

⁵⁷ C. P. RIGAMONTI, “Theorie und Praxis der mittelbaren Patentverletzung”, *Mitt.* 2009, p. 773 s., p. 775, nota n.º 18.

verificação dos requisitos da *concorrência desleal*⁵⁸ desligados, portanto e para este efeito, da titularidade de qualquer exclusivo industrial.

8. Caracterização da infração direta de patentes de produto. — Vejamos, seguidamente, as condutas que são entendidas como *infração (direta) de uma patente de produto*. Identificamos os seguintes comportamentos não autorizados:

- Fabrico do produto (*making the product*), o que exclui os atos preparatórios e inclui os atos em que o fabricante (não autorizado) atingiu um nível em que pode dizer-se que o dispositivo que fabricou (ou está a fabricar) é constituído por todos os elementos essenciais da invenção patenteada, mesmo que haja necessidade de operar algumas adjunções de elementos acessórios.

- Introduzir o produto no mercado (*putting the products on the market*), o que inclui, agora sim, os atos preparatórios de colocação no mercado e se estende aos atos necessários a garantir que o produto foi entregue ao cliente. Inclui tal conceito, igualmente, a posse do produto para tal finalidade. Interessa o sentido económico de colocação no mercado, independentemente da forma jurídica por que essa colocação foi efectuada.

- Usar o produto (*using te product*): usá-lo para fabricar outro produto; armazená-lo para o usar depois no comércio; exhibi-lo ou demonstrar as suas propriedades perante terceiros, desde que esse uso diga respeito à utilização das regras técnicas precipuamente reivindicadas, etc.

- Importar ou armazenar (*importing or stocking*) o produto. Isto no sentido de ter a posse ou os poderes de facto do mesmo (em nome próprio ou em nome de outrem) para uma finalidade comercial no território do Estado para que foi concedida a patente.

⁵⁸ Por exemplo, dado que no direito italiano não se acha previsto este específico ilícito privativo do subsistema do direito de patentes, a doutrina (A. VANZETTI/V. DI CATALDO, *Manuale*, 6.ª edição, 2009, cit., p. 458) sugere esta possibilidade de tutela desligada do exercício do direito de patente, contanto que os específicos requisitos de sancionamento estejam verificados. O artigo 338.º-M, n.º 4, do CPI — segundo o qual “os instrumentos utilizados no fabrico dos bens em que se manifeste violação dos direitos de propriedade industrial devem ser, igualmente, objecto das sanções acessórias previstas neste artigo” — não serve contudo, para fundar este ilícito, uma vez que traduz um o objeto de sanções acessórias decorrentes de decisões de condenação em ações de infração de direitos de propriedade industrial. O ilícito da infração indireta é um *prius* relativamente à condenação por ato infrator e às sanções acessórias emergentes desta condenação; donde, o referido ilícito e as condutas de cujo cometimento ele pode ser predicado pressupõe uma previsão normativa das concomitantes ocorrências da vida real, que não na pressuposição factual no quadro de um horizonte *post factum finitum*.

9. Concretização; a não consagração do ilícito da infração indireta no direito português. — Nos trabalhos preparatórios do Código da Propriedade Industrial português de 1995 — atenta a firme oposição de alguns membros da Comissão legislativa à criação de um direito nacional de patente (e de marca) alegadamente ao serviço das empresas estrangeiras que apenas procurariam o nosso país como “escoadouro” de produtos fabricados no estrangeiro (creio que era esse o substantivo que ele utilizava) —, o então legislador português não cogitou a consagração deste ilícito como *ilícito autónomo* desligado do da violação direta da patente.

Pode, com toda propriedade, perguntar se não é estranho que, tendo Portugal e Espanha — nos termos do Protocolo n.º 19 da Acta de Adesão à então Comunidade Económica Europeia — a obrigação legiferante de adequar o respectivo direito de patente ao disposto na Convenção Sobre a Patente Europeia (mormente a patenteabilidade de invenção de produtos químicos e farmacêuticos e não apenas de processos de os obter), somente a Espanha tenha introduzido o tipo de *ilícito infração indireta* da patente no artigo 51, n.1, da sua *Ley de Patentes* (“La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofresca medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a persons no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella”), mantendo o legislador português do CPI de 1995 uma redacção similar à do artigo 8.º do CPI de 1940 (“A concessão da patente dá o direito exclusivo de explorar o invento em qualquer parte do território português e de aí produzir ou fabricar os objectos que constituem o dito invento ou em que este se manifeste, com a obrigação de o fazer de modo efectivo e em harmonia com as necessidades da economia nacional”).

Não é, com efeito, crível que, na ausência de uma referência e consagração expressa no CPI de 1995 (e agora no de 2003), este outro tipo de ilícito de *violação indireta* da patente deva ser considerado como estando previsto no ordenamento português.

Mesmo na Suíça, onde este ilícito (da violação indireta) não se encontra expressamente previsto e onde se entende que “La LBI énumère de façon non exhaustive les diverses catégories d’utilisation possible”⁵⁹, a utilização da invenção pressupõe a execução da regra técnica (nela contida) para fins profissionais⁶⁰.

⁵⁹ K. TROLLER, *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, Tomo I, 2.ª edição, Bâle et Francfort-sur-le-Main, Helbing & Lichtenhahn, 1996, p. 456.

⁶⁰ “L’utilisation de l’invention présuppose la mise en oeuvre de la règle technique à des fins professionnelles” (K. TROLLER, ob. cit., p. 456). O texto suíço em língua alemã emprega a palavra «gewerbsmässig» e não «beruflich», que é a tradução literal do termo «profissional».

Se os elementos reivindicados devem, em geral, ser considerados como *elementos essenciais da invenção*, sucede, porém, que a eventual importação, fabricação ou a introdução no comércio em Portugal de medicamentos genéricos contendo a mesma substância para um uso terapêutico diferente e, como tal, autorizado pela competente entidade administrativa competente (em Portugal: o INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) *do ponto de vista técnico* (isto é, o que implica ou se projecta na manipulação das forças da natureza de uma forma humanamente controlável), não é adequada a realizar a invenção de uso terapêutico reivindicada, e realizar, *uno actu*, o conceito inventivo plasmado na utilização do medicamento para uma diferente terapia.

10. Concretização nas hipóteses que estamos a estudar (patentes de segundo e subsequente uso terapêutico de substâncias já divulgadas). Patentes de produto destinado a um uso versus patentes de processo. — Efetuada esta diferenciação entre a infração *direta* e a infração *indireta* de um direito de patente, reitera-se a questão há pouco postulada: de que maneira o titular desta *patente de uso de substância química já conhecida para um determinado uso terapêutico* pode impedir a importação, o fabrico e/ou introdução no comércio em Portugal de um medicamento genérico contendo a mesma substância ativa?

A resposta imediata e mais simples é a que segue: pode fazê-lo quando a referida substância ativa, conquanto contida no medicamento genérico beneficiário de autorização sanitária, for *preparada e adaptada para o uso terapêutico especificamente patenteado*. Se o medicamento genérico *ainda não tiver sido introduzido no mercado português*, decisivo nesta análise é o RCM do medicamento genérico e o *folheto informativo* em que se traduz o seu acondicionamento, no sentido de nestas peças escritas constar expressamente uma diferente indicação terapêutica e as respectivas instruções de utilização, recomendações, conselhos e advertências especificamente dirigidas à utilização da substância ativa para essa outra diversa indicação terapêutica.

Não se desconhece, em primeiro lugar, que o fornecimento (*id est*, a importação, o fabrico, a introdução no comércio etc.) da substância ativa a granel a um (outro) fabricante, tendo em vista a preparação do medicamento do medicamento para o uso terapêutico reivindicado traduz uma *infração indireta* dessa patente nos ordenamentos jurídicos que prevêm este ilícito.

Em segundo lugar, se estas reivindicações de uso de substância ativas já compreendidas no estado da técnica podem ser qualificadas como sendo constitutivas de

patentes *materialmente* qualificadas como *patentes de processo* — isto porque, atenta a proibição das patentes de métodos de terapia aplicados ao corpo humano, ficcionou-se a admissibilidade da tutela das invenções de substâncias (já divulgadas) enquanto constitutivas de patentes de produto limitadas ao uso médico da substância, em que o objecto da proteção é apenas o concreto e específico uso médico da substância ativa —, também se pode entender que o fornecimento de uma *substância ativa especialmente preparada para o uso médico provida de instruções, recomendações, conselhos e advertências para o referido uso médico reivindicado* implica o fornecimento desse processo. Temos, neste caso, uma hipótese de *infração direta* de uma patente de processo.

Se é inquestionável que as patentes de uso (de substância já anteriormente conhecidas) não são dirigidas à utilização exclusiva do produto *per se*, não é menos certo que a comercialização dessa substância especialmente preparada e adaptada ao uso (médico) protegido traduz a oferta “do produto objecto de patente” (art. 101.º, n.º 2, do CPI).

Assim, só haverá *infração direta* destas patentes de uso *se o medicamento genérico puder ser legalmente* comercializado para a terapia especificamente reivindicada e as instruções, recomendações ou conselhos da sua utilização (*maxime*, no RCM e no folheto informativo qua acompanha o acondicionamento) forem dirigidas a esse concreto e específico uso médico. Se a autorização sanitária emitida pela autoridade administrativa competente respeitar a um uso médico diferente e as instruções, recomendações ou conselhos de utilização (posologia, cuidados na administração, efeitos secundários etc.) constantes do folheto informativo ou das várias formas de acondicionamento do medicamento reguladas pela lei forem dirigidas a esse diverso uso médico, parece claro que não poderá ocorrer *infração direta* (iminente ou consumada) desta patente. Isto se for considerado que estas patentes de uso médico (subsequente) devem ser qualificadas e tratadas, *sic et simpliciter*, como *patentes de processo*.

Mesmo que se entenda que estas patentes são qualificáveis como *patentes de produto destinadas (e limitadas) a específicos usos médicos* — e não patentes de processo — a verificação de *infração direta* pressupõe que as substâncias ativas sejam industrial e comercialmente preparadas para serem usadas, num medicamento, de acordo com o uso reivindicado⁶¹.

⁶¹ Entre outros, A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, 1993, cit., p. 84.

O próprio BGH, em 1983, no caso *Hydropyrine*, entendeu⁶² (ainda um pouco sob a influência da antiga dogmática da “proteção absoluta” das patentes de produto vinculados ou destinados a específicos usos superada pelo artigo 69.º, n.º 1, da CPE e do seu Protocolo Interpretativo⁶³) que a *infração (direta)* destas patentes somente ocorreria se e quando os terceiros não autorizados procedessem (ou estivessem na iminência de proceder) à formulação, preparação e embalagem provida de instruções, recomendações (p. ex., quando à dosagem, indicação terapêutica) dirigidas à utilização da substância ativa de acordo com o uso médico protegido pela patente.

E logo depois, no caso *Antivirusmittel*, o mesmo BGH, em acórdão de 16/06/1986⁶⁴, decidiu que uma limitação de uso terapêutico (*in casu*, o primeiro uso terapêutico da substância enquanto *antiviral*) inscrita no próprio *texto das reivindicações* (de produto) impede o titular desta patente (de *produto limitada a um uso terapêutico*) de obter a condenação dos concorrentes em se absterem de usar a mesma substância para outra indicação terapêutica (*in casu*, certos síndromes associados à doença de *Parkinson*). Aliás, neste caso, a empresa demandada apenas requereu e obteve autorização sanitária para usar o medicamento contendo a referida substância ativa no tratamento de sintomas associados à doença de *Parkinson*. O folheto informativo apenas mencionava essa indicação terapêutica e as dosagens aprovadas divergiam ligeiramente do medicamento de referência. O resultado da acção foi então inevitável: a demandada foi absolvida dos pedidos de condenação. O BGH entendeu que somente haveria *infracção (direta)* se a demanda tivesse explorado comercialmente a substância ativa de acordo com a limitação de uso reivindicada, introduzindo no comércio ou oferecendo o medicamento para debelar sintomas *virais* (p. ex., gripes, constipações) e não para aplacar alguns sintomas manifestados pela doença de *Parkinson*, ou seja, explorando comercialmente o concreto uso terapêutico mencionado nas reivindicações.

Aliás, são mais as vozes que, desde o início do regime jurídico da CPE, sustentam que uma *reivindicação de uso (in casu, médico)* — enquanto reivindicação de processo — apenas é violada *diretamente* quando a substância é utilizada na realização do fim ou uso reivindicado. Ao invés, entendem que o fabrico ou o fornecimento dessa substância especialmente adaptado ou preparado para a prossecução dessa finalidade apenas pode

⁶² GRUR 1983, p. 729 = IIC 1983, p. 215. Doutrina que julgou aplicável às patentes de segundo (ou subsequente) uso médico de substâncias já compreendidas no estado da técnica.

⁶³ Por exemplo, J. PAGENBERG, IIC 1984, cit., pp. 232-233, em anotação a este acórdão do BHG considera que este Supremo Tribunal Federal alemão terá excedido o âmbito de proteção reconhecido pelo novo regime jurídico (*in casu*, a lei de patentes alemã de 1981 fortemente tributária da CPE e do respetivo Protocolo Interpretativo).

⁶⁴ GRUR 1986, p. 794.

desembocar no ilícito da *infração indireta* do direito de patente⁶⁵. Daí a conveniência em considerar-se que tais patentes podem ser subsumidas às *patentes de produto destinado ou limitado a um específico uso médico*: o fabrico, importação, fornecimento, etc., da substância ativa especialmente preparada e adaptada (seja do ponto de vista da embalagem, instruções presentes no folheto informativo, autorização sanitária etc.) para a utilização reivindicada constituirá uma *infração direta* da patente⁶⁶.

10.1. A reivindicação de invenções de segundo (e subsequente) uso médico sob a fórmula suíça. O considerar estarmos perante reivindicações de processo e os casos objeto do presente estudo. — Seja como for — considere-se, ou não, a patente de primeiro uso médico de substância já contida no estado da técnica como sendo uma *patente de produto limitado ao uso médico* (com a vantagem de os concorrentes do titular da patente poderem ser acusados de *infração direta* pelo facto de fabricarem, importarem ou utilizarem, em Portugal, a substância ativa contida no medicamento genérico com instruções para ser utilizada na terapia especificamente reivindicada⁶⁷) —, o certo é que as patentes da segunda (e subsequentes) indicações médicas têm sido peticionadas ao abrigo da *fórmula suíça*.

Atente-se, por exemplo, na reivindicação n.º 1 da Patente Europeia n.º 129689, relativa à *utilização do ácido Zoledrónico no tratamento da osteoporose*, a qual foi mencionada no início do presente estudo. Reivindica-se aí a “*utilização do ácido 1-hidroxi-2(imidazole-1-il)-etano-1, 1 difosfónico ... na preparação de um medicamento para o tratamento da osteoporose ...*”. Acresce que, como vimos, a Grande-Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, na Decisão G 2/08 nega a equiparação, *tout court*, das patentes de primeiro uso médico de substância já divulgada às patentes de segundo (e subsequentes usos médicos) da mesma substância.

Ora, se este tipo de invenções tem sido apresentado a depósito por meio de reivindicações sob a *fórmula suíça* (“*utilização da substância X para na preparação de um medicamento para o tratamento da doença Y*”) — aí onde a novidade e actividade inventiva resultam do uso terapêutico, sendo que o processo de obtenção, como tal, não difere do já

⁶⁵ J. PAGENBERG, cit., pp. 232-233; V. SCHMIED-KOWARZIK, “Chemical Inventions According to the New Patent Act, I”, *IIC* 1970, p. 190 s., pp. 206-207; Ph. GRUBB, *Patents in Chemistry and Biotechnology*, Oxford University Press, 1986, p. 99, pp. 237-239; Ph. GRUBB/P. THOMSEN, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, And Biotechnology*, 5.ª edição, Oxford University Press, 2010, p. 262.

⁶⁶ A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, 1993, cit., p. 87.

⁶⁷ Se estes fornecedores (p. ex., titulares de farmácias) ou importadores forem considerados os *infratores indiretos*, somente os médicos e os *pacientes* podem, nesta perspectiva, ser havidos como os *infratores diretos*.

conhecido, por meio da utilização da mesma substância —, pode entender-se que a reivindicação de subsequente uso médico traduz uma *reivindicação de processo* (*id est*, de um processo de preparação de uma substância ativa conhecida numa nova aplicação médica). De resto, a doutrina assume, hoje, que o n.º 5 do artigo 54.º da CPE, saído da revisão da CPE de 2000, continua a corresponder, substancialmente, à *fórmula suíça* de reivindicar⁶⁸.

Vale isto por dizer que o requisito segundo o qual o medicamento contendo a referida substância deva ser especialmente preparado para o novo uso médico significa, nem mais nem menos, que ele seja acondicionado e/ou embalado (e autorizado ou registado na autoridade sanitária, como tal) contendo recomendações, conselhos, advertências e instruções para ser usado de harmonia com o uso reivindicado. Em princípio, o titular da patente ou, no anverso, os alegados infratores, poderão demonstrar ou infirmar estes requisitos, haja em vista o regime da autorização sanitária e do registro de medicamentos em Portugal e nos restantes Estados-membros da União Europeia, regimes jurídicos, estes, que fazem depender a introdução no comércio da autorização administrativa para um *específico uso médico*, cujo acondicionamento externo e/ou *folheto informativo* reclamam as indicações, conselhos ou instruções de uso. Todas as utilizações efetuadas (ou a efetuar) fora deste contexto *não constituem infração direta da patente*.

De igual sorte, não pode, *sic et simpliciter*, presumir-se que a empresa requerente (e posterior titular) de AIM do medicamento genérico para uma indicação terapêutica diferente (e não patenteada) tenha atuado com *reserva mental* junto das autoridades sanitárias competentes, omitindo o subterrâneo propósito de introduzir no mercado o genérico destinado a ser precipuamente usado para a indicação terapêutica especificamente reivindicada. Pois, um entendimento desta natureza mais não demonstraria senão um receio *especulativo* e, de todo em todo, *premature* por parte do titular da patente do específico uso terapêutico da substância ativa compreendida no estado da técnica.

Nestes termos, se o concorrente do titular destas patentes de uso obtiver autorização administrativa ou registro de um medicamento genérico (por isso mesmo provido da mesma substância ativa, qualitativa e quantitativamente) *para um uso diferente do patenteado*, para cuja introdução no comércio, em Portugal, tenha sido aprovado um RCM e um *folheto informativo* com indicações, conselhos, advertências e instruções dirigidas a esse uso médico diferente, daqui decorre a não existência de *infração direta* desta patente de uso (subsequente)

⁶⁸ W. TILMANN, “Neue Überlegungen im Patentrecht”, *GRUR* 2008, p. 312 s.; R. Kraßer, *Patentrecht*, 6.ª edição, 2009, cit., p. 215 s.; P. MEIER-BECK, “Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patente- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2006”, *GRUR* 2007, p. 913 s., p. 915, nota n.º 26.

médico de substância ativa anteriormente compreendida no estado da técnica. E somente haverá infração — e será *infração indireta* — por parte do fabricante, do importador, ou da pessoa ou entidade que, em Portugal, forneça o medicamento precipuamente preparado para o referido uso médico.

Admita-se, porém, que estas patentes de uso (reivindicadas, lembre-se, sob a *fórmula suíça*) podem beneficiar do regime jurídico previsto no artigo 97.º, n.º 2, do CPI⁶⁹, segundo o qual “*se a patente respeitar a um processo, os direitos conferidos por essa patente abrangem os produtos obtidos diretamente pelo processo patenteado*”.

Diferentemente do considerar que se trata de uma patente de específico uso terapêutico, aí onde o fabricante, o importador e o fornecedor *a granel* da mesma substância ativa apenas poderão ser havidos como *infratores indiretos* (nos Estados onde tais condutas sejam consideradas ilícitas), se, ao invés, considerarmos que estas patentes podem ser abrangidas pelo regime jurídico do mencionado artigo 97.º, n.º 2, então deveremos reconhecer que os medicamentos assim fabricados, importados para Portugal ou fornecidos neste país — isto é, fabricados ou fornecidos *com indicações (instruções, conselhos, recomendações, advertências) para serem usados na terapia especificamente reivindicada* após terem sido aprovados pela autoridade sanitária competente para esse específico uso terapêutico reivindicado — constituem os *produtos diretamente obtidos pelo processo patenteado*.

Nesta última eventualidade haverá *infração direta* da patente⁷⁰. O fabrico ou preparação do medicamento de acordo com o uso especificamente reivindicado (aprovado pela autoridade sanitária e provido de instruções e/ou recomendações dirigidas a esse específico uso) será sancionado pelo ilícito da *infração direta*, nos termos do artigo 101.º, n.º 2, do CPI; a *oferta, importação e introdução* no comércio desse mesmo medicamento serão sancionadas pelo ilícito da *infração direta* previsto no artigo 97.º, n.º 2⁷¹.

10.2. Mesmo que a *infração indireta* estivesse prevista no ordenamento português o titular da AIM do medicamento genérico não pode, *sic et simpliciter*, ser condenado a abster-se de introduzir esse genérico no mercado provido de uma diferente indicação terapêutica. — Admita-se, porém, que, tal como nos E.U.A., nos casos objecto deste estudo,

⁶⁹ *Idem*, no artigo 64.º, n.º 2, da CPE.

⁷⁰ Embora o titular da patente não possa aproveitar do *regime probatório mais favorável* contido no artigo 98.º do mesmo Código, de harmonia com o qual o referido “produto fabricado por um terceiro será, salvo prova em contrário, considerado como fabricado pelo processo patenteado”. Isto porque o produto (substância ativa) já se encontrava compreendido no estado da técnica na data da prioridade da patente de uso médico.

⁷¹ A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, 1993, cit., p. 95.

estas patentes de segundo (ou subsequente) uso médico são qualificáveis como *patentes de uso*, cujo âmbito (respeitante à infração direta) apenas cobre o uso da substância na terapia para que fora reivindicada — já que este uso seria o único *objecto da patente*.

Ao invés, o fabrico, a importação ou a comercialização de substâncias especialmente adaptadas e providas de instruções para serem utilizadas de acordo com o uso médico patenteado constituem, neste enfoque, atos de *infração indireta* da patente, caso os respectivos requisitos estejam verificados. Nos países que não prevêm este ilícito nos seus ordenamentos, tais condutas apenas poderão ser atingidas a título de atos de *auxiliares*, *instigadores* ou *comparticipantes*, o que reclama a existência concomitante de atos de infração direta de patentes desta natureza.

Admitamos, por conseguinte, que o ilícito da *infração indireta* se encontrava previsto no ordenamento português. Pois bem. Ainda assim, julgo poder observar que a eventual introdução no mercado português de medicamentos genéricos contendo a substância objecto de patente de uso para uma específica indicação médica não constitui *infração indireta* da patente se e quando a AIM do medicamento genérico tiver sido concedida para uma diferente utilização médica cujo acondicionamento seja provido de específicas indicações/instruções, conselhos ou recomendações para que o referido medicamento seja utilizado nessa outra (e diferente) indicação médica. Nestas eventualidades, o titular da AIM não poderá ser condenado pela prática de atos de *infração indireta*, ainda que este ilícito estivesse consagrado no ordenamento português de patentes.

Na verdade, ainda que fosse admitida a presença deste ilícito (da utilização indireta do objecto da patente/infração indireta da patente), a concreta infração ficaria sempre condicionada à natureza do produto, ao uso para que foi introduzido (ou irá sê-lo) em território português, bem como ao conjunto de conhecimentos ou a cognoscibilidade de esse fornecimento ser adequado para ser usado “transviadamente” na utilização médica especificamente reivindicada, e não na utilização médica para que o genérico fora autorizado. O requisito do conhecimento (ou da cognoscibilidade) daquele que fornece (ou se propõe fornecer) os meios é tradicionalmente perspectivado como uma condição essencial para a qualificação de uma conduta no quadro da infração indireta da patente, atenta a origem aquiliana deste ilícito, o qual se foi gradativamente desprendendo desta origem (da responsabilidade civil extracontratual) para passar a constituir (nos ordenamentos jurídicos que o prevêm) um *ilícito autónomo privativo* do subsistema do direito de patente.

De facto, quando a substância ativa (para que um específico uso terapêutico se encontra patenteado) pode ser utilizada para outros fins, é difícil demonstrar a violação

indireta, já que o fornecedor dos meios não está normalmente colocado em condições de saber qual seja a utilização que irá ser dada a tais meios. Dado que se trata de uma substância com várias aplicações terapêuticas, a irremovível *liberdade de prescrição dos médicos* — sujeitos embora à prescrição por meio de *Denominação Comum Internacional* (DCI) —, o fornecedor não está normalmente em condições de saber se a prescrição do medicamento contendo a substância ativa cujo uso médico se acha patenteado e para que o concorrente obteve a AIM irá ser especialmente dirigida ao uso médico especificamente reivindicado ou ao diferente uso médico contido na autorização sanitária respeitante ao medicamento genérico. Repare-se que este requisito do conhecimento ou da cognoscibilidade (*in casu*, relativamente, a uma conduta futura e eventual da empresa de medicamentos genéricos que obteve AIM para outra e diferente utilização médica) não pode ser afastado.

Exige-se que o fornecedor esteja de boa fé, condição *sine qua non* da sua absolvição do pedido de condenação, desconhecendo sem culpa que tais meios respeitantes a elementos essenciais da invenção patenteada são especialmente adequados para a pôr em prática. Mas não lhe é exigível informar-se detalhadamente acerca da possibilidade de tais meios poderem ser usados para executar a invenção protegida. Até porque, como se referiu, a prescrição médica não pode ser por ele controlada. Acresce que a prova de uma mera suspeita ou a probabilidade razoável da verificação dos factos relevantes não é sempre suficiente para concluir pela existência de infração indireta, excepto se o Tribunal “fechou os olhos” perante a realidade e face às circunstâncias que, de uma forma evidente e clara, apontavam para que o fornecimento de tais meios iria permitir a execução da invenção patenteada⁷².

Se o Demandado conseguir demonstrar que tais meios desfrutam de outros usos ou aplicações médicas (não violadores, de forma indireta, do direito de patente), então o Tribunal deve concluir que, para ele, não era evidente, perante as circunstâncias, que tais meios se destinavam a pôr em prática essa invenção protegida. Na verdade, quando os “meios” são “neutros” — ou seja, quando podem ser usados no quadro de, pelo menos, uma utilização que *não viola indirectamente o direito de patente*, como ocorre com a utilização do medicamento contendo a substância cujo uso médico está patenteado por um concorrente que beneficia de AIM para uma diversa aplicação médica, ainda por cima sujeita a uma dosagem tempestivamente diferente e/ou forma de administração e/ou instruções ou indicações de

⁷² A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, 1993, cit., p. 218; J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação indirecta do direito de patente ...”, cit., 2008, pp. 788-789.

utilização presentes no acondicionamento do medicamento, também estas diferentes⁷³, total ou parcialmente — deve então entender-se que esses “meios” não são especificamente adequados a executar esse invento patenteado (por exemplo, quando os meios são comercializados sem qualquer indicação da sua concreta aplicação ou utilização)⁷⁴.

Já ocorrerá *infração indireta* se existir qualquer indicação no RCM ou no folheto informativo de que tais meios (“meios neutros” como se disse, susceptíveis no caso de, pelo menos, duas utilizações terapêuticas) irão ser comercializados, em Portugal, com a indicação de que podem ser adquiridos para executar a invenção (de uso terapêutico) patenteada pelas demandantes.

Acresce que sempre se reconheceu que estas instruções respeitantes à maneira ou forma de empregar os meios em ordem a utilizar a invenção de uso médico patenteada constituem *indícios objectivos* da intenção. Se a informação veiculada no folheto informativo do medicamento genérico aprovado pela autoridade sanitária competente em benefício do concorrente do titular da patente não contiver quaisquer instruções, conselhos ou recomendações aos subsequentes adquirentes ou prescritores do medicamento (*per se* não patenteado, enquanto substância ou produto) no sentido de este ser usado, por exemplo, na terapia da osteoporose não se vê como possa ocorrer infração indireta mesmo nos países que estatuem este ilícito nos seus ordenamentos jurídicos.

Repare-se que o medicamento genérico contendo a substância ativa não se encontra funcionalmente adaptado a infringir o uso reivindicado, exactamente porque o *folheto informativo* indica uma outra (e diversa) utilização médica e é provido com diferentes instruções, conselhos, recomendações e advertências devidamente aprovadas pela autoridade sanitária competente.

O autor da ação de infração destas patentes de uso médico deverá demonstrar, no quadro do ilícito da infração indireta, a existência de indícios de que o réu recomenda ou aconselha o uso desses meios na execução da invenção patenteada (ou seja, a sua utilização para o uso médico especificamente reivindicado) ou que presta assistência técnica ou

⁷³ Observe-se que nestes casos a substância ativa para o réu obteve autorização sanitária exclui a sua utilização no concreto e específico uso médico reivindicado. Na verdade, nos termos das exigências consagradas no Estatuto do Medicamento (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto), o folheto informativo do medicamento genérico para que estes réus obtiveram AIM contém a indicação terapêutica da utilização da substância ativa para uma diferente indicação médica, algumas vezes com dosagens ou diferente tempestividade de administração.

Vale dizer: a *indicação terapêutica* constante do RCM e do folheto informativo contido na embalagem (artigo 106.º, n.º 3, alínea c), do referido Estatuto) traduz uma instrução enfática ou terminante para todos e quaisquer adquirentes, em Portugal, do medicamento contendo a referida substância ativa no sentido de o usar para a mencionada doença de *Paget*, por meio de uma indicação de dosagem também esta diferente.

⁷⁴ J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação indirecta do direito de patente ...”, cit., p. 789.

promoção dessas substância para esse fim. Este tipo de prova reclama a presença de um elevado grau de previsibilidade do uso de tais meios na execução da invenção patenteada. E, atente-se, não existe esse elevado grau de previsibilidade nas invenções de uso (como é o caso de novas ou subsequentes aplicações terapêuticas de substâncias já conhecidas) cujos meios respeitantes a elementos essenciais da invenção, tal como fora reivindicada, se encontram compreendidos no estado da técnica⁷⁵.

Conquanto se concebesse a previsão deste ilícito da infração indireta no ordenamento de patentes português, sempre se diria que a empresa que submete e obtém autorização sanitária para introduzir um medicamento genérico para um diferente uso médico deveria ser sempre absolvida do pedido de condenação (*in futurum*), uma vez que, embora pudesse saber que o medicamento genérico contendo a mesma substância ativa podia ser (ou já era), por exemplo, um meio adequado ao tratamento da específica doença para que a titular da patente obteve tutela patentária, essa empresa não só havia indicado, no RCM, no folheto informativo (e na promoção ou publicidade que, presumivelmente, irá efectuar), que esse medicamento não se destinava ao tratamento da doença para que o uso patenteado foi protegido, mas, sim, ao tratamento de uma outra doença, como desconhecia (e não poderia razoavelmente conhecer) que esse medicamento genérico poderia ser usado (ou poderá ser usado) para executar o método de uso especificamente patenteado abrangido pelas reivindicações.

Assim, quem quer que ofereça ou forneça a substância ativa, em Portugal, mas não a usa (ou não pretenda usar) para a execução do método patenteado (no sentido de não o vir a explorar para o uso médico especificamente reivindicado) não só não infringe diretamente a referida patente, como também não provoca qualquer *infração indirecta* por parte do destinatário dessa mesma substância ativa não patenteada (enquanto tal, ou seja, enquanto produto *per se*), atenta a novidade do uso estar apenas circunscrita a uma específica aplicação terapêutica, a qual constitui a matéria reivindicada na referida patente.

10.3. O duplo nexa de localização dos atos de infracção indirecta no território português. — *Last but not the least*, acresce a circunstância de este específico ilícito reclamar a presença de um *duplo nexa territorial* com Portugal: mesmo que ele fosse reconhecido no ordenamento jurídico português, tanto os atos de oferta ou fornecimento de meios têm que

⁷⁵ J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação indirecta ...”, cit., p. 790.

ocorrer em Portugal quanto os atos de execução da invenção (de uso médico) patenteada deverão verificar-se neste país.

Neste sentido, *se a oferta ou o fornecimento destes meios tiver lugar no estrangeiro* não haverá o cometimento deste ilícito, mesmo que o medicamento contendo a referida substância tenha sido fabricado no estrangeiro e importado, de seguida, para Portugal⁷⁶. O mesmo se dirá quando a oferta dos meios tiver lugar em Portugal para a invenção de uso ser explorada no estrangeiro. Nestes casos, poderá, isso sim, ocorrer *infração direta* se e quando a importação do medicamento (para Portugal) evidenciar, segundo as circunstâncias do caso, a sua preparação para ser usado, em Portugal, de acordo com o uso médico especificamente reivindicado e estiver provido de instruções, recomendações ou conselhos, constantes do folheto informativo, dirigidas a ser aplicado e utilizado dessa maneira. Que o mesmo é dizer que, concebendo-se a aceitação e consagração deste ilícito no ordenamento português, haverá infracção se os meios fornecidos em país estrangeiro forem *reimportados* para Portugal para o efeito de neste país se proceder à execução do uso patenteado⁷⁷, nos termos atrás analisados, *maxime*, com instruções, recomendações ou conselhos para o medicamento contendo a mesma substância ativa ser usado em Portugal na mesma indicação médica especificamente reivindicada pelo titular da patente (em Portugal)⁷⁸.

11. A prova e o ónus da prova. — Sobrevém, ainda, a questão da prova. Dado que se reconhece que é extremamente difícil para o titular da patente carrear para a ação de infração elementos probatórios susceptíveis de formar a convicção da existência de uma intenção de usar os meios (*in casu*, a mesma substância ativa) para o mobilizar na utilização médica especificamente reivindicada.

Concebem-se, com efeito, todo um acervo de elementos probatórios. Os casos mais simples são aqueles em que a substância somente não se adequa a qualquer forma de uso

⁷⁶ W. CORNISH/D. LLEWELYN/T. APLIN, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights*, 7.^a edição, London, Sweet & Maxwell, 2010, p. 278.

⁷⁷ T. KÜHNEN, in SCHULTE, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereikommen*, 2008, § 10, anotação à margem 213.

⁷⁸ O mesmo ocorrendo se e quando os meios são associados, misturados, combinados, acoplados ou montados no estrangeiro, de maneira a formar uma substância que seja, então, objecto de importação para Portugal, cujo uso esteja patenteado neste país. Haverá infracção (indirecta) se existirem circunstâncias *objectivas* que *razoavelmente* justifiquem o risco de que tais meios sejam (ou venham a ser) usados como partes (ou elementos) de uma substância cujo uso esteja patenteado em Portugal — U. SCHAREN, “Die Behandlung der (sog.) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des BGH”, cit., 2008, p. 946.

senão a reivindicada: a prova da sua destinação é *in re ipsa*⁷⁹. Nos demais casos em que a substância é susceptível de utilização diversa, a aplicação num certo uso pode resultar de *elementos intrínsecos*, tais como a dosagem⁸⁰, a frequência de administração, a junção com outros compostos, etc. Noutros casos, a destinação da substância a um determinado uso médico pode resultar de *elementos extrínsecos*, todavia, objetivos, tais como os *canais de distribuição*, as menções do *folheto informativo*⁸¹. O conteúdo do folheto informativo pode evidenciar o conhecimento ou a intenção o fabricante (ou importador) de usar a substância para a mesma aplicação médica — *maxime*, quando o medicamento contendo a substância ativa para o específico uso terapêutico reivindicado ainda não foi introduzido no mercado.

A convicção do Tribunal pode assim ser formada com base em *presunções judiciais* resultado de ilações a partir de determinados *factos indiciários* concludentes e inequívocos. Saliente-se, por exemplo e como já referi, as recomendações ou instruções dirigidas aos potenciais adquirentes (p. ex., distribuidores por grosso, titulares de farmácias) no sentido de a substância ativa ser utilizada de acordo com o uso médico especificamente reivindicado. Tem sido salientado que se os meios estiverem especialmente adaptados para serem usados na indicação terapêutica reivindicada essa circunstância constitui indício bastante para demonstrar o conhecimento ou a cognoscibilidade de que tais meios são adequados e destinados a executar a invenção de uso médico. Tal acontece, em particular, se a pessoa a quem é imputada a infração indireta pratica atos conexos com a oferta do medicamento destinados a instruir, aconselhar ou a recomendar o adquirente sobre a maneira de a usar de harmonia com a indicação médica especificamente reivindicada, independentemente de este adquirente observar tais instruções ou recomendações⁸².

Se não há indícios de o fabricante ou importador da substância ativa (ou do medicamento no seu estado final) ter efectuado (ou continuar a realizar) quaisquer condutas que contribuam ou tenham contribuído para influenciar o uso médico patenteado dessa substância ativa — vale dizer, quando o alegado infrator indireto assume uma conduta “neutra” em relação ao uso patenteado — não pode deduzir-se desta conduta que o terceiro adquirente tem ou devia ter conhecimento de que a substância ativa são adequados e destinados à exploração económica do uso médico patenteado. Nesta hipótese, este

⁷⁹ C. P. RIGAMONTI, “Theorie und Praxis der mittelbaren Patentverletzung”, 2009, cit., p. 61; G. SENA, *I diritti sui invenzioni e sui modelli di utilità*, 4.ª edição, 2011, cit., p. 323.

⁸⁰ A. VANZETTI/V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 6.ª edição, 2009, cit., p. 453.

⁸¹ G. SENA, *I diritti sui invenzioni*, 4.ª edição, 2011, cit., p. 324; A. VANZETTI/V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 6.ª edição, 2009, cit., p. 453.

⁸² U. SCHAREN, “Die Behandlung der (sog.) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des BGH”, *GRUR* 2008, p. 944 s., p. 947.

conhecimento ou cognoscibilidade deverá ser provado, pelo menos, relativamente a um adquirente.

De qualquer modo, esta infração indireta está condicionada ao conhecimento por parte do fornecedor dos meios da sua adequação ao uso médico protegido. Ora, será um ónus excessivo fazer recair sobre autor da ação de violação da patente o encargo de demonstrar esse conhecimento por parte do alegado fornecedor dos meios. As circunstâncias do caso e os factos indiciários podem inculcar no tribunal a convicção do conhecimento da utilização (iminente ou já consumada) de meios adequados e destinados à utilização económica do medicamento de acordo com o uso médico especificamente reivindicado. Mas parece exigir-se o *dolo*⁸³ do fabricante ou importador relativamente ao referido uso médico, já que o conhecimento (ou a cognoscibilidade) refere-se à vontade de atuar por parte do adquirente. Mesmo que não seja exigida a prova do *dolo direto* — o que aproximaria este ilícito da *instigação* para levar outrem a cometer uma *infração direta*, uma vez a previsão da infração direta parece repousar na *superação objectiva* de um determinado *nível* ou *esfera de risco*⁸⁴ ou de ameaça dos interesses económicos do titular destas patentes de uso médico de substâncias já conhecidas —, sempre será de exigir que o fabricante ou importador se conforme, aceite ou se *resigne* com o comportamento do adquirente⁸⁵.

Não é, porém, suficiente provar que o adquirente da substância ativa (ou do medicamento onde ela está incorporada) teve simplesmente a ideia de utilizar esse medicamento para o uso especificamente reivindicado, ou provar que é evidente ou apropriado que esse meio pode ser utilizado para a exploração económica do uso patenteado⁸⁶.

12. Conclusões. — Do atrás exposto é legítimo, sucintamente, inferir o seguinte:

I. Atenta a circunstância segundo a qual os atos protegidos pelo exclusivo industrial das patentes de novo uso médico (primeiro ou subsequente) de substâncias já compreendidas no estado da técnica são substancialmente os idênticos aos comportamentos praticados por

⁸³ R. KÜHNEN, in SCHULTE, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, 2008, cit., § 10, anotação à margem n.º 29; P. MES, “Der mittelbaren Patentverletzung”, *GRUR* 1998, p. 281 s., p. 283.

⁸⁴ C. P. RIGAMONTI, 2009, cit., p. 66 s.; U. SCHAREN, 2008, cit., p. 947.

⁸⁵ G. RAUH, “Zur Entbehrlichkeit der subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 10 Abs. 1 PatG (mittelbare Patentverletzung)”, *GRUR Int.* 2008, p. 293 s., p. 294.

⁸⁶ Decisão do BGH, de 10/10/2000, no caso *Luftheizgerät*, *Mitt.* 2001, p. 21 s., p. 25 = *GRUR* 2001, p. 228 s.

quem utiliza a mesma substância de acordo com um uso não protegido, daqui resulta a não existência de um critério seguro para dizer quando é que inequivocamente:

i) Alguém usa a mesma substância ativa contida num medicamento genérico autorizado para um diferente uso médico para prosseguir essa utilização sanitariamente autorizada ou para atuar de acordo com o novo uso precipuamente patenteado da substância ativa já compreendida no estado da técnica, e

ii) Quando é que alguém, que importa ou fornece o medicamento genérico autorizado para um específico uso médico, pode ser sancionado pelo titular da patente por motivo de esse mesmo medicamento (*rectius*, a substância ativa ou combinação de substâncias ativas neles contida) poder ser usada para o novo uso médico especificamente patenteado?

O risco está em, por um lado, poder inibir-se injustamente alguém de usar essa mesma substância de acordo com a utilização médica que já vinha sendo feita (antes da prioridade do pedido de patente do novo uso médico) e que não desfruta de novidade e, por outro, o enfraquecimento injustificado da posição do titular deste tipo de patentes relativamente à sua exploração económica exclusiva.

II. As patentes de segundo (e subsequentes) uso médicos (terapêuticos, cirúrgicos e de diagnóstico) desfrutam de um âmbito de proteção circunscrito ao específico uso médico reivindicado. O teor do n.º 5 do artigo 54.º da CPE (“utilização específica num método”) aponta para a formação de um halo protector com este limitado alcance.

III. Nos países que não prevêem o ilícito da *infração indireta* do direito de patente — como ocorre no ordenamento jurídico de patentes português —, os direitos de patente obtidos por meio de reivindicações sob a *fórmula suíça* podem prevenir (ou fazer cessar) o comportamento dos concorrentes concretizado na promoção, fabrico, importação e introdução no comércio de medicamentos contendo a mesma substância ativa dirigida à mesma utilização terapêutica especificamente reivindicada, ou seja, nos casos em que a referida substância ativa contida num medicamento genérico foi preparada (ou é iminente esse acto), fabricada e acondicionada com instruções, recomendações ou conselhos (v.g., dosagens, tempestividade, efeitos secundários, outras advertências) para ser utilizada de acordo com o uso médico reivindicado.

IV. Deve atentar-se em todo um acervo de *factos indiciários* — em particular, como se afirmou, não só a forma como o medicamento genérico é acondicionado e as instruções,

recomendações (contra-indicações, precauções, interacções medicamentosas) e conselhos que o acompanham, como igualmente as dosagens, a frequência da administração, a duração do tratamento etc. — a partir dos quais se podem extrair inferências, que, segundo a normalidade do acontecer, inculcam a convicção (presunção judicial ou *hominis*) da (in)existência de utilização do medicamento para o específico uso reivindicado.

Porém, os *médicos*, atento o regime legal de prescrição por DCI, são evidentemente imunes a esta ilicitude, caso prescrevam o medicamento fora da utilização para que tenha sido aprovado e para além das instruções e indicações constantes do folheto informativo (utilização *off-label*).

Obviamente, os farmacêuticos (ou os grossistas e importadores) não ficam imunes a tal ilicitude (infração direta) se e quando comercializarem medicamentos aprovados para um uso médico diverso do patenteado e providos de instruções (*maxime*, no folheto informativo) para serem utilizados no uso médico não patenteado. Se, apesar disso, comercializarem o medicamento no quadro do uso médico patenteado são *infratores diretos*, ao abrigo do artigo 97.º, n.º 2, do CPI.

V. Nos países em cujos ordenamentos se estatui o ilícito da infração indireta de um direito de patente (*in casu*, de uso médico de substância anteriormente já compreendida no estado da técnica), uma reivindicação de uso deste tipo somente é infringida (indiretamente) quando (e só quando) meios oferecidos ou fornecidos são adequados ou destinados para, após terem sido para o efeito preparados, serem utilizados de acordo com a utilização médica especificamente reivindicada.

VI. Em suma: mesmo que se concebesse a previsão deste ilícito da *infração indireta* no ordenamento de patentes português, a empresa que submete e obtém autorização sanitária para introduzir um medicamento genérico para um diferente uso médico deverá ser sempre absolvida do pedido de condenação (*in futurum*), contanto que:

i) embora possa saber ou não desconhecer que o medicamento genérico contendo a mesma substância ativa pode ser (ou é), por exemplo, um meio adequado ao tratamento da doença para que a titular da patente obteve tutela patentária, essa empresa:

ii) não só indique, no folheto informativo (e na promoção ou publicidade que, presumivelmente, irá efectuar), que esse medicamento não se destinada ao tratamento

da doença para que o uso patenteado foi protegido, mas, sim, ao tratamento de uma outra doença,

iii) como não possa razoavelmente saber se esse genérico irá, de facto, ser usado na cadeia de distribuição em território português, para o uso médico protegido o

Nestas hipóteses, mesmo nos países que consagram este ilícito, a empresa farmacêutica pode desconhecer (no anverso, não pode *razoavelmente* conhecer) que esse medicamento genérico irá ser usado para executar o método de uso especificamente patenteado abrangido pelas reivindicações.

VII. Se o medicamento genérico *ainda não tiver sido introduzido no mercado português*, decisivo nesta análise — *id est*, a questão de saber de que forma o titular da patente de uso terapêutico de substância já compreendida no estado da técnica para um específico uso terapêutico pode impedir a importação, o fabrico e/ou a introdução no comércio em Portugal de um medicamento genérico contendo a mesma substância ativa — é o conteúdo do RCM do medicamento genérico e o folheto informativo em que se traduz o seu acondicionamento, no sentido de nestas peças escritas constar expressamente uma diferente indicação terapêutica e as respectivas instruções de utilização, recomendações, conselhos e advertências estiverem especificamente dirigidas à utilização da substância ativa para essa outra diversa indicação terapêutica.

VIII. De igual sorte, não pode, *sic et simpliciter*, presumir-se que a empresa requerente (e posterior titular) de AIM do medicamento genérico para uma indicação terapêutica diferente (e não patenteada) tenha atuado com *reserva mental* junto das autoridades sanitárias competentes, omitindo o subterrâneo propósito de introduzir no mercado o genérico destinado a ser precipuamente usado para a indicação terapêutica especificamente reivindicada. Pois, um entendimento desta natureza mais não demonstraria senão um receio *especulativo* e, de todo em todo, *prematureo* por parte do titular da patente do específico uso terapêutico da substância ativa compreendida no estado da técnica.

IX. O titular da patente de uso médico, embora não possa reagir contra o titular da AIM do medicamento genérico nos termos atrás expostos, fica sempre salvo de atuar contra:

i) qualquer outra pessoa ou entidade (incluindo titulares de farmácias) que importe, fabrique ou comercialize esse medicamento preparado para o específico uso reivindicado (ou tais atos sejam iminentes),

ii) aí onde certos *elementos extrínsecos* (alguns deles objectivos ou circunstanciais inferidos a partir de factos indiciários) se podem revelar importantes, tais como os canais de distribuição, o volume de vendas do medicamento genérico não compatível com a utilização autorizada pela entidade sanitária competente, a promoção do genérico para ser utilizado no específico uso médico reivindicado, o fornecimento de instruções, recomendações ou conselhos ao arrepio do diverso uso médico contido no folheto informativo, etc.

SIGLAS E ABREVIATURAS

AIM	Autorização de Introdução no Mercado
BGH	Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal alemão)
BPatGE	Bundespatentgericht (Tribunal Federal alemão de Patentes)
CPE	Convenção sobre a Patente Europeia
CPI	Código da Propriedade Industrial (Portugal)
DCI	Denominação Comum Internacional
F.3d	Federal Supplement, third series
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
Mitt.	Mitteilungen des deutschen Patentanwälte
RCM	resumo das características do medicamento
=	igual em

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMMENDOLA, M. *La Brevettabilità nella Convenzione di Monaco*. Milano: Giuffrè, 1981.

CHISUM, D. *Patents, A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement*, Vol. II. New York: Mathew Bender, 1978-2013.

BENTLY, L./SHERMAN, B. *Intellectual Property Law*. 3.^a edição. Auckland/Cape Town/Dar es Salaam/Hong Kong/Karachi etc.: Oxford University Press, 2009.

BENYAMINI, A. *Patent Infringement in the European Community*. Weiheim: VCH, 1993

BRUCHHAUSEN, K. “Der Stoffschutz in der Chemie – Welche Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung, der Sache oder des Stoffes durch ein Patent?”, *GRUR Int* 1991, p. 413.

CORNISH, W./LLEWELYN, D./APLIN, T. *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights*. 7.^a edição. London: Sweet & Maxwell, 2010.

DI CATALDO, V. “Sistema brevettuale e settori della técnica. Riflessioni sul brevetto chimico”, *Rivista di Diritto Commerciale*, 1985, p. 277 s.

DI CATALDO, V. *I brevetti per invenzione e per modello*. 2.^a edição. Milano: Giuffrè, 2000.

DI CATALDO, V. “The Experimental Use of the Patented Inventions: A free Use or an Infringing use?”, *Patents and Technological Progress in a Globalized World, Liber Amicorum Joseph Straus*: Springer, 2009.

DOLDER, F./FAUPEL, J. *Der Schutzbereich von Patenten, Rechtsprechung zu Patentverletzungen in Deutschland, Österreichs und der Schweiz*. Köln, Berlin, Bonn, München: Carl Heymanns Verlag, 1998.

DOMELJ, B. *Pharmaceutical Patents in Europe*. The Hague, London, Boston, Stockholm: Norstedts Juridik, Kluwer Law International, 2000.

GAUMONT, R. “Patentability and Patent Scope of Pharmaceutical Inventions”, *IIC* 1982, p. 431 s.

GÓMEZ SEGADÉ, J. A. “Medidas cautelares y patentes químicas-farmacéuticas”. *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, n.º 5, 1989, p. 13 s.

GÖTTING, H.-P. “Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz”, *GRUR* 2009, p. 256 s.

GRUBB, Ph. *Patents in Chemistry and Biotechnology*: Oxford University Press, 1986.

GRUBB, PH./THOMSEN, P. *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, And Biotechnology*. 5.^a edição. Oxford, New York, etc.: Oxford University Press, 2010.

GRUBER, S./KROHER, J. “Patentability of Pharmaceutical Inventions – A Comparison of the Legal Situation in Germany and some Common Law Countries, Parte One”, *IIC* 1984, p. 588 s.

GRUBER, S./KROHER, J. “Die Patentierbarkeit von Arzneimittelanträgen im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ländern in der britischen Rechtstradition”, *GRUR Int.*, 1984, p. 201 s.

HANSEN, B. “New Problems of the Second Indication”, *IIC* 1988, p. 772 s.

HUFNAGEL, F.-E. in: P. DIENERS/U. REESE, *Handbuch des Pharmarechts*, München: C.H. Beck, 2010.

HÜTERMANN, A./USTORZ, U. “Jüngere Änderungen auf dem Gebiet des Gebrauchsmusterrechts”, *GRUR* 2008, p. 230 s.

JOHNSON, A. in R. HANCON/J. PAGENBERG (eds.), *Concise European Patent Law*. 2.^a edição. Austin, Boston, Chicago, etc.: Wolters Kluwer, Kluwer Law International, 2008.

KEUKENSCHRIJVER, A. “Stoffschutz und Beschreibungserfordernis – Legt Art. 5 Abs 3. Der Biotechnologie-Richtlinie eine Neubewertung nahe?”, *Festschrift für für Prof. Dr. Wilfried Tilmann: Zum 65. Geburtstag*, 2003, p. 475 s.

KEUKENSCHRIJVER, A. in BUSSE, *Patentgesetz, Kommentar*. 6.^a edição. Berlin, Köln: Walter De Gruyter, 2004.

KIRCHNER, E. “Anwendungspatent neben Herstellungspatent”, *Angewandte Chemie*, vol. 53 (n.ºs 39/40), 1940, p. 454 s.

KIRCHNER, E. “Der «technische Effekt» als patentbegründendes Merkmal chemischer Verfahren”, *GRUR* 1949, p. 215 s.

KIRCHNER, E. “Stoffschutz für chemische Erfindungen?”, *GRUR* 1952, p. 369 s.

KLÖPSCH, G. “Zur Schutzfähigkeit und zum Schutzzumfang der sogenannten zweiten Indikation im deutschen und europäischen Patentrecht”, *GRUR* 1979, p. 283 s.

KRAßER, R. “Patentschutz für neue medizinische Anwendung bekannter Stoffe”, in: *Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht*. Köln, 1986, p. 159 s.

KRAßER, R. *Patentrecht, Ein Lehr- und Handbuch*. 6.^a edição. München: C.H. Beck, 2009.

KÜHNEN, R. in SCHULTE, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, Carl Heymanns Verlag, 2008.

KÜHNEN, T. *Handbuch der Patentverletzung*. 6.^a edição. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2013.

LOBATO GARCÍA-MIJAN, M. *El Nuevo Marco Legal de las Patentes Químicas y Farmacéuticas*. Madrid: Editorial Civitas, 1994.

MEIER-BECK, P. “Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patente- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2006”, *GRUR* 2007, p. 913 s.

MEIER-BECK, P. “Patentschutz für die zweite medizinische Indikation und ärztliche Therapiefreiheit”, *GRUR* 2009, p. 300 s.

MELULLIS, K.-J. in BENKARD, *Europäisches Patentübereinkommen*, 2.^a edição. München: C.H. Beck, 2010.

MES, P. “Die mittelbare Patentverletzung”, *GRUR* 1998, p. 281.

MICHAELS, T. V. “European Practice in the Pharmaceutical Field”, *IIC* 1981, p. 512 s.

MOUFANG, R. in R. SCHULTE, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, 8.^a edição. München: C.H. Beck, 2008.

MOUSSERON, J. M. *Traité des Brevets*. Paris: Librairies Techniques, 1984.

MUIR, I./BRANDI-DOHRN, M./GRUBER, S. *European Patent Law*. 2.^a edição. Oxford, New York, etc.: Oxford University Press, 2002.

NACK, R. *Die patentierte Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie*. Köln: Carl Heymanns, 2002.

NIRK, R. “Zur Bedeutung und Abgrenzung von Arzneimittelanträgen”, *GRUR* 1977, p. 356 s.

OLFRUM, A. S. *Patentschutz für medizinische Verfahrenserfindungen im Europäischen Patentsystem und im US-Recht. Eine patentrechtliche und ordnungspolitische Analyse*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.

PAGENBERG, J. *IIC* 1984, p. 215 s. (anotação ao acórdão do BPatGE, no caso *Hydropyridine*).

PATERSON, G. *The European Patent System, The Law and the Practice of the European Patent Convention*. 2.^a edição. London: Sweet & Maxwell, 2001.

POLLAUD-DULIÁN, F. *La Brevetabilité des Inventions, Étude Comparative de Jurisprudence, France – OEB*. Paris: Litec, 1997.

QUODBACH, M. “Mittelbarer Gebrauchsmusterschutz für Verfahren?”, *GRUR* 2007, p. 357 s.

RAUH, G. “Zur Entbehrlichkeit der subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 10 Abs. 1 PatG (mittelbare Patentverletzung)”, *GRUR Int.* 2008, p. 293 s.

REMÉDIO MARQUES, J. P. “A Patenteabilidade dos métodos de diagnóstico, terapêuticos e cirúrgicos: Questão (bio)ética ou questão técnica? – O actual estado do problema”, in *Lex Medicinæ, Revista Portuguesa de Direito da Saúde*, n.º 6, 2006, p. 73 s.

REMÉDIO MARQUES, J. P. *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I. Coimbra: Almedina, 2007.

REMÉDIO MARQUES, J. P. “Violação indirecta do direito de patente – Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência”, *O Direito*, ano 140.º. 2008, IV, p. 753 s.

RIGAMONTI, C. P. “Theorie und Praxis der mittelbarer Patentverletzung”, *Mitt.* 2009, p. 57 s.

SCHAREN, U. in BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*. 10.^a edição. München: C.H.Beck, 2006.

SCHAREN, U. “Die Behandlung der (sog.) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des BGH”, *GRUR* 2008, p. 944 s.

SCHMIED-KOWARZIK, V. “Chemical Inventions According to the New Patent Act, I”, *IIC* 1970, p. 190 s.

SENA, G. *I diritto sui invenzioni e sui modelli di utilità*. 4.^a edição. Milano: Giuffrè, 2011.

STIEGER, W. “Artikel 54 Abs. 5 des Münchener Patentübereinkommens: Eine pharmazeutische Sondernorm”, *GRUR Int.* 1980, p. 203 s.

THORLEY, S./MILLER, R. e outros, *TERREL On the Law of Patents*. London: Sweet & Maxwell, 2006.

TILMANN, W. “Neue Überlegungen im Patenrecht”, *GRUR* 2008, p. 312 s.

TROLLER, K. *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, Tomo I. 2.^a edição. Bâle et Francfort-sur-le-Main: Helbing & Lichtenhahn, 1996.

UHRICH, R. *Stoffschutz*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.

UTERMANN, J. “Purpose-Bound Process Claims for Pharmaceuticals – Two Solutions for the Second Indication”, *IIC* 1986, p. 41 s.

VAN EMPEL, M. *The Granting of European Patents*: Springer, 1975.

VANZETTI, A./DI CATALDO, V. *Manuale di Diritto Industriale*. 6.^a edição. Milano: Giuffrè, 2009.

von RENESSE, M./TANNER, K./von RENESSE, D.. “Das Biopatent- eine Herausforderung und die rechtsethische Reflexion”, *Mitt.* 2001, p. 1 s.

VOSSIUS, V./RAUH, P. A. “Der Patentschutz von Verwendungserfindungen auf dem Gebiet der Pharmazie nach geltendem und zukünftigem Deutschen und Europäischen Patentrecht unter besonderer Berücksichtigung der zweiten Indikation”, *GRUR* 1978, p. 7 s.

WALTER, D. “Harmonisierung und angemessene Anspruchsbreite bei der Gensequenzpatentierung”, *GRUR Int.* 2007, p. 284 s.

WHITE, A. "Claim construction in the United Kingdom", in: H. C. HANSEN (ed.), *International Intellectual Property Law & Policy*, Vol. I. London: Sweet & Maxwell, 1996, p. 249 s., Session IIIC
Panel discussion: construction of Patent Claims.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

Prospecção Tecnológica: o Avanço da Transferência de Tecnologia impulsionando a Dinâmica da Hélice Tríplice

Simone de Cássia Silva

Professora Dra. Engenheira de Produção – UFS
Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFS

Ila Natielle Neres dos Santos

RESUMO

Este artigo direciona as primeiras tratativas para a consolidação de uma Hélice Tríplice, que passa a ser tratada como modelo dinâmico das relações entre a Universidade, como indutora das relações com as Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e fomentador da atividade econômica). As ações convergentes entre universidade-empresa ocorrem para atendimentos às demandas tecnológicas específicas de mercado que passam a ser tratadas como um novo contrato social entre os agentes de inovação e a sociedade. Ressalta-se que a importância que um financiamento de recursos advindos do governo para execução de projetos de pesquisa que ocorrem com a participação empresa-universidade está condicionado à sua contribuição direta para a economia local/nacional, visando o aumento da empregabilidade e da renda com a comercialização de novos produtos.

Palavras Chave: Hélice Tríplice, Transferência de Tecnologia, Pequenas e Micro Empresas.

Introdução

O desenvolvimento de uma sociedade pode estar vinculado à capacidade de inovação tecnológica, transferência e aplicação das tecnologias desenvolvidas por pesquisadores em empresas para uso comercial de novos produtos, em sintonia com as

diretrizes traçadas pelos órgãos reguladores governamentais. As universidades desempenham um importante papel neste contexto, uma vez que atuam como agentes privilegiados capazes de impulsionar esta inovação. A relação universidade-empresa-governo tornar-se um instrumento crucial para o desenvolvimento mútuo entre as partes e vem sendo incentivada pela política de inovação do país.

O conceito de inovação no ambiente universitário transpassa as órbitas de quaisquer setores, pois há uma mudança de ambiência da universidade em seu papel social. Esta sai de uma missão desenvolvedora e transmissora de conhecimento em suas pesquisas de bancada para uma posição de competitividade mercadológica e beneficiária na geração de capital humano e propriedade intelectual, passível de apropriação do conhecimento desenvolvido e aplicado para a indústria. Desta forma, a posição da academia na formação de recursos humanos engloba também a inovação organizacional e a propriedade intelectual, em que a universidade assume também a atribuição de valorar os produtos e processos com origens em suas pesquisas a fim de atender às demandas tecnológicas específicas de um mercado competitivo, buscando colaborar, ainda mais, para o aumento da empregabilidade e renda do país.

Baseado em Etzkowitz e Ranga (2010), este artigo direciona as primeiras tratativas para a consolidação de uma Hélice Tríplice, que passa a ser tratada como modelo dinâmico das relações entre a Universidade, como indutora das relações com as Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e fomentador da atividade econômica). O regime da hélice tríplice começa quando a universidade, a indústria e o governo dão início a um relacionamento recíproco, no qual cada um tenta melhorar o desempenho do outro. A maioria de tais iniciativas ocorre em nível regional, onde contextos específicos de clusters industriais, desenvolvimento acadêmico e presença ou falta da autoridade governamental influenciam o desenvolvimento da Hélice Tríplice. Por outro lado, controle governamental demais limita a fonte da iniciativa a uma série reduzida de autoridades. Encontrar o equilíbrio adequado entre muito governo e pouco governo levou à criação de modelos de hélice tríplice de quase governança nos quais atores das três esferas, especialmente em nível regional, criam e implementam iniciativas políticas cooperativamente.

No caso das micro e pequenas empresas, a melhoria da competitividade ocorre por meio da implementação e desenvolvimento de novas tecnologias. Neste contexto,

empreendedores buscam reconfigurar seus negócios criando novos produtos e/ou processos para a melhoria de práticas de produção e gestão (TORKOMIAN *et al*, 2009).

Na prática empresarial os principais fatores que influenciam os produtos/processos inovadores que devem ser considerados em uma análise detalhada são: os recursos econômicos e os recursos humanos, o tipo de atividade econômica desenvolvida, o ambiente socioeconômico, político e cultural em que a empresa exerce sua atividade, pautando-se em Assafim (2005). Essas variáveis devem ser analisadas juntamente com ações de parceria com universidades e instituições de pesquisas, na intenção das pequenas empresas se tornarem mais competitivas com investimentos em tecnologia, capital intelectual e sistemas de informação (WEBSTER; ETZKOWITZ, 1991).

As ações convergentes entre universidade-empresa ocorrem para atendimentos às demandas tecnológicas específicas de mercado que passam a ser tratadas como um novo contrato social entre os agentes de inovação e a sociedade. Ressalta-se que a importância que um financiamento de recursos advindos do governo para execução de projetos de pesquisa que ocorrem com a participação empresa-universidade está condicionado à sua contribuição direta para a economia local/nacional, visando o aumento da empregabilidade e da renda com a comercialização de novos produtos.

De acordo com Roman e Lopes (2012), a transferência de tecnologia desempenha um papel importante, atuando como um elo entre a empresa, que necessita de ser subsidiada para manter a competitividade global e a universidade (ou instituição de pesquisa), detentora do conhecimento, permitindo um desenvolvimento tecnológico sustentável que valoriza os conhecimentos desenvolvidos.

Esses são fatos significativos que dão origem a mudanças fortes e contundentes no comportamento de todas as sociedades, e assim, trazendo constantemente novos desafios para todas as nações, uma disputa econômica e tecnológica que é muito difícil de ser enfrentada por países em desenvolvimento, como o Brasil, requerendo dos mesmos maiores investimentos em tecnologias e inovação tecnológica e a busca de parcerias de transferência de tecnologia, em especial com as universidades (CYSNE, 2005).

O objetivo deste artigo é demonstrar como a transferência de tecnologia pode alavancar os índices de competitividade de uma região, compreendendo o papel de cada

um dos atores envolvidos nesse processo.

Metodologia e Escopo da Pesquisa

Esta pesquisa fundamentou-se em uma revisão bibliográfica. Utilizou-se, também, a metodologia de prospecção de tecnologias em bases de patentes, bastante empregada na obtenção de informações estratégicas sobre tecnologias. Essa prospecção foi realizada na base de patentes do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial - por meio da base referencial de contratos de transferência de tecnologia, que possui uma larga abrangência em contratos de averbação. Nenhum software específico de tratamento de dados foi utilizado para estes dados. A coleta foi realizada em outubro de 2013, sendo considerado o intervalo entre os anos 2000 a 2012.

Esta prospecção foi limitada ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), criado em 1970, o qual está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O INPI é uma autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Entre os serviços do 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. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas. Por ser tão importante para o desenvolvimento econômico, esta não é só uma questão para grandes corporações. Micro e pequenas empresas, além de empreendedores individuais, podem usar estes diferenciais para gerar parcerias e crescer num mercado competitivo, no qual é praticamente impossível competir apenas por preço (INPI, 2013).

Prospecção Tecnológica para a formação de Ativos do Conhecimento

Torna-se oportuno definir o conhecimento a partir de dois elementos que o constitui: dado e informação. Davenport e Prusak (2003) definem dados como conjuntos de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Em um contexto organizacional, dados são descritos como registros estruturados de transações, os quais não têm significado inerente, pois apenas descrevem parte daquilo que aconteceu.

Estes mesmos autores definem informação como uma mensagem, geralmente na forma de um documento ou uma comunicação audível ou visível, que tem por finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo e com isto exercer algum impacto sobre o seu julgamento e comportamento. Neste contexto, dados tornam-se informação quando o seu criador lhes acrescenta significado.

Davenport e Prusak (2003) definem conhecimento como uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Da interpretação e interrelação entre essas definições, é possível estabelecer parâmetros para a criação do conhecimento organizacional, a partir das transformações de dados em informações e destas em conhecimento.

Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam que o movimento entre esses níveis são descritos como um processo de enriquecimento: os dados são passíveis de interpretação dentro de um contexto específico, fornecendo, desta forma, informações ao receptor e, quando estas informações são interligadas, estas podem ser usadas em um campo de atividade específico e pode-se chamar de conhecimento.

Nesta abordagem, Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 29) definem que

[...] conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre como agir. O conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a pessoas. Ele é constituído por indivíduos e representa suas crenças sobre relacionamentos causais.

O conhecimento sempre começa com o indivíduo, assim, a organização não pode criar conhecimento por si mesma, sem a iniciativa do indivíduo e a interação que ocorre dentro do grupo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Desta forma, todo o investimento em produção e utilização do conhecimento deve centrar-se nos recursos humanos e proporcionar a estes o suporte tecnológico e gerencial adequado aos

objetivos pretendidos.

Em virtude desta íntima relação entre o conhecimento, indivíduo e o contexto em que ele é criado, entende-se que há conhecimento intrínseco ao indivíduo: o conhecimento tácito. O conhecimento tácito é aquele pessoal, caracterizado por ser criado em um contexto prático específico e difícil de ser formulado e comunicado. Inclui elementos cognitivos (modelos mentais) e técnicos (know-how, técnicas e habilidades). Por outro lado, define-se como conhecimento explícito o conhecimento codificado, transferível em linguagem formal e sistemática. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

A criação do conhecimento está relacionada à interação entre o conhecimento tácito e explícito, por meio de modos de conversão do conhecimento: socialização (tácito - tácito), externalização (tácito - explícito), combinação (explícito - explícito) e internalização (explícito – tácito) (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 29) propõem o conceito de base de conhecimento organizacional como sendo “ativos de conhecimento individuais e coletivos que a organização pode utilizar para realizar suas tarefas”, incluindo os dados e informações sobre os quais se constroem o conhecimento individual e organizacional. Neste contexto, os mesmos autores apresentam a gestão do conhecimento como um conjunto integrado de intervenções que aproveitam as oportunidades para dar forma à base de conhecimento.

No período de 2000 a 2012 foram encontradas 1.935 certificados de averbação por categoria contratual. A seguir são apresentados os resultados da pesquisa realizada para obter o número de contratos de averbação em diversos setores da economia nacional (Figura 1).

Número de Contratos averbados segundo a Natureza														
Natureza	Ano													
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Importação	1.122	1.284	1.282	1.039	937	930	964	928	882	955	896	1.017	1.139	13.375
Interno	79	63	56	50	47	52	77	63	85	57	76	100	92	897
Exportação	-	1	1	2	1	2	-	1	1	1	3	-	3	16
Externo	11	11	12	21	7	11	8	13	11	13	12	14	4	148
Total	1.212	1.359	1.351	1.112	992	995	1.049	1.005	979	1.026	987	1.131	1.238	14.436

Fonte: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Atualização: Junho de 2013

Tabela 1 - Contratos Averbados Segundo a Natureza

Fonte: INPI (2013)

Quanto ao número de certificados de averbação segundo os principais setores de atividades de empresa cessionária, Tabela 2, percebe-se o aumento considerável em 2001 e 2002 e a diminuição nos seguintes anos. Ressalta-se que entre 2011 e 2012 o número de certificados voltaram a aumentar, demonstrando um comportamento similar ao observado na Tabela 1.

Número de Certificados de Averbação segundo os Principais Setores de Atividades da Empresa Cessionária															
Setores (CNAE/IBGE)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total	
Comércio por Atacado e Intermediários do Comércio	34	78	47	61	42	49	61	37	61	63	69	78	98	778	
Eletricidade, Gás e Água Quente	64	88	63	66	48	49	47	59	50	52	48	46	55	735	
Extração de Minerais Metálicos	36	44	63	83	81	52	63	49	65	83	85	86	87	877	
Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico	37	56	32	37	34	36	47	34	50	32	40	47	54	536	
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel	70	109	119	94	77	64	62	31	20	23	29	15	17	730	
Fabricação de Coque, Refino de Petróleo	66	80	148	117	115	158	170	193	161	148	159	208	187	1.910	
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos	30	51	39	123	97	23	31	30	47	151	29	34	109	794	
Fabricação de Máquinas e Equipamentos	97	134	118	26	27	83	64	96	90	36	107	127	41	1.046	
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas	72	62	38	38	31	35	39	51	38	35	59	63	60	621	
Fabricação de Produtos de Metal - Excluse Máquinas e Equipamentos	101	75	121	74	56	37	43	31	24	43	35	64	82	786	
Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos	41	89	64	38	44	47	31	32	60	36	45	26	65	618	
Fabricação de Produtos Químicos	179	209	168	145	182	158	173	151	160	150	127	164	136	2.102	
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores	137	188	162	114	116	111	155	183	147	224	162	186	214	2.099	
Metalúrgica Básica	161	158	218	162	164	142	165	131	145	156	120	146	108	1.976	
Serviços Prestados Principalmente às Empresas	89	117	125	106	101	82	90	53	51	75	81	56	113	1.139	
Demais Setores	473	482	419	388	308	342	318 (*)	325	299	432	438	407	509	4.822	
Total	1.687	2.020	1.944	1.672	1.523	1.468	1.241	1.486	1.468	1.739	1.633	1.753	1.935	21.569	

Fonte: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG
Nota: (*) Dado retificado
Atualização: Junho 2013

Tabela 2 - Número de certificados de averbação.
Fonte: INPI, 2013.

No tocante a aquisição de conhecimento dentro de uma rede estruturada na forma de hélice tríplice diversos modos podem ser utilizados podem ser utilizados com o intuito de “importar” conhecimento externo à organização, sobretudo a cooperação entre organizações. Probst, Raub e Romhardt (2002) citam como formas de cooperação para aquisição de conhecimentos as fusões entre empresas, aquisições de parcelas de empresas, alianças estratégicas, formação de redes ou mesmo a cooperação ocasional.

Estes modos diferenciam-se entre si conforme os critérios de grau de cooperação, acesso a base de conhecimento e investimento de capital. Cabe aos elementos integrantes da hélice tríplice definirem qual modo de cooperação é mais adequado para atender aos propósitos de aquisição de conhecimentos da empresa.

O desenvolvimento de conhecimento consiste em estabelecer e implantar métodos para estimular a criatividade e a produção de ideias. Deve-se então promover condições favoráveis para a ocorrência das conversões entre conhecimento tácito e explícito. Neste contexto, Nonaka e Toyama (2008) defendem a necessidade de um lugar onde a informação receba significado através de interpretação para tornar-se conhecimento. Os autores introduzem o conceito de *ba* como o contexto no qual o conhecimento é partilhado, criado e utilizado.

Embora seja mais fácil considerar o *ba* como um espaço físico (como uma sala de reuniões), ele deve ser entendido como interações que ocorrem em tempo e espaço específicos, podendo surgir em grupos de trabalho, equipes de projeto, círculos informais, encontros temporários ou espaços virtuais (NONAKA; TOYAMA, 2008).

A disseminação do conhecimento para a transferência de tecnologia ocorre neste mesmo o espaço para a criação do conhecimento, que evolui à medida que os atores interagem uns com os outros e criam tendências para os padrões de interação através do tempo e espaço, baseado em Nonaka e Toyama (2008). A interação entre as pessoas é fundamental para o desenvolvimento do contexto de criação e disseminação de conhecimento.

O conhecimento é mais bem compartilhado e apreendido de forma mais eficaz quando as pessoas compartilham interesses comuns e trabalham juntas para resolver problemas (ROY; PARENT; DESMARAIS, 2003). A promoção de situações que

viabilizem estas características contribui para impedir a existência de barreiras ao compartilhamento de conhecimento.

A gestão do conhecimento para a transferência de tecnologia está distante da prática de muitos ambientes de inovação. Mesmo no campo acadêmico, as discussões sobre o tema são recentes e a maioria das pesquisas é voltada a empresas (AUGUSTO, 2012).

Além disto, segundo Roy, Parent e Desmarais (2003), existem divergências entre o conhecimento produzido por pesquisa e o conhecimento demandado pela prática nas organizações. Pautando-se nestas considerações, no tocante a transferência de tecnologia, é relevante o alinhamento entre os objetivos definidos pelos grupos de pesquisa nas universidades e as necessidades das empresas para a área de interesse, remetendo-se, neste caso, a transferência tecnologia útil aos usuários.

Discussões

Desta observação preliminar, analisa-se que, em se tratando de transferência de tecnologia há um gradativo avanço para a economia nacional, demonstrando que a transferência de tecnologia é importante para a competitividade empresarial e um bom ambiente propício para pesquisas de cunho tecnológico para aplicação do conhecimento de bancada sendo direcionado para produtos comerciais de uso comum à sociedade, de forma a favorecer os índices de desenvolvimento em inovação tecnológica no país. Esse recurso contribui para o conhecimento e melhor direcionamento de ações de uma hélice tríplice local.

O desenvolvimento da sociedade está intimamente ligado à capacidade de inovação tecnológica, transferência e aplicação das tecnologias desenvolvidos por pesquisadores e empresas, em sintonia com as diretrizes traçadas pelos órgãos reguladores governamentais.

A construção de uma rede de inovação tecnológica, para impulsionar a dinâmica da hélice tríplice local é eficientemente capaz de integrar os diferentes atores envolvidos no processo de transferência de tecnologia, e essencial para o crescimento econômico do país. Todos esses atores devem compreender o seu papel para agirem de uma forma harmônica, gerando benefícios para si próprios e para a sociedade.

As ações de consolidação da Hélice Tríplice no Estado de Sergipe integram o uso compartilhado de um ambiente dinâmico, visando à produção de novos conhecimentos, a inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico da região, com a concepção de acréscimo da renda e empregabilidade.

A inovação será exercida na proposta como resultante de um processo contínuo de experiências nas relações entre ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento na universidade, nas empresas e no governo para aplicação dos conceitos tecnológicos.

Esta discussão quanto à participação da universidade no processo de promoção e disseminação de inovações se tornou mais decisiva a partir da publicação da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como Lei da Inovação, a qual “dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo” e apresenta, em seu artigo 16, que todo “Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação” (BRASIL, 2004).

A Lei da Inovação considera ICT o “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico” (BRASIL, 2004). Desta forma, as universidades federais brasileiras, cuja política institucional as incumbe de executar ações nos âmbitos de ensino, pesquisa e extensão, são consideradas instituições científicas e tecnológicas (de fato, as principais instituições desta categoria no Brasil) e, portanto, devem instituir os seus Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs - a fim de, seguindo a política nacional de inovação, gerir as ações neste tema dentro das instituições em que atua.

Para Quintella e Torres (2011), esta lei contribui de forma concreta para o desenvolvimento nacional, pois possibilita autorizações para a incubação de empresas no espaço público e a possibilidade de compartilhamento de recursos materiais e humanos para o desenvolvimento tecnológico, aprimorando a vinculação das empresas incubadas para a migração às micro e pequenas empresas de base tecnológica.

De acordo com Strahus (2003), o estabelecimento de um processo de gestão do conhecimento em ambientes de pesquisa e inovação pode propiciar o reuso de informações geradas, o compartilhamento de melhores práticas identificadas e a

consequente fixação do conhecimento organizacional.

Perspectivas

As ações tecnológicas de inovação, para a consolidação de uma Hélice Tríplice, integram o uso compartilhado de resultados de pesquisas, inovação e difusão de tecnologias visando à produção de novos conhecimentos para propriedade intelectual (favorecendo a apropriação pelo INPI), a inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico da região, com a geração de emprego e renda, com vistas ao empreendedorismo inovador.

Tal objetivo é coerente com a formação de uma rede interorganizacional, envolvendo outras ICTs (Instituições Científicas e Tecnológicas), empresas, entidades de apoio ao setor produtivo e outros ambientes de incentivo à inovação, como parques tecnológicos e incubadoras de empresas de base tecnológica. A rede de conhecimentos em que se insere uma universidade configura-se, portanto, como um ambiente de criação, compartilhamento, aplicação e disseminação de conhecimentos em diversas áreas, com ênfase no desenvolvimento de produtos e processos inovadores, a fim de atender a interesses de diversos componentes envolvidos nas ações: discentes, pesquisadores, inventores, empresas, outras ICTs, instituições governamentais e sociedade em geral.

Conclusão

Em um ambiente propício às conexões para a transferência de tecnologia, as organizações passam a ser tratadas como sistemas abertos, então, as micro e pequenas empresas que participam de uma mesma cadeia produtiva passam a ser tidas como grupos de comunicação de redes dependentes e organizadas.

Contudo, as ações destas redes para definir os objetivos e metas de conhecimento tecnológico ainda estão começando. Um exame das tentativas iniciais mostra que existe muito espaço para a adaptação criativa de ferramentas para prospecção tecnológica existentes para o desenvolvimento de estratégias, de modo que não foram identificadas ferramentas estabelecidas para formular metas de conhecimento para transferência de tecnologia. Tais constatações constituem uma dificuldade a ser superada pelos elementos de uma hélice tríplice e uma oportunidade para o

desenvolvimento de estudos a fim de suprir esta lacuna.

Como resultado da movimentação da Hélice Tríplice para consolidação da transferência de tecnologia espera-se o desenvolvimento de uma base de dados para o cruzamento de informações de cadastro de pesquisas/laboratórios das universidades e o cadastro das demandas tecnológicas das empresas e organizações parceiras. O que ampliará a possibilidade de depósitos ou registro dos produtos dessas interações junto aos órgãos governamentais reguladores.

Como resultado deve-se planejar também novas ações para captação de possíveis talentos para formação de empresas que possam se vincular aos centros incubadores de empresas. O objetivo social das incubadoras é executar, promover, fomentar e apoiar ações de empreendedorismo, incubação de empresas, inovação e desenvolvimento científico e tecnológico, de gestão, de experimentação não lucrativa de novos modelos sócio produtivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, de transferência de tecnologias e de desenvolvimento de capital humano, com foco em setores econômicos intensivos na produção e utilização de tecnologias, visando o desenvolvimento socioeconômico dos estados e país.

Referências

AUGUSTO, Camila. **Conhecimento gerenciado**. In: Revista LOCUS Ambiente da Inovação brasileira. Ano XVIII, nº 68/69, setembro de 2012, p. 81-85. ANPROTEC: Brasília, 2012.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais da propriedade Industrial**. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2005.

CUNHA, Ricardo Monteiro; SILVA, Simone de Cássia. **ESTUDO DAS CONDIÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE INOVAÇÃO ABERTA DENTRO DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO E PESQUISA**. Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 4, p. 253-292, 2013.

CYSNE, Fátima Portela. **TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENTRE A**

UNIVERSIDADE E A INDÚSTRIA. Enc. BIBLI: R. eletrônica de Bibl. Ci. Inform., Florianópolis, n. 20, 2º semestre de 2005.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. **Conhecimento empresarial:** como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. 14. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

ETZKOWITZ, Henry; RANGA, Marina. **Um sistema de tripla hélice para o desenvolvimento regional baseada no conhecimento:** A partir de "esferas" para "espaços". In: Ponencia presentada en el 8 Triplo Conferência Helix, Madrid, octubre . 2010. p. 20-22.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: [http:// www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Acesso em 05/10/2013.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotama. **Criação do conhecimento na empresa:** como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

NONAKA, Ikujiro; TOYAMA, Ryoko. **Criação do Conhecimento como Processo Sintetizador.** In: TAKEUCHI, Hirotama; NONAKA, Ikujiro. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 2008.

PROBST, Gilbert; RAUB, Steffen; ROMHARDT, Kai. **GESTÃO DO CONHECIMENTO:** os elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2002.

QUINTELLA. Cristina M, *et al.* **CARTILHA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.** ISBN: 978-85-60667-52-9, Salvador, 5ª edição, 30 pág., 2010.

ROMAN, Vinícius Bortolussi; LOPES, Marco Túlio de Paula. **IMPORTÂNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA REALIZADA NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS PARA A ALAVANCAGEM DA COMPETITIVIDADE DO PAÍS NO CENÁRIO ECONÔMICO MUNDIAL I.** Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, Florianópolis, SC, Brasil, v. 4, n. 1, p. 111-124, 2012.

ROY, Mario; PARENT, Robert; DESMARAIS, Lise. **KNOWLEDGE NETWORKING: A STRATEGY TO IMPROVE WORKPLACE HEALTH &**

SAFETY KNOWLEDGE TRANSFER. Electronic Journal on Knowledge Management. vol. 1, issue 2, p. 159-166. 2003. Disponível em: < <http://www.ejkm.com/volume1/issue2/p37> >. Acesso em: 2 de abril de 2012.

RUSSO, Suzana Leitão; KREIBICH, Tanara Elisa; CAMARGO, Maria Emilia; SILVA, Gabriel Francisco da; SILVA, Simone de Cássia. **CONSTRUCTION OF X - S CONTROL CHARTS IN PRODUCTION PROCESS OF SOYBEAN OILS.** African Journal of Agricultural Research **JCR**, v. 7, p. 4209-4217, 2012.

STRAUHS, Faimara do Rocio. **Gestão do conhecimento em laboratório acadêmico:** proposição de metodologia. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003.

TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale *et al.* **Transferência de Tecnologia: Estratégias para estruturação e gestão de Núcleo de inovação Tecnológica.** Campinas-SP, Komedi, 2009.

WEBSTER, A. J.; ETZKOWITZ, H. **Academic-industry relations: the second academic revolution?** A framework paper for the proposed workshop on academic-industry relations. Science Policy Support Group. London, v. 12, 1991.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

PARA UM BOM GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES

FOR A GOOD MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UNIVERSITIES

Ângela Kretschmann¹

Resumo

O artigo busca destacar a relação de incentivo estabelecida entre Universidades e setor privado para a inovação e desenvolvimento de propriedade intelectual, bem como a necessidade de compreensão do sistema de patentes dentro de um enfoque humanitário e global, o que acresce responsabilidade e uma nova missão para as Universidades.

Palavras Chaves: Gerenciamento; Patentes; Universidades; Direitos Humanos

Abstract

This article aims to emphasize the relationship established between Universities and the private sector to encourage innovation and development of intellectual property and the need for understanding of the patent system within a humanitarian and global focus, which adds responsibility and a new mission for Universities.

Key Words: Management, Patents, Universities, Human Rights

1. O programa de estímulo à interação Universidade-Empresa

As estratégias de inovação das empresas, sejam elas ofensivas (no sentido de buscar uma técnica global e desconhecida e ser proprietário dela para impedir a imitação) ou defensivas (inovando mas sem, contudo, buscar uma técnica absolutamente nova, para patentear), ambas de todo modo necessariamente utilizando pesquisa e desenvolvimento aplicadas, dependem em grande parte das políticas públicas de inovação, de incentivo a investimentos na pesquisa e inovação.

¹ Ângela Kretschmann. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006). É pós-doutora pelo Institut for Information-, Telecommunication- and Media Law (ITM), Münster, Alemanha (Westfälische Wilhelms-Universität Münster). É Coordenadora do Curso de Direito do Cesuca, professora nos cursos de Graduação e Pós-Graduação de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e dos cursos de Segurança da Informação, lecionando Direito da Propriedade Intelectual, Direitos de Autor e Propriedade Industrial. Professora no Curso de Especialização em Direito, Mercado e Economia da PUC/RS (2011-2012), da Especialização em Direito Civil e Processo Civil da UNIRITTER (Canoas, RS) e da IMED (Passo Fundo, RS). Advogada (www.kretschmann.adv.br). Integra a Comissão de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS. Membro da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI).

No Brasil a Lei 10.168 de 29/12/2000 instituiu o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo. O Sistema Nacional de Inovação foi instituído pela Lei 10.973, de 2004. Além disso, a Lei do Bem (Lei 11.196/2005) trouxe benefícios fiscais para empresas que contratam pesquisadores dedicados à pesquisa e desenvolvimento. É possível dizer que a legislação acaba abrindo os olhos do setor empresarial para a idéia de inovação aberta, perdendo a empresa o receio de abrir suas portas para a partilha em inovação, no lugar de fechar-se em torno de centros de pesquisa e desenvolvimento fechado, abrindo-se para propostas ousadas de inovação.

Já se sabe, hoje, que grandes investimentos não garantem a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, de modo que o sistema nacional de inovação preza a transferência tecnológica ao setor produtivo e parceria entre empresas. Os programas são medidos através do número de patentes e de spin-offs gerados. Enquanto as ICTs são entidades da administração pública, destinadas a “*desenvolver atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico*”, a Lei de Inovações que se destina a esse propósito traz mecanismos para a formação de redes de cooperação, determinando, por exemplo, a obrigatoriedade da criação de Núcleos de Inovação e Transferência Tecnológica nas Universidades (NITs). Rondani e Chesbrough destacam que os mecanismos mais importantes podem se destacar como: apoio às ICTs, Instituições Científicas Tecnológicas, apoio à parceria entre universidade/empresa, apoio ao pesquisador em empresa, apoio de projetos de inovação internos e externos na empresa, apoio à criação de novos negócios, apoio à criação de parques tecnológicos.² De outro lado, toda nova constituição de um sistema de inovação destinado à abertura e partilha do conhecimento constitui uma forma de quebrar a tradicional estrutura de grandes investimentos por poucas e grandes empresas.

² “A abordagem mais tradicional de P&D interna exigia enormes investimentos, que só as grandes empresas – geralmente monopólios – podiam enfrentar. Já a abordagem da inovação aberta cria um campo mais nivelado, onde pequenas e médias empresas, universidades, startups e grandes corporações formam, coletivamente, um ecossistema de inovação” (RONDANI, Bruno & CHESBROUGH, Henry. **Inovação Aberta: um modelo a ser explorado no Brasil**. Revista DOM, Fundação Dom Cabral. Edição: número 11, publicada em abril de 2010. Página 54).

Exemplos de atividades exercidas pelos diferentes NITs já criados nas universidades são: *Avaliação de “patenteabilidade”; Busca de Anterioridades; Elaboração, acompanhamento e depósito do pedido de patentes nacional e internacional; Assessoria junto a órgãos financiadores; Ações defensivas dos pedidos depositados pelo NIT; Assessoramento jurídico em propriedade intelectual; Assessoria na redação da patente; Elaboração e gerenciamento de contratos, licenciamentos; Prospeção tecnológica; Sistematização de processos; Plano de negócios do produto/serviço com levantamento de custos do produto, da pesquisa e de equipamentos necessários. Assim como precificação do produto final e levantamento de demanda; Prospeção de mercado; Assessoria jurídica na elaboração de contratos de transferência e parceria tecnológica; Contato com empresários.*³

Na Unisinos foi criado em 2008 o ETT, Escritório de Transferência de Tecnologia, com objetivo de *“promover a formação e a difusão de uma cultura institucional sobre Inovação e Transferência de Tecnologia nos Programas de Pós-Graduação e em outros setores da Unisinos que nucleiem a pesquisa, visando o desenvolvimento regional e a criação de produtos e serviços de inovação tecnológica voltados para o bem social”*, e suas tarefas vão muito além do mínimo estabelecido pelo artigo 16 da Lei 10.973/2004, destacando-se, entre suas competências: a formação de uma base institucional de dados de PI, a indução e apoio a novos processos de registro de PI; a proteção dos resultados de pesquisa e garantia da transferência do conhecimento às empresas; o zelo pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; o acompanhamento do processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição; e ainda a criação, na comunidade acadêmica como um todo, um conceito de referência em relação à geração de produtos resultantes da atividade de pesquisa da instituição.⁴

³ Cfe. NITRio: <http://www.nitrio.org.br/pesquisador.html>, que envolve a parceria entre o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), e o ON, Observatório Nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia.

⁴ Cfe. Informação do ETT Escritório de Transferência Tecnológica, disponível no site da Unisinos, em http://www.unisinos.br/ett/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=31&marcador=31.

Uma pesquisa levada a efeito envolvendo universidades inglesas, escocesas e da Irlanda buscou mapear a intensidade com que é realizada a pesquisa e a transferência do conhecimento para o setor empresarial. Também buscou verificar o que elas visam com o comércio do conhecimento, bem como detectar as dificuldades, obstáculos, e conquistas com o sistema de apoio legal e político ao desenvolvimento e transferência de P&D. A maior parte das universidades analisadas possuem estratégias vinculadas a propriedade intelectual protegidas e não protegidas, portanto, complementares, e os maiores obstáculos foram verificados no gerenciamento da propriedade intelectual.⁵ Outra pesquisa detectou que o conhecimento desenvolvido na universidade, mas que tem pessoas afiliadas ao setor industrial trabalhando em conjunto torna muito mais provável seu aproveitamento tecnológico e posterior comercialização. A publicação dos resultados da pesquisa através de artigos, entretanto, tende a se restringir à pesquisa básica, mantendo em segredo a aplicada, por receio de fortalecer possíveis concorrentes com a disseminação do conhecimento adquirido.⁶

Uma possibilidade para o sucesso do empreendimento pode envolver, segundo Freeman & Soete, o recrutamento de pessoas chaves,⁷ fundamentais para o processo, com acordos de consultoria especializada, contratos de pesquisa, sistema de gerenciamento de informação,⁸ vínculos pessoais ou uma mistura de tudo isso. E uma das causas do fracasso é a falta de habilidade na adoção de estratégias ofensivas. Obviamente se a empresa deseja uma estratégia ofensiva e um destaque no mercado,

⁵ E o mais importante, o conhecimento não proprietário, ou livre de IP também oferece oportunidades de ganhos para as universidades: *"However we found that also non-proprietary marketplaces offer universities important opportunities to build and strengthen relationships with industry and with the wider community. Indeed, the exchange of non-patented technology and the engagement in open source projects allow universities to build strategic relationships to a greater extent than patents and copyright"* (ANDERSEN, Brigitte & ROSSI, Federica. **Beyond Bayh-Dole: Universities and the use of Proprietary and Non-Proprietary Intellectual Property (IP) marketplaces**. DIME Working Paper n. 90, march/2010, disponível em <http://www.dime-eu.org/working-papers/wp14>, p. 11.21-22).

⁶ GRODAL, Stine & THOMA, Grid. **Cross-Pollination in Science and Technology: The Emergence of the Nanobio Subfield**. DRUID and CINet Conferences, set./2006, p.21. Disponível em http://www.dime-eu.org/files/active/0/grodal-thoma_cross.pdf.

⁷ E bem assim, "agentes" vinculados ao desenvolvimento do conhecimento, o que é destacado pelo menos desde a década de 1980, graças aos desenvolvimentos teóricos em economia do conhecimento, que levaram à conclusão pela necessidade de tornar as universidades menos dependentes do poder público, um modelo de crescimento baseado no capital humano. Por isso, nos EUA isso já teria começado em 1980, com a BayhDole Act, que permitiu às universidades americanas patentear o resultado de pesquisas financiadas com recursos públicos (ANDERSEN, Brigitte & ROSSI, Federica. **Beyond Bayh-Dole: Universities and the use of Proprietary and Non-Proprietary Intellectual Property (IP) marketplaces**. DIME Working Paper n. 90, march/2010, disponível em <http://www.dime-eu.org/working-papers/wp14>, p. 02).

⁸ O gerenciamento da informação tem relação com a chamada inteligência tecnológica.

deverá investir em pesquisa e às vezes isso pode levar anos até gerar um resultado. Ainda terá que investir em patentes, ainda que elas também não tragam resultado imediato.

É uma questão de postura e de planejamento. De definição de metas. Definidas as metas e a posição a adotar perante o desejo de conquistar ou se manter no mercado, as decisões passam para a questão sobre o quê patentear. Aliás, qualquer planejamento estratégico parte da questão “para onde queremos ir”. Exemplos de estratégias ofensivas geraram, para a RCA, a televisão a cores, o nylon para a Du Pont, o PVC para a Farben, os semicondutores para a Bell. Por outro lado, uma estratégia defensiva não representa ausência de pesquisa e inovação, pode conter tanta pesquisa quanto a estratégia ofensiva, mas terá uma diferença de “timing”, a diferença é que o defensivo não deseja ser o primeiro no mundo e não deseja, portanto, patentear, enquanto o ofensivo deseja comercializar, além do produto original, a própria tecnologia desenvolvida para o produto.⁹

É importante destacar, com isso, que especialistas em propriedade intelectual são pessoas chaves no processo de aproveitamento e parceria entre empresas e universidades, pois têm por função não apenas fornecer dados sobre o conhecimento existente em matéria de patentes e elaborar patentes. Cabe a eles também alertar sobre a situação do processamento de pedidos (que podem ter sido arquivados, caídos em domínio público, ou simplesmente objeto de ações judiciais), como também avaliar as possibilidades de lançamentos de produtos que não violem patentes.

2. Conhecendo para aplicar: como garantir um direito sobre uma invenção

É fundamental aprender a decidir sobre o investimento em inovação. O objetivo no presente item é apresentar uma idéia acerca do direito e das obrigações que um Requerente de patente, modelo de utilidade ou desenho industrial possui diante da Propriedade Industrial, representada pelas criações intelectuais que recebem proteção pela Lei 9.279/96. A patente, entretanto, é uma proteção concedida no território em que é requerida. O investidor em P&D e o pesquisador precisam estar

⁹ FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997. 3ª. 3ª ed., p. 268 e 274.

cientes de que o patenteamento no Brasil não garante que sua invenção será respeitada em outros lugares do mundo pois ele adquire exclusividade em decorrência da propriedade em função da concessão no Brasil. Só terá garantia em outros países se proceder ao registro também nos outros países.

Primeiramente é necessário entender o que constitui um conhecimento protegido por patente. Uma inovação tecnológica não é necessariamente um conhecimento patenteável. O que é efetivamente patenteável é uma técnica nova, passível de produção industrial e que contenha efetiva atividade inventiva. Know-how, por exemplo, não corresponde a uma técnica ou invenção patenteável, indica antes um segredo industrial que não é passível de patente e algumas empresas preferem a proteção através do “trade secret”, como a fórmula da coca-cola, por exemplo. Entretanto, é ainda importante destacar que nem tudo o que não é patenteável no Brasil, não o é em outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos poderá ser patenteável, pois a legislação é distinta e mais flexível em relação ao procedimento de aquisição da patente.

Existem diferenças entre as patentes, e por isso podem ser classificadas da seguinte maneira: Patente de Invenção (PI) – produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e aplicação industrial. Modelo de Utilidade (MU) - 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 fabricação.

Nesse sentido, esclarece o INPI que, devido às diferenças existentes entre as patentes, elas poderão se enquadrar nas seguintes naturezas ou modalidades: Privilégio de Invenção (PI) - a invenção deve atender aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e aplicação industrial. Modelo de Utilidade (MU) - nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional do objeto. Existe também o Certificado de Adição de Invenção, para proteger um aperfeiçoamento que se tenha elaborado em matéria para a qual já se tenha um pedido ou mesmo a Patente de Invenção. Se a criação industrializável for relacionada com a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e cores, que possa ser aplicada a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação, pode-se requerer um

Registro de Desenho Industrial, pois nesse caso ela não poderá ser considerada uma patente.”¹⁰

Segundo Bruno Jorge Hammes, “os modelos de utilidade poderiam ser denominados de pequenas invenções, que tornam um invento já conhecido mais eficiente por causa de uma nova forma ou disposição nele introduzida (Um exemplo seria um tubo ou mangueira com parte sanfonada para poder ser dobrado sem obstruir o curso do líquido conduzido). Com isso os instrumentos de trabalho, ferramentas e utensílios trazem melhor utilização do objeto. Nesse caso, a proteção é concedida exclusivamente à forma ou disposição nova que melhora a função.”¹¹

Ocorre que uma diferença sensível existe entre conceitos muito similares, mas que a legislação diferencia e que podem ajudar a esclarecer a diferença entre uma invenção, que está vinculada à **atividade inventiva**, e um modelo de utilidade, que está vinculado ao **ato inventivo**:

a) No caso da atividade inventiva, refere-se à exigência de que a invenção atinja um certo nível de criatividade. Como refere Labrunie, a necessidade da atividade inventiva surgiu entre os requisitos de patenteabilidade a partir das interpretações dos escritórios de patentes e dos tribunais competentes, diante da necessidade de **algo mais do que a simples novidade: a presença de um efetivo avanço técnico**. Enquanto no requisito da novidade trata-se de verificar se a invenção já está divulgada, no caso da verificação da atividade inventiva envolve a análise do avanço técnico decorrente de criação, o que é perceptível se, conforme dispõe a Lei 9.279/96 não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (Art. 13. *A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica*). Há novamente o

¹⁰ Cfe. http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/copy_of_patentes, o INPI ainda esclarece, nesse sentido que: “Não se pode patentear um processo como Modelo de utilidade, somente como patente de Invenção. No caso de um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo, o depositante poderá solicitar um certificado de adição que será acessório a patente e com mesma data final de vigência desta. Se a criação industrializável for relacionada com a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e cores, que possa ser aplicada a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação, deve-se requerer um registro de Desenho Industrial. Nesse caso ela não poderá ser considerada uma patente. É importante dar entrada com o pedido na natureza certa, pois embora sejam aceitas conversões de modelo de utilidade em patente de invenção e vice-versa, não se aceitam conversões com desenhos industriais.” (disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_garantir, acesso em 07/03/08).

¹¹ HAMMES, Bruno Jorge. *O direito de Propriedade Intelectual*. Unisinos: São Leopoldo, 2002. 3a. ed., p.290.

recurso ao estado da técnica, pois também é necessário avaliar o estado da técnica para verificar se a invenção reivindicada não decorre naturalmente dele.¹²

Para o INPI, após a aferição da novidade, no caso de um pedido de patente de invenção, o examinador do pedido passa à análise do requisito da atividade inventiva. No caso da sua verificação “deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica considerado, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificação necessária para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido”.¹³

Ainda segundo o INPI, alguns fatores são indicados como indícios da existência de atividade inventiva: **a)** dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva (por isso é muito importante que quem desenvolve a tecnologia saiba o estado atual da técnica em relação a determinada invenção que estão desenvolvendo – e isso implica em saber pesquisar o estado da técnica em bancos de patentes); **b)** existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade (a questão do “problema” em si é subjetivo, pois o que pode ser simples comodidade para alguns é problema para outros, então isso não é tão discutido); **c)** a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho; **d)** sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.¹⁴

Pode-se alegar que há falta de “atividade inventiva” quando não há efeito técnico novo. A diretriz citada, do INPI, esclarece: **quando há mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; quando há mera mudança de forma e/ou proporção; quando há mera justaposição de meios conhecidos.**

b) A Lei 9.279/96 faz referência a “ato inventivo” para o caso de pedido de patente de Modelo de Utilidade: Art. 14. *O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum*

¹² Cfe. LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: condições legais e obtenção de nulidades*. Manole: São Paulo, 2006. p. 67-69. E acrescenta: *Metodologicamente, a presença da atividade inventiva é investigada de dois pontos principais: o problema técnico posto, o qual a invenção se propõe solucionar; e os meios constitutivos da invenção, em sua forma, função e aplicação, isto é, se tais meios constitutivos podem ser considerados não evidentes, para um homem do ‘métier’* (p. 70).

¹³ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002, p. 16, item 1.9.2.2).

¹⁴ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002, p. 16, item 1.9.2.2).

ou vulgar do estado da técnica. Existe ato inventivo quando “a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficácia”. Como é exposto nas diretrizes do INPI, esclarecendo ainda que “o fato da modificação ser considerada óbvia não exclui a possibilidade de ser patenteada como modelo de utilidade”. São, assim, exemplos de ato inventivo oferecidos pelo INPI: a) substituição de parafusos por encaixe de pressão; b) modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico inicialmente utilizado, em que a modificação consistiu em integrar o transmissor e o receptor numa só peça, visando seu uso prático; c) combinação/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).

Pode-se alegar que o modelo não apresenta ato inventivo quando um documento descreve um objeto tendo uma disposição diferente do modelo de utilidade reivindicado mas ambas apresentam as mesmas condições de aplicação ou uso prático: “*É o caso também de pequenas modificações na forma do objeto que são óbvias e resultam em objetos conhecidos do estado da técnica, como mudanças de forma redonda para quadrada*”.¹⁵

Gabriel Di Blasi pode ajudar a esclarecer a questão: “O modelo de utilidade é entendido como toda forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização”.¹⁶

Além da novidade necessária, já mencionada, também é importante conhecer, como dito, o estado da técnica, a fim de destinar os recursos financeiros e humanos de modo adequado, sem perdas de investimento e tempo dos pesquisadores, criando algo

¹⁵ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002, p. 17, item 1.9.2.3

¹⁶ E exemplifica: *...quando pela primeira vez se adotou para uma viga, componente da estrutura de um edifício, o perfil no formato de m ‘T’, certamente teve-se em mente não a parte estética da viga, mas o aumento da sua estabilidade como efeito decorrente da adoção do perfil possuidor de maior momento de inércia. O efeito técnico imposto à viga, causado pela mudança de sua forma, concedendo-lhe melhor utilização, conferiu-lhe a condição de um modelo de utilidade. O mesmo pode ser dito quando, numa tesoura, alongamos seus braços, a fim de aumentarmos a força de corte, ou quando inserimos teclas em um aparelho de telefone, em vez de disco. Nestes dois exemplos, a capacidade de utilização dos dois objetos foi aumentada, sendo conferida aos mesmos a condição de modelo de utilidade*” (BLASI, Gabriel Di. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. 2a. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2005. p. 47-48).

que já está inventado e que não poderá ser objeto de uma patente (PI ou MU) ou registro (DI).

O “estado da técnica” está vinculado ao “estado da novidade em relação a uma criação”. Como esclarece Jacques Labrunie, a novidade “da invenção implica em não ter sido jamais revelada ou divulgada.” Portanto, esclarece o autor: “o inventor pode efetivamente criar algo (invenção), desconhecido para ele e para a coletividade à qual pertença, porém, conhecido e divulgado alhures sem seu conhecimento. Trata-se de uma criação intelectual, porém, não é nova”.

A Lei de Propriedade Industrial define a novidade a partir do que seja o estado da técnica, que é definido como “constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data e depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior” (artigo 11 da Lei 9.279/96).

No caso do pedido ter sido deferido, contrariando as disposições legais, e ter sido concedida a carta patente, o procedimento normal é a instauração de pedido administrativo de nulidade da mesma, por qualquer interessado, ou de ofício, pelo INPI, conforme artigo 51 da Lei 9.279/96, no prazo de 6 meses contados da concessão da patente. A decisão do processo de nulidade administrativa é de competência do presidente do INPI, que profere decisão terminativa da instância administrativa, uma vez que não há previsão de recurso da decisão de cancelamento (que era previsto pela Lei anterior, a Lei 5.772/71, em seu artigo 108). Resta então a via judicial de controle dos atos administrativos, conforme previsão do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Existem duas espécies de exames que o INPI realiza, um primeiro exame, chamado “exame formal preliminar” e outro, realizado mais tarde, a pedido, chamado “exame técnico”. O exame formal preliminar é realizado quando o requerente vai protocolar o pedido, e são avaliados naquele momento os documentos apresentados, se o pedido está completo quanto aos documentos que o integram¹⁷ e, se foi paga a taxa equivalente para o propósito a que se destina. No exame técnico serão avaliados, enfim, os requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O exame é realizado por um técnico no assunto, cujo detalhamento é a seguir descrito:

¹⁷ Com o relatório descritivo, reivindicações, desenhos, se for o caso, procuração, se constituído procurador, etc.

a) Quanto à novidade, o técnico verificará em princípio, como data para a determinação da novidade a do depósito do pedido, ou no caso de pedido de prioridade, a mais antiga reivindicada. O examinador, segundo diretrizes de Exame de Patentes, deve analisar “atentamente o relatório descritivo, a fim de compreender a matéria de que trata o pedido, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de execução eventualmente descritos com base em desenhos”. É através da análise das reivindicações que o examinador poderá constatar o que o depositante visa proteger e o próprio escopo da proteção. E enquanto o relatório descritivo serve de base para a interpretação e compreensão das reivindicações, são as reivindicações que definem os direitos do depositante. O relatório descritivo serve para que o examinador compreenda adequadamente a matéria de que trata o pedido, sua aplicação, o estado da técnica considerada pelo depositante.

Com esclarece o INPI, nas Diretrizes de Exame de Patentes¹⁸: “A matéria de um pedido não publicado e depositado no INPI antes da data do depósito (ou prioridade) do pedido em exame deve ser considerada como estado da técnica unicamente em relação ao exame do requisito da novidade do pedido em exame; essa matéria não pode ser considerada para efeito de exame do requisito de atividade inventiva”.

A busca considerar o estado da técnica existente na data do depósito do pedido em exame no Brasil. Caso o examinador encontre alguma anterioridade relevante publicada entre a data de depósito da prioridade mais antiga e a data do depósito, deve verificar se as reivindicações, cuja novidade e/ou inventividade podem ser prejudicadas por aquela anterioridade estão cobertas pela prioridade, em caso afirmativo, a anterioridade em questão não será relevante.

O examinador também irá certificar-se de que a invenção está descrita de uma maneira que permita sua realização por um técnico no assunto, do contrário, emitirá parecer com pedido de exigência que deverá ser cumprida pelo requerente, sob pena de ser emitido parecer desfavorável.

b) Quanto a aplicação industrial, o conceito deve ser analisado com certa flexibilidade, sendo aplicável inclusive às indústrias agrícolas e extrativas e todos os

¹⁸ [Diretrizes de Exame da DIRPA](#) - publicada na RPI nº1669 de 31/12/2002.

produtos manufaturados ou naturais. Como dispõe as Diretrizes, a invenção “deve pertencer a domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria e não a um princípio abstrato. No caso do examinador entender que não há aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável.

c) Quanto a atividade inventiva: a constatação de novidade é pré-requisito para o procedimento seguinte do examinador, a verificação da atividade inventiva (p. 16 das Diretrizes de Exame).

Nas palavras de Labrunie a metodologia “mais racional e adequada no exame de patenteabilidade de qualquer invenção é a que inicia pela verificação da condição de novidade. Uma vez reconhecida a novidade na invenção reivindicada, procura-se saber se essa novidade não é óbvia ou evidente para um técnico especializado no assunto (ou homem do *métier*,) que conheça o estado da técnica.” Indica que a verificação da segunda condição (atividade inventiva) depende do estabelecimento da primeira (novidade), e com o preenchimento das duas é investigada a terceira condição, a aplicação industrial.¹⁹ Tal metodologia, entretanto, acaba sofrendo uma modificação pra'tica, pois “no exame de patenteabilidade das invenções, a condição da aplicação industrial é a mais fácil e evidente de se constatar. É inútil a procura da novidade e da não-obviedade em um invento que já é sabido não se aplicar industrialmente.” Com isso, o exame começa pela verificação da condição de aplicação industrial, pois além de ser a mais fácil de se efetuar, “se a invenção não se aplica a uma indústria qualquer, é desnecessária a investigação da novidade e da presença de atividade inventiva”.²⁰

Como esclarece o INPI, “no seguimento do exame substantivo será determinado o campo e a estratégia de busca, quando será verificada a precisão no enquadramento na Classificação Internacional, já realizado antes da publicação do pedido para análise dos requisitos de novidade e de atividade inventiva”.²¹

¹⁹ Assim as diretrizes do INPI: “O requisito da atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva” (Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº 1669, de 31/12/2002, item 1.5.4).

²⁰ Cfe. LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: condições legais e obtenção de nulidades*. Manole: São Paulo, 2006. p. 72.

²¹ Diretrizes de Exame da DIRPA, publicada na RPI nº 1669, de 31/12/2002, item 1.7, p. 12

Se uma invenção já se encontra no “estado da técnica” ela não possui o requisito da novidade, caso em que o INPI não poderia conceder uma carta-patente. Entretanto, caso o INPI falhe na avaliação do requisito, e dê continuidade ao procedimento, cabe oposição e requerimento de nulidade por qualquer terceiro interessado.

Com isso, apesar de constituir um requisito, vinculado à novidade, observa-se que o INPI resguarda direitos de terceiros que já exploravam o objeto da patente antes de seu depósito, de modo que esta é uma forma de, por um lado, conceder a patente, e, por outro, garantir que quem já estivesse utilizando pudesse continuar a fazê-lo, partindo-se do princípio da boa-fé, conforme o próprio INPI esclarece em seu site.²²

A própria publicação do título no INPI já auxilia para que interessados possam buscar identidades com seus interesses e contestar o pedido realizado, e por isso a publicação é um elemento fundamental que corresponde ao devido processo legal. Trata-se, portanto, de um procedimento multilateral e dialogal. A partir desse momento, qualquer interessado pode apresentar documentos para auxiliar no exame técnico a ser realizado. Nesse sentido, o titular precisa pedir o exame técnico no prazo máximo de 36 meses contatos da data do depósito, ou seja, em até 3 anos depois de depositado o pedido. Se não ocorresse o pedido de exame técnico, ou substantivo, ele seria automaticamente arquivado.

Nesse sentido, entre os efeitos da publicação está o início da fase do contencioso administrativo, devido à possibilidade (no sistema brasileiro) da participação de terceiros. Além disso, começa a correr o prazo para que o titular possa, após a concessão da patente, requerer indenização, que será retroativa à data da publicação (artigo 44 da Lei 9.279/96).

A partir do depósito do pedido de patente ou modelo, decorre o prazo de 18 (dezoito) meses de sigilo, findo o qual, o pedido recebe publicidade (art. 30 da Lei 9.279/96), com a publicação dos detalhes das reivindicações feitas. Pode ocorrer a antecipação da publicação, se o titular deseja abrir mão do prazo de sigilo. Em geral não é recomendável antecipar a publicação.

A publicação torna o pedido do invento, ou do modelo de utilidade, disponível para terceiros, que poderão avaliá-lo e intervir opondo-se à concessão do privilégio. Essa é uma importante etapa do sistema brasileiro, que permite, através da

²² http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_titularidade/direito.html.

publicidade, que terceiros participem do processo, e mais do que isso, permite seja cumprida a função social da Propriedade Industrial, pois é a própria tecnologia, no mais recente estado da técnica, que fica disponível para ser cada vez e sempre, superada novamente por novas pesquisas.

Se foi requerido o exame técnico, o pedido de patente de modelo será submetido ao exame substancial, ou exame técnico, ocasião em que será elaborado relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, a adequação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão e quaisquer outras exigências técnicas.

No caso de parecer pela não concessão de privilégio poderá ocorrer manifestação do titular no prazo de 90 dias, caso em que, se o interessado não cumprir exigências feitas, terá seu pedido arquivado. Se contestar o parecer, o exame será concluído, e será proferida decisão com o indeferimento ou deferimento do pedido.

3. O gerenciamento através de contratos de PI

Entre os instrumentos de gestão da inovação encontram-se vários acordos, melhor identificados e aplicados às distintas situações pelos gestores de propriedade intelectual. Inicialmente deve ser citado o contrato de confidencialidade, por meio do qual as partes comprometem-se com o segredo do negócio que é apresentado e proposto para uma futura parceria. A seguir vem o contrato de inovação e pesquisa em inovação tecnológica (P&D), que pode ser realizado entre parceiros empresas, inclusive concorrentes, ou universidades e empresas. O contrato também poderá envolver apenas uma prestação de serviços, mas que poderá mais tarde gerar um bem protegido pela propriedade intelectual, e que será, então, objeto de outro contrato, o contrato de transferência de tecnologia (de patentes, de marcas, de direitos de autor).

Importa salientar que em se tratando de uma inovação que pode ser chamada de global, ou seja, aquela que possui o requisito de novidade absoluta, não apenas para uma empresa, mas inovando o próprio estado da técnica, podem existir três tipos de contratos principais, como o de licenciamento e de cessão, ou ainda de prestação de serviços. O contrato de know-how não envolve patentes, mas pode e deve ser realizado quando envolve transferência do conhecimento técnico, ainda que não patenteados.

Sempre lembrando que certas cláusulas em contratos de licenciamento podem ser anticoncorrenciais dependendo do contexto econômico particular, o que, aliás, é como a Comissão Europeia atende à questão, observando os efeitos dos negócios entre empresas. Para Heinemann há perda de segurança jurídica apesar do avanço das normas antitruste aplicadas aos negócios de licenciamento, considerando uma análise casuística e levando em conta o contexto econômico onde o caso está inserido.²³

No Brasil os contratos de transferência de tecnologia que envolvam direito de propriedade industrial precisam ser registrados no INPI, sendo esta disposição expressa dos artigos 61, 62, 121, 139, 140 e 211 da Lei 9.279/96.²⁴ As espécies de contratos, entretanto, são várias, e nem sempre o registro é necessário. O próprio conceito de tecnologia já é um complicador. O registro é necessário especialmente para contratos de propriedade intelectual, tendo por objeto licenças ou cessões. Há ainda contratos envolvendo segredo industrial (que por ser segredo não contempla patente), e ainda contrato de projetos, assistência ou de prestação de serviços. Enfim, os contratos a serem averbados pelo INPI podem ser de cinco tipos, todos necessitando ter relação com alguma técnica patenteada ou registro: de transferência de tecnologia, de licença de patentes, licença de marcas, prestação de serviços e assistência técnica e contratos de franquia.²⁵ Os efeitos do registro envolvem benefícios fiscais, legitimidade para transferência cambial e ainda a oponibilidade contra terceiros.

Sobre a importância da oponibilidade contra terceiros destaca-se que, com a patente, adquire o titular a exclusividade de uso, e esta é já oponível contra todos. Entretanto, como destaca Denis Borges Barbosa: O direito que tem o titular da patente se exerce contra todos, mesmo contra aqueles que, tendo pesquisado e desenvolvido

²³ HEINEMANN, Andréas. *Antitruste Internacional e propriedade intelectual*. IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2007. p. 445.

²⁴ 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.

²⁵ Nos termos do Ato Normativo 135, de 15/04/1997: 2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

de forma autônoma, disponham de tecnologia. Estes últimos estão impedido de usá-la no campo industrial; mesmo obtendo autorização (dita “licença”) do titular da patente, deverão pagar royalties pela exploração da tecnologia em questão.”²⁶ Por outro lado, tal registro é fundamental para que o licenciado, no caso adquirente dos direitos mediante contrato, defenda seu direito em juízo, pois o artigo 39 da Lei 9.279/96 determina que o titular ou licenciado possa defender a exclusividade ou privilégio, desde que o contrato tenha sido averbado pelo INPI.²⁷

4. Compreendendo melhor o sistema de patentes

O sistema de patentes possui grande inserção no comércio internacional, e a proliferação de tratados e convenções internacionais não deixa de causar certo espanto. É um dos ramos do direito com mais força de internacionalização. E em que pese a força que adquiriu no cenário internacional, e na internacionalização junto a tantos Estados-membros, não é possível dizer que adquiriu a mesma força, a não ser pela brutalidade de um martelo (ou pela imposição de severa sanção), junto ao cidadão comum. Por que razão? É assim também nos Estados Unidos? Não, o próprio escritório americano responsável pelo registro de patentes possui seu “For Kids” relationship,²⁸ de modo que as crianças se divertem sendo motivadas a criar brincando, trocando idéias e também, exercitando o registro de patentes. Há, portanto, outra mentalidade focada na inovação que certamente faz a diferença e os coloca adiante no gerenciamento da própria inovação.

O sistema de proteção a invenções seria filho da livre concorrência, como diz Christopher Heath, mas filho que ao fim, exclui ou delimita a própria concorrência, sendo *exemplo clássico da tensão entre os monopólios e o livre-mercado: um escopo de proteção muito restrito ofereceria incentivos insuficientes para fomentar inovação, enquanto, ao revés, um escopo muito amplo obstaculizaria inovação e levaria a uma*

²⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Tipos de contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia**. 2002, p. 2, disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/130.doc.

²⁷ LUCHESI, Thiago. *A propriedade intelectual e o direito internacional privado*. IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2007. p. 392.

²⁸ Ver a respeito: www.uspto.gov (o ícone à direita, “For Kids”), e ainda o espaço para a criança jogar e brincar <http://www.inventnow.org/>, e depois de criar, o espaço para construir a invenção e obter materiais, no “camp invention”: <http://www.invent.org/camp/default.aspx>.

*alocação ineficiente de recursos.*²⁹ Na realidade, no princípio havia uma espécie de oposição entre o direito concorrencial, obviamente da livre concorrência, e a exclusividade concedida pela propriedade intelectual, o que se percebe na atualidade é uma complementação dos institutos, uma referência mútua no sentido de que tanto a exclusividade pode auxiliar no equilíbrio para a concorrência, quanto a livre concorrência pode auxiliar no equilíbrio da propriedade. Surge assim o chamado direito concorrencial da propriedade intelectual, com vistas a alcançar o máximo de inovação e proteção ao consumidor.

Não é por nada que a então Ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie Northfleet,³⁰ declarou que o comércio de bens imateriais constitui a grande “commodity” do século XXI, fazendo referência ainda à “pandemia de patentes” relacionada ao patenteamento indiscriminado de métodos, e assim, a sucessão de avalanche de pedidos de patentes muitas vezes sem nenhuma novidade ou mesmo condição inventiva. Também assim, previu Ascensão que o domínio sobre o conhecimento e a informação substituiriam o domínio sobre o petróleo e os recursos naturais, na busca pelo poder.³¹

Sendo, com efeito, um bem intangível, não é escasso, como são os bens materiais, e em função disso, pela alta disponibilidade dos bens intelectuais para serem livremente apropriados, criam-se mecanismos de apropriação para impedir, dificultar e mesmo proibir o uso e imitação por terceiros não autorizados. Então ficaremos sempre em meio à névoa do debate entre os limites da apropriação exclusiva de um bem que por sua natureza intrínseca é totalmente disponível, sem nunca se extinguir pelo uso, ou seja, entre a limitação da concorrência criada artificialmente em função de um bem que não é escasso, e os princípios da livre concorrência nos negócios.

Dito isso, pode-se observar que a patente de invenção e os direitos de propriedade em geral podem servir a duas estratégias distintas de inovação: do ponto

²⁹ HEATH, Christopher. *Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo*. Trad. Edson Beas Rodrigues Jr., IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Elsevier: Rio de Janeiro, 2007. p. 20.

³⁰ NORTHFLEET, Ellen Gracie. *Decisão nos EUA trará reflexo em outras jurisdições*. Folha de São Paulo, 07/03/2010. Também disponível em <http://www.conjur.com.br/2010-mar-07/decisao-patentes-eua-trara-reflexos-outras-jurisdicoes>.

³¹ Com o fracasso da guerra no Vietnã, se tornou evidente que o poder nuclear não impede que os Estados Unidos percam uma guerra. A alternativa buscada foi encontrada na informação, no seu domínio, para dominar o mundo... (ASCENSÃO, José de Oliveira. **Sociedade da informação e mundo globalizado**. P. 6).

de vista de uma estratégia ofensiva a patente representa para a empresa uma forma de desenvolver e manter uma posição de liderança e monopólio, criando barreiras à entrada de novos competidores, enquanto que do ponto de vista defensivo serve apenas como “carta de negociação”, com vistas a se defender e diminuir aquela posição monopolística detida por outra empresa, ou enfraquecer ou derrubar as barreiras criadas por posições ofensivas e monopolísticas. Segundo Freeman & Soete³² para quem adota a estratégia defensiva a patente é vista apenas como um mal necessário, para conseguir de alguma forma sobreviver diante das ameaças de controle cada vez maior de quem detém o controle do conhecimento, seja por patentes, seja por know-how, ou outros registros e direitos garantidos por propriedade intelectual.

No Brasil as empresas tendem, por via dupla, a ter maior dificuldade na comercialização de tecnologia. Primeiro porque não conhecem como gerir a questão da propriedade intelectual, não sabem as diversas formas pelas quais um bem intangível pode ser protegido, tem uma visão ingênua e romântica da criação, sem perceber que ela pode escapar das mãos mais facilmente do que um fio de óleo escapa pelos dedos. Em segundo lugar, porque o Brasil não é conhecido tradicionalmente como desenvolvedor, como titular de tecnologia, como exportador, mas como adquirente, consumidor, e com isso, após passar por um processo de amadurecimento na gestão de propriedade intelectual, pode sofrer com o amadurecimento na comercialização, na oferta do produto e sua aceitação.

5. A nova missão da Universidade

Quando falamos em inovação precisamos ter em mente a necessidade de gestão, e gestão em termos tecnológicos envolve evidentemente conhecimentos em propriedade intelectual, mesmo que não se trate de um desenvolvimento em termos patentários, pois também o modo como a própria inovação é administrada pode levar a melhores resultados.

³² “Patents may be extremely important for the defensive innovator but they assume a slightly different role. Whereas for the pioneer patents are often a critical method of protecting a technical lead and retaining a monopolistic position, for the defensive innovator they are a bargaining counter to weaken this monopoly. The defensive innovators will typically regard patents as a nuisance, but will claim that they have to get them to avoid being excluded from a new branch of technology” (FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997. 3ª. Ed., p. 274).

As universidades teriam então uma nova missão, ou seja, além do ensino e da pesquisa, passam agora a gerenciar a transferência de tecnologia que produzem para as empresas e sociedade, ou transferência do conhecimento produtivo para o sistema econômico. Os motivos pelos quais a propriedade intelectual é importante para as universidades são um pouco diferentes dos motivos pelos quais se justifica a imposição do respeito à PI, que tradicionalmente serve para gerar mais conhecimento, inovação e desenvolvimento. No caso das universidades, a PI proporciona incentivo para a abertura do conhecimento, e com isso outros podem incorporar o conhecimento não obstante não poderem utilizá-los com fins comerciais. Também proporciona incentivos diretos para a abertura e negociação do conhecimento com o setor produtivo da sociedade.³³

A união entre empresas e universidades visa unir forças, tanto a universidade quanto a empresa reduzem riscos e fazem investimento em conjunto. A universidade pode capacitar a empresa, e esta pode gerar incentivo econômico à universidade e apoiar a pesquisa. Ambas recebem incentivos fiscais e aportes econômicos decorrentes de várias frentes de financiamento hoje à disposição. Também é importante considerar que a inovação em um sentido profissional, ou seja, aquela vinculada à pesquisa e desenvolvimento, e ainda à alocação de recursos, é muito recente, e ainda são poucas as iniciativas que interagem com outros ramos do conhecimento, como a produção industrial e o marketing. Lembram Freeman & Suetete que as políticas de P&D adotadas pelos países, se implícitas no sistema da livre concorrência, ou explícitas através de políticas públicas de incentivo à inovação constituem o elemento principal para o desenvolvimento.³⁴

Cabe à universidade, ainda, a capacidade de gerenciar eticamente a questão da inovação, uma vez que dispõe dos aportes teóricos que auxiliam na caminhada de um desenvolvimento sustentável, considerando que a questão da inovação programada

³³ ANDERSEN, Brigitte & ROSSI, Federica. **Beyond Bayh-Dole: Universities and the use of Proprietary and Non-Proprietary Intellectual Property (IP) marketplaces**. DIME Working Paper n. 90, march/2010, disponível em <http://www.dime-eu.org/working-papers/wp14>, p. 04.

³⁴ Desde Schumpeter (1912) existe a diferença entre invenção e inovação, que desde então foi incorporada à teoria econômica: *“Na invention is na idea, a sketch or model for a new or improved device, product, processo r system. Such inventions may often (not always) be patented but they do not necessarily lead to technical innovations. In fact the majority do not. An innovation in the economic sense is accomplished only with the first commercial transaction involving new products process, system or device”*. Os autores escolhem utilizar o termo “inovação técnica” para se referir à introdução e difusão de um novo produto ou processo e inovação tecnológica para descrever avanços no conhecimento (FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997. 3ª. Ed., p. 06 e 24).

entre universidades e empresas pode levar à comercialização do conhecimento, reduzindo, portanto, a busca da inovação a um instrumento de ganhos econômicos, sem considerações éticas e de benefícios sociais.³⁵ Nesse caso, é necessário equilibrar a pesquisa teórica e a pesquisa aplicada, a fim de não tornar a universidade um mero instrumento da ganância empresarial.

Temos aqui ainda o problema da mercantilização do conhecimento produzido e, pior, da própria mercantilização do ensino. Esse pode ser o maior problema de fundo a ser enfrentado pelas universidades que alcançam uma relação ótima entre parceiros do setor empresarial que investem no conhecimento e na capacidade de pesquisa de uma universidade, e que pode se tornar um instrumento do interesse de empresas particulares.

Por outro lado, a cooperação entre o setor privado e as Universidades, em especial quando dirigida a uma atividade altamente produtiva e competitiva em campos novos e que dependem de desenvolvimento de tecnologia de ponta pode efetivamente causar uma grande modificação nas análises dos principais fatores de competitividade vinculados às patentes. Nesse sentido, o conhecimento gerado, se administrado a partir do escopo e missão que muitas Universidades têm para si e efetivamente defendem, pode representar uma possibilidade de que tal saber desenvolvido ali não vá ser congelado para impedir a competitividade – como muitas vezes temos visto acontecer na guerra de patentes estabelecida de modo subliminar, ou ostensivo, no mercado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁLVARES, Antônio Carlos Teixeira & BARBIERI, José Carlos B. **Estratégias de Patentamento e Licenciamento de Tecnologia: conceitos e estudo de caso.** Revista Brasileira de Gestão de Negócios, FECAP, ano 7, n. 17, abril/2005.

³⁵ Como referiu Denis Borges Barbosa: *Mas que essa economicidade e praticidade não deixe esquecer que esse sistema de patentes serve para manter o equilíbrio entre o interesse da sociedade e dos inventores, com o objetivo de propiciar o aumento de informação de tecnologia na sociedade, e não só como se inclina toda discussão posneriana da Agenda de Patentes da OMPI, que tende à proteção do investimento* (BARBOSA, Denis Borges. **O sistema internacional de patentes: a discussão do momento.** Anais do V Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, julho de 2002. p. 5. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/175.doc).

BARBOSA, Denis Borges. **O sistema internacional de patentes: a discussão do momento.** Anais do V Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, julho de 2002, p. 2. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/175.doc.

BARBOSA, Denis Borges. **O sistema internacional de patentes: a discussão do momento.** Anais do V Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, julho de 2002, p. 2. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/175.doc

CORREA, Carlos M. *Analizando tensões entre patentes e o interesse público: rumo a uma agenda para países em desenvolvimento.* In VILLARES, Fábio (org.). **Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade.** Paz e Terra: São Paulo, 2007.

DAVID, Paul. *“Paul David”. Interviews for the Future.* Munich: European Patent Office, 2006, apud SANTOS, Laymert Garcia dos. *Paradoxos da Propriedade Intelectual.* IN VILLARES, Fábio (org.). *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade.* Paz e Terra: São Paulo, 2007

FREEMAN, Christopher & SOETE, Luc. **The economics of industrial innovation** Cambridge: Mit Press, 1997.

GRODAL, Stine & THOMAS, Grid. **Cross-Pollination in Science and Technology: The Emergence of the Nanobio Subfield.** 2006. DRUID and CINet Conferences

HEATH, Christopher. *Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo.* Trad. Edson Beas Rodrigues Jr., IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007.

HEINEMANN, Andréas. *Antitruste Internacional e propriedade intelectual.* IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007.

LESSIG, Lawrence. **The future of ideas: the fate of the commons in a connected world.** Random House: New York, 2001.

LUCHESE, Thiago. *A propriedade intelectual e o direito internacional privado.* IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

MENESCAL, Andréa Koury. *Mudando os tortos caminhos da OMPI? A agenda para o desenvolvimento em perspectiva histórica.* In IN POLIDO, Fabrício & RODRIGUES JR, Edson Beas (Org.). **Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios.** Elsevier: Rio de Janeiro, 2007.

MULLER, Ana Cristina Almeida, ANTUNES, Adelaide Maria de Souza, PEREIRA JR, Nei. *Patentamento em biotecnologia*. IN , Adelaide Maria de Souza, EBOLE, Maria de Fátima, PEREIRA JR, Nei, . **Gestão em Biotecnologia**. Rio de Janeiro, E-papers, 2006.

NERO, Patrícia Aurélia del. **Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia**. 2ª ed., RT: São Paulo, 2004.

NORTHFLEET, Ellen Gracie. *Decisão nos EUA trará reflexo em outras jurisdições*. Folha de São Paulo, 07/03/2010. Também disponível em <http://www.conjur.com.br/2010-mar-07/decisao-patentes-eua-trara-reflexos-outras-jurisdicoes>.

NUNES, Jeziel da Silva Nunes & ROHEM-SANTOS, Priscila. **Alerta Tecnológico**. CEDIM e DIESPRO, n. 20. INPI, fev./2010. p. 9. Disponível em www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/informacao/alerta_nano_20.pdf.

OLTRA, Vanessa, KEMP, René, VRIES, Frans P. de. **Patents as a measure for eco innovation**. Working Paper n. 9, abr./2009, disponível em <http://www.dime-eu.org/files/active/0/DIME-WP25-9.pdf>

SANTOS, Laymert Garcia dos. *Paradoxos da Propriedade Intelectual*. IN VILLARES, Fábio (org). *Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade*. Paz e Terra: São Paulo, 2007.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA REGIÃO: CASO INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO “VALES DA UVA GOETHE” – SC

A GEOGRAPHICAL INDICATION AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF A REGION: CASE STATEMENT OF ORIGIN OF "THE VALLEY GRAPE GOETHE" - SC

Adriana Carvalho Pinto Vieira¹

Kelly Lissandra Bruch²

Ivanio Formighieri³

Camila Rodeghero⁴

Resumo

Ao longo das últimas décadas, vêm se estabelecendo um contexto institucional que condiciona, de forma substancial, a dinâmica produtiva e tecnológica de todas as cadeias produtivas do agronegócio. Como não basta olhar o macro sem compreender que impactos este pode causar no micro e meio ambiente institucional, o objetivo deste artigo é analisar se o reconhecimento de uma Indicação Geográfica pode contribuir para desenvolver a região delimitada de forma sustentável, com base no marco teórico do Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen e na análise do uso das indicações geográficas como Políticas Públicas. O método utilizado baseia-se no estudo de caso, para o qual foi escolhida a Indicação de Procedência “Vales da Uva Goethe”, localizada no sul de Santa Catarina, que tem como foco a elaboração de vinhos. Como resultados, verifica-se que a proteção das indicações geográficas pode ser uma das estratégias de desenvolvimento para o Brasil, país com potencial para produzir produtos com identidade própria e para ocupar espaços em mercados cada vez mais exigentes em termos de produtos de identidade e com qualidade. Mas para isso, é preciso garantir um sistema de proteção, que valorize o perfil dos produtos e o vínculo entre esses e o território, que garanta a permanência das pessoas no meio rural de forma sustentada, que incentive a indústria e o mercado local, criando empregos, incentivando o turismo, gerando renda e garantindo a todos um desenvolvimento como liberdade.

Palavras-chaves: desenvolvimento regional, propriedade intelectual, indicação geográfica, vitivinicultura.

Abstract

During the last decades, have been establishing an institutional context, which conditions, substantially, the production and technological dynamics of all agribusiness chains. But, do not just is enough look the macroenvironment without understanding

¹ Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 3167, CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: dricpvieira@unesc.net

² Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios – CEPAN, Av. Bento Gonçalves, 7712 - CEP 91540-000 - Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil. Email: kellybruch@gmail.com

³ Faculdade Meridional - IMED, Escola de Direito, Rua Senador Pinheiro, 304 - Passo Fundo – Rio Grande do Sul - Brasil, CEP: 99070-220. Email: iivanio@hotmail.com

⁴ Faculdade Meridional - IMED, Escola de Direito, Rua Senador Pinheiro, 304 - Passo Fundo – Rio Grande do Sul - Brasil, CEP: 99070-220. Email: caamilarodeghero@hotmail.com

what impacts this may have on the micro and meso institutional environment. So, the purpose of this work is to analyze whether the recognition of a geographical indication may contribute to sustained developing of this region. That will be do based on Development as Freedom Amartya Sen's Theory and analyzing the geographical indications as a Public Policy . The method used is based on the case study, for which we chose the Indication of Origin " Vales da Uva Goethe " , located in Santa Catarina southern - Brazil, which focuses on the wine. It can be concluded that the protection of geographical indications can be one of the Brazilian development strategies, because is a country with potential to produce goods with its own identity and to occupy spaces in markets increasingly demanding in terms of typical quality product. But is not enough that a region becomes known by yours typical product. But for that we must go further. We must ensure a protection system, which enhances the product profile and the link between these products and the territory, ensuring the permanence of the people in the countryside in a sustainable way that encourages industry and the local market, creating jobs, encouraging tourism, generating income and guaranteeing everyone a development as freedom.

Keywords: regional development; intellectual property; geographical indications; vitiviniculture.

1) Introdução

Ao longo das últimas décadas, vêm se estabelecendo um contexto institucional – regras e normas de comércio, exigência dos consumidores, tecnologia utilizada, políticas gerais e setoriais e traços culturais que condicionam a economia e a sociedade – que já condiciona e que continuará condicionando, de forma substancial, a dinâmica produtiva e tecnológica de todas as cadeias produtivas do agronegócio.

Novos nichos de mercados têm sido criados, assim como novas estratégias de valorização do produto. A noção de indicações geográficas (IG) foi construída de forma gradativa, quando produtores e consumidores passaram a perceber sabores ou qualidades peculiares em alguns produtos que provinham de determinados locais, e verificaram que isso poderia ser um diferencial competitivo. Essas características não eram encontradas em produtos equivalentes feitos em outro local. Assim, começou-se a denominar os produtos – que apresentavam um diferencial – com o nome geográfico de sua procedência. Além disso, outros produtores, verificando estas peculiaridades, passaram a se aproveitar de nomes que foram se tornando conhecidos, para vender produtos falsamente identificados como tais. Isso leva à necessidade de se elaborar mecanismos que pudessem proteger este novo ativo intangível que é agregado a um produto específico.

Como não basta olhar o ambiente macro sem compreender que impactos este podem causar no micro, para o presente trabalho analisa-se especificamente a vitivinicultura no sul de Santa Catarina, com foco notadamente nos Vales da Uva Goethe. O objetivo desta análise é verificar como o reconhecimento de uma Indicação de Procedência pode contribuir para desenvolver a economia da região. O artigo tem como objeto, portanto, verificar os efeitos positivos na região deste reconhecimento e sua relação com o desenvolvimento dos vinhos elaborados nos “Vales da Uva Goethe”.

A pesquisa é caracterizada como descritiva e quanto aos meios de investigação classifica-se como bibliográfica. Os meios de investigação para a pesquisa bibliográfica serão utilizados fontes secundárias como: artigos científicos (nacionais e estrangeiros),

teses, dissertações, livros e sites. Ainda a presente pesquisa possui caráter qualitativo será utilizado o método de estudo de caso na condução de sua investigação. A essência do estudo de caso é a tentativa de iluminar uma decisão ou conjunto de decisões: por que elas foram tomadas, como foram implementadas e com que resultado.

A proteção das indicações geográficas é estratégica para o Brasil, país com potencial para produzir produtos com identidade própria e para ocupar espaços em mercados cada vez mais exigentes em termos de produtos de qualidade e de personalidade. Porém, não basta que determinada região se torne apenas conhecida pelo produto diferenciado que produz. É preciso ir além. É preciso criar um sistema de proteção, que valorize o perfil dos produtos e o vínculo entre esses produtos e as condições regionais, que incentive a indústria e o mercado local, criando empregos e gerando renda. Faz-se necessário a valorização da cultura e da tradição, a proteção do meio ambiente através de um desenvolvimento sustentável, bem como uma maior atenção ao turismo local.

2) Processo de desenvolvimento e liberdade.

O processo de desenvolvimento vincula-se com a garantia das liberdades reais proporcionando o progresso social a determinada região e respectivamente aos habitantes que nela residem. Compreende-se como garantia de desenvolvimento o acesso às liberdades fundamentais e essenciais para a organização elementar da vida humana. Ainda, o poder de decisão e ação mediante a ideia de processo e oportunidade disponibilizada ao indivíduo caracteriza-se, também, como forma de liberdade pessoal e social.

Nesse contexto, as pessoas possuem a faculdade de escolha e a forma de vida que valorizam ser essencial ao seu bem estar social e humano. Busca-se desenvolver os potenciais humanos objetivando a descoberta de resultados de produção eficazes, ou seja, através da garantia da liberdade de escolha, teremos fontes inovadores de produções econômicas, culturais e sociais. Nesse sentido: “Ter mais liberdade para fazer as coisas que são justamente valorizadas é (1) importante por si mesmo para a liberdade global da pessoa e (2) importante porque favorece a oportunidade de a pessoa ter resultados valiosos (SEN, 2010, p. 33).

A liberdade é valiosa em virtude de duas diferentes razões. Em primeiro lugar, mais liberdade dá mais oportunidade de buscar os objetivos – tudo aquilo que é valorizado. Ela ajuda, por exemplo, a aptidão para decidir viver como o homem gostaria e para promover os fins que ele deseja fazer avançar. [...] Em segundo lugar, pode-se atribuir importância ao próprio processo de escolha. Pode-se, por exemplo, ter certeza de que o homem não está sendo forçado a algo por causa de restrições impostas por outros (SEN, 2011, p. 262).

Neste norte, é fundamental se referir aos papéis constitutivos e instrumentais da liberdade, pois o desenvolvimento nada mais é do que a garantia efetiva da liberdade.

O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem capacidades elementares, conforme conceito de Sen (2010): As liberdades substantivas incluem capacidades elementares como, por exemplo, ter condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas ao saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão, etc. (SEN, 2010, p. 55).

Já as liberdades instrumentais complementam as liberdades substantivas, permitem ainda mais que as pessoas vivam da forma como realmente desejam, pois além de complementar umas às outras, garantem as liberdades sociais aos indivíduos. Para Zambam (2012, p. 60), as liberdades instrumentais fortalecem e auxiliam na implementação de políticas decisivas para o exercício da liberdade global, sendo, portanto, fundamentais para o exercício das liberdades substantivas, de forma que impulsionam o aprimoramento das capacidades.

Como visto, os papéis das liberdades instrumentais contribuem suplementarmente à liberdade humana gerando uma sociedade pluralista. Para Sen (2010, p.58) as liberdades instrumentais caracterizam-se em: (1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de transparências e (5) segurança protetora. Essas liberdades compreendem o desenvolvimento pretendido, havendo uma interconexão entre elas capaz de influenciar positivamente na longevidade e na expectativa de vida, por exemplo.

As liberdades políticas, notadamente, estão relacionadas aos direitos civis. O exercício da cidadania garante liminarmente a participação de expressão num Estado Democrático de Direito, cujo interesse é realmente proporcionar ao sujeito de direito a liberdade de escolha em relação aos membros governamentais (direito ao voto), bem como propiciar a interação e a atuação em meio aos interesses públicos da sociedade (liberdade de expressão, por exemplo). Do contrário, o contraste ideal para formação de uma sociedade amplamente disposta a garantir liberdades fundamentais para com seus cidadãos, estaria exposta a frustrações, ampliando a desconfiança moral e ética de seus integrantes.

No momento em que se reconhece as facilidades econômicas como uma das liberdades instrumentais, é garantido ao conjunto social oportunidades e facilidades de acesso ao que se pode chamar de avanço ao ‘intitulação’ econômico. Mas, para que ocorra esse avanço, a relação de mercado deve estar atingindo a setores estratégicos da sociedade, capazes de facilitarem o processo de distribuição de renda nas relações de mercado. Assim, o indivíduo poderá utilizar de seus próprios recursos econômicos para realizar seus negócios em meio ao ambiente mercantil. Fazendo, portanto, com que as pequenas transações econômicas contribuam diretamente ao equilíbrio financeiro de determinado país, bem como proporciona o desenvolvimento na renda nacional e o aumento no uso dos programas de crédito.

Nesse sentido, Sen (2010, p. 152): “O papel ubíquo das transações na vida moderna com frequência passa despercebido precisamente porque vemos como algo natural, inquestionável”. Há uma analogia aqui com o papel pouquíssimo reconhecido – e muitas vezes ignorado – de certas regras de comportamento (por exemplo, a ética empresarial básica) em economias capitalistas desenvolvidas (atentando-se apenas para as aberrações, quando elas ocorrem). Mas quando esses valores ainda não estão desenvolvidos, sua presença ou ausência geral pode fazer uma diferença decisiva).

Os direitos elencados no art. 6º da Constituição Federal do Brasil garantem e exemplificam as oportunidades sociais referidas por Sen (2010) como liberdade instrumental. A estrutura e o desenvolvimento de uma sociedade embasam-se, fundamentalmente, nas garantias sociais condicionadas a uma vida digna por meio do acesso à educação, segurança, alimentação, saúde, etc. Muitos problemas de ordens sociais ainda atingem a toda a coletividade, como, por exemplo, a fome coletiva. Nesse contexto, busca-se uma maior qualidade de vida e a garantia de o indivíduo ter a possibilidade de acesso a uma vida melhor.

A participação de cada cidadão nas atividades econômicas, culturais e políticas tidas como tradicionais no meio social, muitas vezes é limitada devido às condições a que se encontra determinado grupo social. Na opinião de Zambam (2012, p. 63), a erradicação do analfabetismo e os programas de saúde com alcance universal são importantes instrumentos para o exercício das liberdades.

As garantias de transparência expressam a forma clara e sincera de como deve ser as relações entre as pessoas e destas com os meios sociais. São diversas as contribuições que essa garantia possibilita às estruturas sociais como, por exemplo, o combate à corrupção. Para Sen (2010, p.60), quando a confiança gerada é violada, em razão da sinceridade nas relações, as vidas das pessoas tendem a ser afetada negativamente. Na opinião de Zambam (2012, p. 63), o ideal para evitar desconfiança seria incentivar os cidadãos para que participem do planejamento das ações do Estado e da sua execução, representando, até mesmo, um sinal de amadurecimento político de uma sociedade e da própria razão pública.

Muitos problemas de ordem social ainda existem em nossa sociedade e necessitam de uma atenção maior de nossos programas institucionais. A segurança protetora é um dos mecanismos capazes de contribuir significativamente às carências sociais (pobreza extrema). A segurança protetora compreende direitos institucionais fixos, como por exemplo, o seguro desemprego e a aposentadoria. Ainda, na opinião Sen (2010, p.60), trás providências *ad hoc*, como a distribuição de alimentos em crises de fome coletiva ou empregos públicos de emergência para gerar renda para os necessitados.

As liberdades instrumentais aumentam a capacidade das pessoas e proporcionam o desenvolvimento social, cultural, econômico, etc., de determinada região geográfica. A criação de oportunidades sociais reduz o desemprego, as taxas de mortalidade, o analfabetismo, a pobreza, as desigualdades, enfim, influenciam positivamente a todo e qualquer tipo de privação de capacidades, sendo, portanto, o *fim* prioritário e o primordial *meio* de desenvolvimento.

Ainda, para que ocorra o processo de desenvolvimento é necessário que o indivíduo usufrua de suas capacidades produtivas, dos recursos naturais e humanos disponíveis na região onde reside, bem como visualize e as liberdades substantivas e instrumentais como garantia de desenvolvimento.

Compreendido o desenvolvimento como liberdade, passa-se à compreensão da noção de políticas públicas.

3) Políticas Públicas

Primeiramente, é preciso compreender como surgiram, o que são políticas públicas e quais são os efeitos das mesmas quando aplicadas ao caso concreto.

Em se tratando de Brasil, o estudo e a aplicação de políticas públicas é bastante recente. A passagem do século XIX para o século XX foi marcada por modificações significativas, refletindo principalmente nas esferas política e econômica do país. O fortalecimento da democracia fez com que a sociedade mudasse o seu modo de ver, as responsabilidades se diversificaram, exigindo que o Estado fosse capaz de desenvolver uma série de ações e atuar diretamente em diferentes áreas, tais como saúde, educação, meio ambiente, cultura, desenvolvimento de indústrias e mercados.

As Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade em geral (LOPES e AMARAL, 2008). São procedimentos norteadores da relação entre Poder Público e sociedade. Traduzem, no seu processo de elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais.

Como o poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e interesses diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas públicas possam ser legitimadas e obter eficácia (TEIXEIRA, 2012).

A área de políticas públicas é perpassada por uma variedade de disciplinas, instituições e executores, abrangendo diversas questões, necessidades e pessoas (TREVISAN e BELLEN, 2012). Quando estão sendo violadas ou suprimidas liberdades instrumentais do indivíduo, faz-se necessária a criação e aplicação de políticas capazes de amenizar e garantir uma vida mais justa e digna. Segundo a teoria de Amartya Sen (2010 ou 2011?), só existirá liberdade quando existir desenvolvimento. Esse desenvolvimento diz respeito às condições e possibilidades que são oferecidas aos cidadãos pelo governo, sejam elas: educação, saúde, cultura, lazer, participação política, liberdade de troca, liberdade de expressão, enfim.

As ideias de Sen servem como estrutura para a criação e manutenção de políticas públicas de desenvolvimento, através da participação social e fortalecimento da cidadania. Segundo o autor, os próprios cidadãos devem assumir a responsabilidade do desenvolvimento e da mudança do mundo em que vivem. Não basta atribuir toda a responsabilidade ao Estado, o indivíduo deve ter uma participação ativa deixando de ser apenas “sujeito passivo” (SEN, 2010, p.150).

O autor vê o indivíduo como o agente do desenvolvimento, que o faz através de suas capacidades, as quais podem ser fortalecidas por meio de políticas públicas adequadas. A capacidade do indivíduo está em equilibrar o papel do governo e de outras instituições políticas e sociais (SEN, 2000, p. 151).

O interesse pela política em geral e, em especial, pelas políticas públicas, significa a possibilidade da superação de uma postura de mero espectador dos acontecimentos sociais, permitindo o surgimento do cidadão sujeito da história e construtor de nova ordem social (NETO, 2012). As necessidades crescentes das populações acabam unindo pessoas, as quais lutam para que não existam privações frente às suas liberdades instrumentais. Formam-se assim, organizações representativas que atuam em diferentes campos.

4) Indicação Geográfica

A indicação geográfica (IG) assim como as marcas, os nomes empresariais, os nomes de domínio, dentre outros, são signos distintivos que tem por objetivo diferenciar bens e indicar a sua origem – normalmente sua origem comercial. Diferenciar um bem (compreendido neste um produto ou serviço) significa demonstrar no mercado, especialmente para o consumidor, que um bem é diferente de outro de mesma quantidade e espécie em face de sua origem, de suas características ou de sua qualidade. A indicação da origem comercial serve para que o consumidor saiba quem é o seu fornecedor, garantindo a sua procedência em termos comerciais. No caso das IG, a isso

se acrescenta o objetivo de indicar a origem geográfica do bem, ou seja, onde este foi elaborado e sob quais condições (CERDAN, BRUCH e SILVIA, 2010).

Quando um determinado signo passa a ser conhecido e o consumidor passa a valorizar este signo, o mesmo adquire um valor diferenciado no mercado. Este valor está associado à confiança que o consumidor deposita naquele que elaborou o bem. Ele pode se traduzir em um preço mais elevado ou em uma demanda constante (e não sazonal) pelo bem. Todavia, isso pode gerar o desejo, em fornecedores concorrentes, de se apropriar desse valor. Isso pode se dar, por exemplo, mediante o uso daquele signo em um bem que não é o original (BRUCH *et al*, 2010).

Para regular situações como esta, foram implementadas formas de proteção, primeiramente nacionais e posteriormente internacionais, a estes signos distintivos. Assim, busca-se garantir que apenas o seu titular possa utilizá-lo ou autorizar que outra pessoa o use sobre determinado bem.

No Brasil há legislações desde o século XIX que regulamentam a proteção e o uso de signos distintivos (BRUCH e COPETTI, 2009). Todavia, cada país possui requisitos próprios para realizar esta proteção. Embora já houvesse a Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) desde 1883, o Acordo de Madri para a repressão às falsas indicações de procedência de 1891 e inclusive o Acordo de Lisboa para a proteção das denominações de origem e seu registro internacional de 1958, é apenas com o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS ou ADPIC), de 1994, que alguns padrões mínimos de proteção para os signos distintivos são universalizados, ou seja, estendidos para todos os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio (OMC), a qual abrange significativo número dos países: 155 (WTO, 2012).

Esta nova configuração, com padrões mínimos a serem respeitados, tornou clara a compreensão da indicação geográfica como um signo distintivo de origem. Há países que a enquadram como uma marca coletiva ou como uma marca de certificação. Outros que englobam sua proteção na repressão à concorrência desleal. E poucos que efetivamente possuem um sistema específico para sua proteção. Certamente todos os países se enquadram e atendem ao escopo criado pelo TRIPS, mas nem todos a vêm efetivamente como um signo distintivo de origem de forma positiva, ou seja, como um bem a ser reconhecido ou protegido como bem intangível em face de um titular.

No TRIPS, a seção 3 da Parte II foi reservada à proteção das indicações geográficas. Segundo este *“as Indicações Geográficas são indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica”*.

Sob direta influência da internalização do TRIPS em 1995, foi promulgado no Brasil um conjunto de leis que visavam estabelecer a proteção de praticamente todas as áreas da propriedade intelectual, dentre elas a Lei nº. 9.297 de 14 de maio de 1996, que se refere à propriedade industrial, nela incluindo-se as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas e indicações geográficas, além da repressão à concorrência desleal.

Na harmonização da legislação interna com o TRIPS, a Lei nº 9.279/1996, em seu artigo 176 e seguintes, define que se constitui uma indicação geográfica a indicação de procedência e a denominação de origem. O artigo 177 define a ***indicação de procedência (IP)*** como 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 o artigo 187 define a **denominação de origem (DO)** como 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.*

Desta forma, verifica-se que o legislador brasileiro, ao regular internamente a definição de indicação geográfica constante do acordo internacional, não o fez de forma literal. Por um lado, restringiu-o em determinados aspectos, como no caso do uso de um nome geográfico, tendo em vista que o TRIPS permite o uso de qualquer nome, desde que este lembre uma localização geográfica. Por outro lado, ele expandiu-o, como no caso da extensão da proteção de produtos também para os serviços.

Passando à análise de como a Lei nº 9.279/1996 que regula as IGs no Brasil, verifica-se que, tanto para a IP quanto para a DO, determina que, além da proteção do nome, a proteção se estenda à representação gráfica ou figurativa que esta utilizar, bem como à representação geográfica do local que leve o nome da IG.

Todavia, ressalta a referida lei, em seu artigo 180, que se um nome geográfico houver se tornado de uso comum, designando ele mesmo o produto ou serviço, não poderá mais ser reconhecido como uma indicação geográfica. A exemplo disso se tem o conhaque, o qual é reconhecido como tipo de produto consistente em um destilado alcoólico, sem que o consumidor necessariamente o ligue a sua origem geográfica, que é a região de *Cognac*, na França.

A lei também permite, em seu artigo 181, que um nome geográfico que não constitua uma indicação geográfica possa servir como elemento característico de uma marca, desde que desta forma não induza à falsa procedência. Seria a situação, por exemplo, da marca Casas Bahia, que, embora contenha o nome de um Estado, não induz o consumidor a compreender que todos os produtos por esta vendidos são provenientes da Bahia. Mas o artigo 124 da mesma lei, em seu inciso IX deixa claro que não poderá ser registrado como marca uma indicação geográfica, nem a sua imitação que seja suscetível de causar confusão. No inciso X do mesmo artigo, acrescenta-se a impossibilidade de registrar marca que induza à falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que esta se destina.

De outra forma, o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, conforme estabelece o artigo 182 da referida lei. Todavia, quando se tratar de DO, exige-se também o atendimento de determinados requisitos de qualidade que são inerentes aos produtos provenientes destas regiões.

Por fim, a lei determina que o INPI deve estabelecer as condições para o devido registro das Indicações Geográficas, o que este fez por meio da edição da Resolução n. 75/2000.

Para coibir o uso inadequado de uma indicação geográfica ou de uma determinada origem, a Lei 9.279/1996, em seus artigos 192 a 194, pune três tipos de ações com penas de um a três meses ou multa – o que, diga-se de passagem, é uma pena irrisória. As ações punidas são associadas em três blocos:

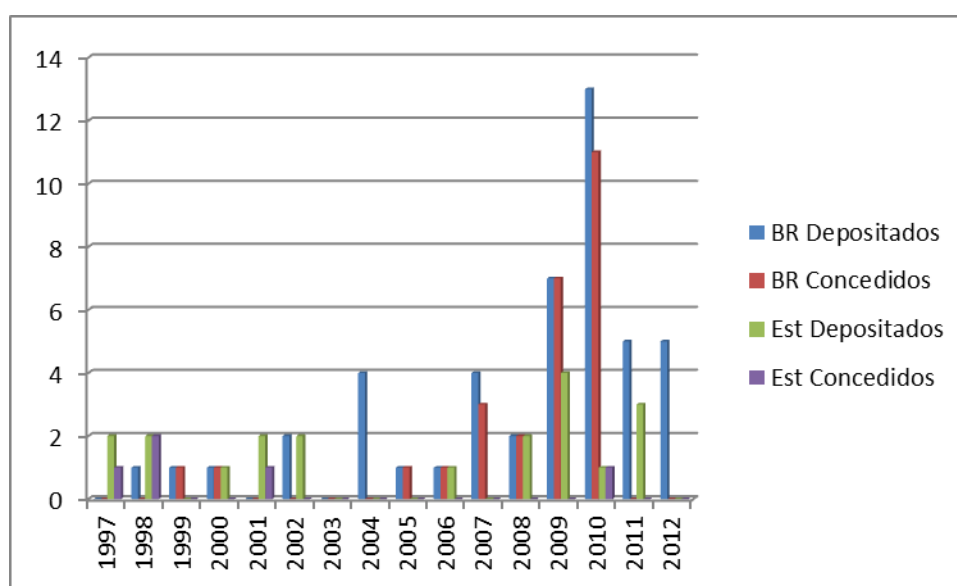
a) Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente **falsa indicação geográfica**;

b) Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucédâneo", "idêntico" ou equivalente, **não ressaltando a verdadeira procedência do produto;**

c) Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que **indique procedência que não a verdadeira**, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Segundo dados do INPI (novembro 2012), no Brasil, há no total 35 indicações geográficas registradas, dispostas da seguinte maneira: 29 Nacionais: sendo 22 Indicações de Procedência e 07 Denominação de Origem; Estrangeiras - 6⁵. O **Gráfico 1** se refere aos dados apresentados pelo INPI, referência em julho de 2012.

Gráfico 1: Distribuição anual das Indicações Geográficas (IG) nacionais e estrangeiras requeridas e reconhecidas pelo INPI (janeiro 1997 a julho 2012).



Fonte: BARBOSA e BRUCH, 2012

5) A Indicação de Procedência Vales da Goethe e a região de Urussanga

Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Urussanga em 1878, vindos de Lougarone, Província de Beluno, região de Veneza, em função dos problemas econômicos e políticos decorrentes do processo de unificação da Itália que então se formava. Urussanga significa, em tupi-guarani, "rio de águas frias". Estes colonos começaram a exploração das áreas de terras destinadas a eles sob inúmeras dificuldades. Muito trouxeram, envoltos em musgos para melhor conservarem a humidade, bacêlos de suas vinhas de Lougarone. Estes bacêlos foram o início de todas as culturas de uvas existentes na região. Vencidas as primeiras dificuldades, principalmente contra os índios Xokleng que muito hostilizaram os imigrantes, a colônia prosperou rapidamente. Em 1885 a cidade foi elevada à sede de Distrito de Paz

⁵ Disponível em:

http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/indicacao_geografica/pdf/IGs_RECONHECIDAS_22-10-2012.pdf. Acesso em: 10dez2012.

e em outubro de 1900, à categoria de Vila e Município. Todavia, as vinhas trazidas de Veneza não tiveram a mesma sorte, e iniciou-se uma busca por uma *vitis* que se adaptassem a esta nova região.

Em 1851, em Salem, Massachusetts, EUA, Edward Staniford Rogers, realiza trabalhos de hibridação em viticultura. O objetivo era unir a rusticidade e resistência das videiras americanas com o sabor rico e delicado das videiras europeias. Na hibridação de Muscat Hamburg (*Black Hamburg*) e Carter, obteve 45 *seedlings* que passaram a ser conhecidos como os "híbridos do Rogers". Ele numerou cada um destes *seedlings* e o número 1 ele nomeou de "Goethe" em homenagem ao proeminente pensador alemão. Assim, nasceu a variedade Goethe que apresenta 87,5% de genes de variedades de *Vitis vinifera* e apenas 12,5% de genes de videiras americanas em seu genoma, sendo uma variedade com características olfativa e gustativa de moscato (PROGOETHE, 2012).

Não se adaptando as variedades europeias à região, buscou-se outras variedades, americanas e híbridas, para que a cultura da produção do vinho pudesse ser mantida na nova pátria destes colonos italianos. A resposta, depois de muitas tentativas, foi a variedade Goethe, dentre outras, a qual se adaptou à região, onde os solos são ricos em enxofre, elemento decisivo para o desenvolvimento da variedade. Apresenta-se hoje esta com uma identidade climática, cultural e histórica com os municípios de Urussanga e Pedras Brancas, também denominados de Vales da Uva Goethe. Esse território, localizado entre o mar e as montanhas, apresenta um diferencial de gradientes térmicos: altas temperaturas no verão e massas de ar frio que vêm do Planalto com temperaturas negativas no inverno. A adaptação da variedade na região às condições locais e características próprias diferenciam-na das outras variedades (PROGOETHE, 2012).

Entretanto, com a chegada da mineração, muitos dos colonos abandonaram a vitinicultura e foram trabalhar nas carvoarias⁶, em razão dos salários atraentes nas minas e a promessa de aposentadoria após 15 anos de trabalho. Mas para aqueles que permaneceram no campo e preservaram suas raízes e a sua cultura, a uva foi um símbolo de resistência.

Os vinhos brancos de Urussanga fizeram sucesso ao longo do tempo, sendo que um dos apreciadores desse vinho foi o presidente brasileiro Getúlio Vargas, que em 1945 autorizou a instalação de uma estação de enologia na região. Considerando-se a cultura e a tradição desta região no cultivo desta uva e de seus vinhos e derivados, em 2005 se iniciou um movimento para reconhecer esta região com uma indicação de procedência para os vinhos de Goethe.

Em 2007 é fundada, sob a denominação de Associação de produtores da uva e do vinho Goethe, a PROGOETHE, que engloba a região compreendida pelos municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Morro Da Fumaça, Cocal do Sul, Treze de Maio, Orleans, Nova Veneza, Içara, e todos os produtores de uva e vinho desta região. Atualmente, são formalmente associados a esta doze produtores de uva e vinho, bem como outros onze estabelecimentos diretamente relacionados com o enoturismo e a enogastronomia.

São vinícolas da região, que elaboram vinhos à base de uva Goethe: **Vinícola Mazon** - Fundada na década de 1970 pelos irmãos Genésio e Jayme Mazon, a Vinícola tem por objetivo seguir a tradição da linha materna da família, os Debiasi, preenchendo uma lacuna no tradicional ramo da vitivinicultura de Urussanga; **Vitivinícola Urussanga** – Proveniente de Longarone, Região do Vêneto, Itália, os Damian estabeleceram-se em

⁶ O carvão era embarcado para Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, fundada em 1942 por Getúlio Vargas, em Volta Redonda-RJ.

Urussanga em fins do século XIX; **Vinícola Quarezemin** - Atua desde 2002 na região; **Vinícola Felipe** – A família é proveniente da região da Toscana na Itália, vindo para a região no final do século XIX. A vinícola é administrada pela terceira geração de imigrantes e preserva até hoje métodos tradicionais ao lado de novas tecnologias. A vinícola possui localização privilegiada, na comunidade histórica de Azambuja, sede da colonização italiana no sul de Santa Catarina e componente do roteiro: Caminhos da Imigração Italiana; **Vinícola Trevisol** - A tradição em produzir vinhos surgiu há mais de 100 anos na família Trevisol. Com parreirais de uva Goethe centenários, a quinta geração continua a fabricar a bebida mais tradicional de Urussanga. Além destas, também cultivam a uva e elaboram vinhos artesanais os associados Rodolfo Della Bruna, Denner Quarezemin, Deivson Baldin, Raul Savio, Rafael Sorato, Márcio Scremin e Antonio de Lorenzi Cancelier (PROGOETHE, 2012).

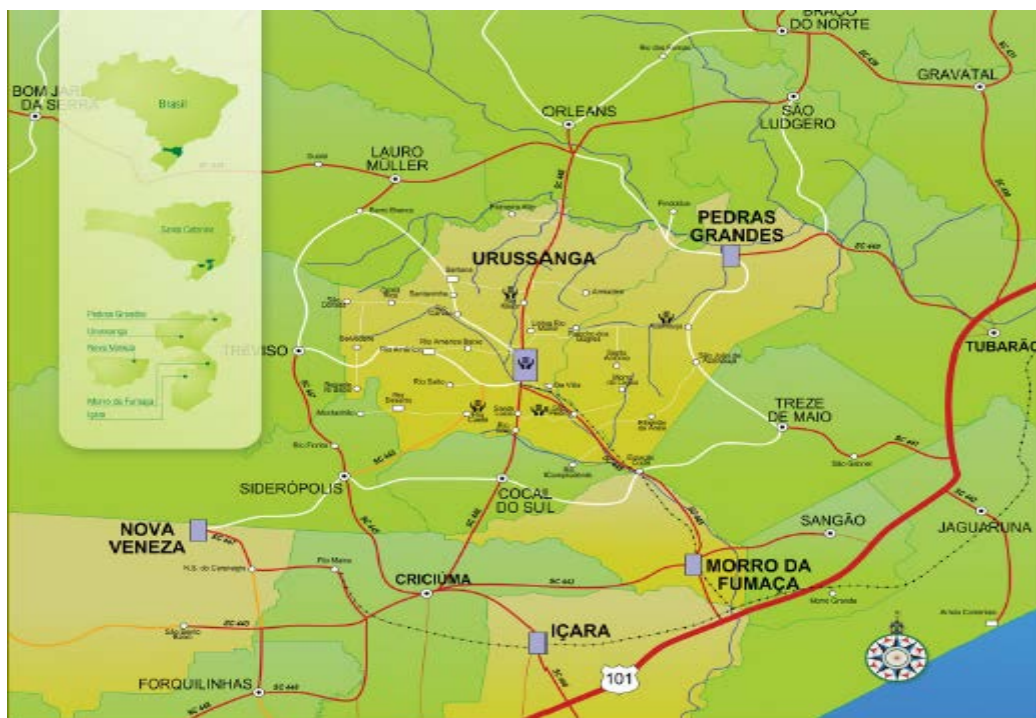
Além dessas vinícolas, cerca de 100 produtores rurais, também mantêm cantinas artesanais, funcionam informalmente nos tradicionais porões das casas dos descendentes de italianos, produzindo a variedade Goethe.

Segundo levantamento de Stevan Arcari, da Estação Experimental da Epagri em Urussanga, estimou informalmente que a produção anual regional supera 1,5 milhão de garrafas de vinhos de todas as variedades. De *terroir* da região de Urussanga, carro chefe da maioria das cantinas, estimou que a produção não passe de 150 mil garrafas, todas com o nome de Goethe nos rótulos.

Atualmente, a região de Urussanga, através de projetos, busca a melhoria de qualidade de seus vinhos, aprimorando as pequenas vinícolas, realizando pesquisas em torno da variedade de uva Goethe. Principalmente, buscam elaborar a uva Goethe com os mesmos cuidados que uma uva branca vinífera deve receber. O resultado das vinícolas da região são vinhos muito aromáticos, lembrando notas moscatéis, com bom frescor, moderada graduação alcoólica, muito saborosos, para acompanhar peixes e frutos do mar.

Com o objetivo de dar maior visibilidade a seu produto, a Progoethe, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e a Universidade de Santa Catarina – UFSC, fizeram o pedido de reconhecimento da Indicação de Procedência (IP) dos vinhos dos “Vales da Uva Goethe”, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Depositado em 18 de agosto de 2010 sob n. IG201009, na espécie Indicação de Procedência, este foi reconhecido conforme consta na Revista de Propriedade Industrial n. 2145 de 14 de fevereiro de 2012, na forma de signo nominativo, para vinho branco seco, suave ou demi-sec, leve branco seco, suave ou demi-sec, vinho espumante brut ou demi-sec obtidos pelo método “Champenoise” e pelo método “Charmat”, vinho licoroso. Teve como requerente a PROGOETHE, compreendendo a seguinte área delimitada: VALES DA UVA GOETHE, localizada entre as encostas da Serra Geral e o litoral sul catarinense nas Bacias do Rio Urussanga e Rio Tubarão, compreendendo os municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Treze de Maio, Orleans, Nova Veneza e Içara no Estado de Santa Catarina, Brasil (INPI, 2012), de acordo com a **Figura 1** demonstrando a região.

Figura 1: Mapa e localização da região determinada pelo Vales da Uva Goethe



Fonte: REBOLLAR *et al.* (2007).

Essa região está intimamente ligada à cultura e tradição na produção da uva e vinho Goethe (*savoir faire* ou fator humano), apresentando solos e condições climáticas distintas (fatores naturais). Com o reconhecimento da indicação de procedência, criou um “clima” favorável ao enoturismo em Urussanga. Diante desse cenário, o governo de Santa Catarina reconheceu a importância dos “Vales da uva Goethe”, em Urussanga, como território único em Santa Catarina, reforçando o pedido da Indicação de Procedência iniciado junto ao INPI.

6) Valorização do local em um mundo globalizado

Com a mundialização, cada vez mais tem se imposto ao agronegócio brasileiro uma revisão completa de suas práticas e conceitos. Não há mais espaço para entender a propriedade rural apenas como um modelo fornecedor de matéria prima, isolada. O agronegócio passou a ser encarado como um sistema, abrangendo desde a pesquisa, os insumos, tecnologias de produção, transporte, processamento, à distribuição, preço e consumidor final. O produtor rural precisa reconhecer-se dentro dessa complexidade.

A sociedade brasileira passou por transformações que apontam para a integração crescente de sua atividade produtiva e de seu mercado interno ao sistema internacional. Tal tendência demanda crescente articulação intra, inter e multi setorial na busca por competitividade sistêmica e desenvolvimento sustentável. O agronegócio brasileiro vem apresentando resultados significativos na balança comercial, a qual depende de forma crescente deste e de sua dinâmica internacional. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o agronegócio brasileiro provou que é uma atividade próspera, segura e rentável. Tem-se um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase 13% de toda a água doce disponível no planeta. O Brasil engloba 388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta

produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram explorados. Esses fatores fazem do Brasil um lugar de vocação natural para o agronegócio (MAPA, 2011).

A fruticultura é um ramo promissor, que está entre os principais geradores de renda, emprego e desenvolvimento rural do agronegócio nacional (BUAINAIN & BATALHA 2007). Os índices de produtividade e os resultados comerciais obtidos nas últimas safras são fatores que demonstram não apenas a vitalidade como também o potencial desse segmento produtivo. Atualmente, existem pelo menos 30 grandes polos de produção de frutas espalhados por todo o país.

Infere-se que o Brasil tem grande potencial para colocar seus produtos no mercado nacional e internacional, com qualidade e sanidade, comercializadas de maneira adequada, a preços competitivos, principalmente em decorrência das exigências dos mercados internacionais. Para ampliar a participação brasileira no mercado internacional, é necessário, contudo, adaptar-se às exigências fitossanitárias e de segurança dos alimentos vigentes na maior parte dos países importadores de frutas, superar os encargos tarifários, conquistar escala de produção e comercialização, bem como conquistar a confiança e credibilidade do consumidor (BUAINAIN & BATALHA, 2007). A vitivinicultura segue as regras do agronegócio, e a estas precisa se adaptar.

Embora tenha se iniciado tímida e com muitos entraves, conforme conta a história desta cultura, a vitivinicultura brasileira hoje pertence ao chamado novo mundo vitivinícola, juntamente com Chile, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Austrália e outros, cuja base de produção está em variedades importadas dos tradicionais países produtores de vinhos da região mediterrânea. Todavia, há também variedades cuja adaptação e qualidade dos vinhos a que dão origem se destacaram em determinadas condições específicas. Nas últimas décadas, a viticultura brasileira tem apresentado um significativo crescimento, principalmente, em decorrência da expansão da área cultivada e da melhoria na tecnologia de produção de uvas e elaboração de vinhos, em diversas regiões brasileiras (Figura 1).

A viticultura é atividade tradicional em nove regiões brasileiras. Como zonas de viticultura temperada destacam-se as regiões da Fronteira, Serra do Sudeste, Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra e regiões Central e Norte do Estado do Rio Grande do Sul; as regiões do Vale do Rio do Peixe, Planalto Serrano e Planalto Norte e Carbonífera, no Estado de Santa Catarina; a região Sudeste do Estado de São Paulo e, a região Sul do Estado de Minas Gerais.

A região Norte do Paraná é tipicamente subtropical e as regiões Noroeste do Estado de São Paulo, Norte do Estado de Minas Gerais e Vale do Sub-Médio São Francisco (Pernambuco e Bahia), caracterizam-se como zonas tropicais, com sistemas de manejo adaptado às suas condições ambientais específicas. Atualmente, a viticultura ocupa uma área de, aproximadamente, 80 mil hectares, com vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do país, em latitude de 30° 56' 15''S, até regiões situadas muito próximas ao equador, em latitude de 5° 11' 15''S. A produção de uvas é da ordem de 1,2 milhões de toneladas/ano. Deste volume, cerca de 45% é destinado ao processamento, para a elaboração de vinhos, sucos e outros derivados, e 55% comercializado para consumo *in natura*. Do total de produtos industrializados, 77% são vinhos de mesa e 9% são sucos de uva, ambos elaborados a partir de uvas de origem americana. Cerca de 13% são vinhos finos, elaborados com castas de *Vitis vinífera* (IBRAVIN, 2012).

Grande parte da produção brasileira de uvas e derivados da uva e do vinho é destinada ao mercado interno. O principal produto de exportação, em volume, é o suco de uva, sendo cerca de 15% do total destinado ao mercado externo; apenas 5% da produção de uvas de mesa é destinada à exportação e menos de 1% dos vinhos produzidos são comercializados fora do país. O Brasil exporta hoje vinhos para 22 países, dentre os principais Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e República Tcheca (IBRAVIN, 2012).

Segundo Guerra *et al* (2009), as condições climáticas diferenciadas e solos do Brasil possibilitam um resultado adicional com um enorme potencial de obtenção de produtos com características diferenciadas, aptas a agradarem os diferentes paladares dos consumidores.

Atualmente, o grande desafio da vitivinicultura brasileira é estar aberta ao novo, absorvendo novas tendências e ajustando-se aos novos conceitos e padrões de vinhos estabelecidos pelo crescente mercado consumidor, sem perder sua autenticidade, seu caráter de regionalidade, expressão maior da evolução e das experiências acumuladas através da história desta bebida, que permanecem ajustadas à geografia, aos valores e à cultura da região produtora.

Ainda, o cultivo da uva e a produção de vinho podem se tornar atrativos turísticos através da organização de roteiros temáticos, a exemplo do que já existe no estado do Rio Grande do Sul, especialmente no caso do Vale dos Vinhedos. A paisagem vitícola, as vinícolas artesanais, os vinhos típicos e tradicionais, associados às características locais decorrentes da colonização italiana, são uma alternativa ao turismo massificado de sol e mar (DALCIN, 2008).



Figura 1: Principais regiões vitivinícolas brasileiras

Fonte: IBRAVIN, 2012

Considerações finais

Sendo a indicação geográfica um signo distintivo de origem, surgem alguns questionamentos relevantes. Este signo distintivo é/está sendo capaz de promover o desenvolvimento do local originário do produto e pode ser visto como sendo uma política pública?

O Brasil é um país que apresenta muitas peculiaridades regionais, tais como tradições, culturas e costumes que o tornam único e ao mesmo tempo múltiplo. Contudo, pouco se conhece desta diversidade regional e há muito a ser feito para que todas estas facetas se tornem conhecidas e valorizadas, especialmente por aqueles que residem em cada uma destas regiões (BRUCH e AREAS, 2011).

A proteção das indicações geográficas é estratégica para o Brasil, país com potencial para produzir produtos com identidade própria e para ocupar espaços em mercados cada vez mais exigentes em termos de produtos de qualidade e de personalidade. Porém, não basta que determinada região se torne apenas conhecida pelo produto diferenciado que produz. É preciso ir além. É preciso criar um sistema de proteção, *que valorize o perfil dos produtos e o vínculo entre esses produtos e as condições regionais* (CALLIARI et al, 2007), que incentive a indústria e o mercado local, criando empregos e gerando

renda. Faz-se necessário a valorização da cultura e da tradição, a proteção do meio ambiente através de um desenvolvimento sustentável, bem como uma maior atenção ao turismo local.

No Brasil há legislações desde o século XIX que regulamentam a proteção e o uso de signos distintivos. A criação de vários órgãos governamentais fez com que as indicações geográficas se tornassem uma política pública de governo, cito: Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários (CIG), Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária (DEPTA), da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Mas afinal, qual é o alcance da proteção jurídica atribuída às Indicações Geográficas e quais são os benefícios proporcionados por elas?

Na visão de muitos autores, a indicação geográfica é um instrumento de proteção jurídica internacional do conhecimento tradicional. Atualmente diferentes órgãos internacionais discutem a possibilidade de utilização desse instituto de propriedade intelectual como meio de proteção a uma identidade local. Os principais órgãos internacionais envolvidos nas discussões a cerca do tema são: a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). No âmbito nacional, a legislação brasileira abarcou grande parte das disposições do TRIPS, que é o principal acordo multilateral sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (FÁVERO, 2012).

As indicações se tornam importantes para diferentes grupos dentro de um mesmo país. Primeiro, para os produtores, pois é conferido um valor adicional aos seus produtos. Segundo, para o país em geral, vez que a maioria desses produtos são facilmente exportados. Em terceiro lugar, aos consumidores, que podem ter a garantia de que os produtos adquiridos são autênticos (COSTA, 2012). Observa-se a formação de um ciclo, onde os diferentes setores acabam se interligando e dependendo uns dos outros, gerando benefício à coletividade.

Atualmente há uma pré compreensão de que a existência de uma indicação geográfica reconhecida em um determinado território traz como consequência uma indução ao desenvolvimento econômico, no qual se compreende aumento da produção local, aumento da demanda, aumento da exportação do produto, aumento do valor agregado, geração de emprego, fixação da população da zona rural, aumento da renda, aumento de atividades lucrativas indiretas, fomento a outras atividades comerciais, fomento à comercialização de outros produtos, impacto econômico positivo (LOCATELLI, 2007, p. 35 e p. 274-292).

A união entre a tradição do conhecimento dos imigrantes italianos da região de Urussanga e a uva Goethe, permitiu a produção de um vinho diferenciado, com identidade própria. Para alcançar maior reconhecimento nacional, os produtores da Região de Urussanga se associaram e criaram a ProGoethe. Buscaram o apoio do SEBRAE e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para solicitar a primeira Indicação Geográfica (IG) do Estado de Santa Catarina, com intuito de agregar valor e promover uma melhoria na geração de renda de seus associados e o desenvolvimento local. Os vinhos são reconhecidos como típicos e tradicionais da região, decorrentes das suas condições específicas de clima e solo, profundamente relacionadas com a cultura e tradição da colonização local.

Se a agricultura deve agregar valor e gerar riqueza, as indicações geográficas constituem-se em uma opção concreta para uma nova etapa de desenvolvimento do agronegócio brasileiro, por meio de uma nova geração de produtos típicos e tradicionais, com qualidade diferenciada, podendo atender o mercado nacional e internacional. Assim, para os produtores-associados, a obtenção da IG pode ampliar mercados, agregar valor aos produtos, gerar de mais empregos, movimentar a economia local, mas também preservar o saber fazer, permitir que os produtores continuem no campo e que haja uma expectativa para seus filhos e netos sem que estes precisem ir até a cidade para sobreviver. Consequentemente, possibilita-se a promoção de um desenvolvimento sustentado dos ‘Vales da Uva Goethe’.

Portanto, a grande importância do reconhecimento das indicações geográficas nas pequenas localidades, é possibilidade de sua atuação como instrumento de desenvolvimento da economia local. Para essas pequenas regiões menos desenvolvidas, o reconhecimento de uma IG, é uma alternativa de inserção no mercado face a impossibilidade dos pequenos produtores competirem com as grandes empresas, principalmente as do *agrobusiness*. Infere-se ainda que é importante a disseminação do conceito de indicação geográfica entre os produtores e a sociedade em geral para que se faça uso prático deste bem imaterial e que se possa assim melhorar a produção, agregando valor e credibilidade a um produto ou serviço.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRENNER, L.; AMARAL, J.N. *Políticas Públicas: conceitos e práticas*. Caldas – Belo Horizonte : Sebrae/MG, 2008.

BRASIL, LEI 9.279, de 14 de maio de 1996 (Código de Propriedade Industrial). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L9279.htm>.

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Curso de Propriedade Intelectual & Inovação no Agronegócio*. Organização: Luis Otávio Pimentel. 2ºed. rev. e atual. Brasília: MAPA; Florianópolis: EAD/UFSC, 2010.

BARBOSA, Patrícia; BRUCH, Kelly L. Análise do desenvolvimento das indicações geográficas brasileiras: evolução histórica e perspectivas. *Anais do II Simpósio Internacional de Indicações Geográficas*. Fortaleza. 2012.

BRUCH, K. L.; AREAS, P. Políticas Públicas em signos distintivos: a promoção do desenvolvimento como liberdade por meio das indicações geográficas e marcas coletivas aplicadas ao estudo de caso da Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude ACAVITIS. In: Salete Oro Boff; Luiz Otavio Pimentel. (Org.). *A proteção jurídica da inovação tecnológica*. A proteção jurídica da inovação tecnológica. Passo Fundo - RS: EdIMED, 2011, v. , p. 129-146.

BRUCH, K.L. *Signos distintivos de origem: entre o velho e o novo mundo vitivinícola*. Tese de Doutorado, PPDG/UFRGS, Porto Alegre, 2011.

BUAINAIN, A.M.; BATALHA, O. *Cadeia produtiva de frutas*. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Política Agrícola, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura; Antônio Márcio Buainain e Mário Otávio Batalha (coordenadores). – Brasília: IICA, MAPA/SPA, 2007 (B) (Agronegócios; v. 7).

CALLIARI, M. A. C.; CHAMAS, C. I.; BAINAIN, A. M.; CARVALHO, S. P.; SALLES-FILHO, S. L. M.; SILVEIRA, J. M. F. J. *Proteção às Indicações Geográficas: A Experiência Brasileira*. XII Seminário Latino-Iberoamericano de Gestion Tecnológica - ALTEC 2007. Disponível em: <http://www.ige.unicamp.br/geopi/documentos/40292.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2012

CERDAN, C. M.T.; BRUCH, K. L.; SILVA, A. L.; PIMENTEL, L. O. *Curso de Propriedade Intelectual & Inovação no Agronegócio*. 2. ed. Brasília: MAPA, 2011

CERDAN, C.; BRUCH, K.L.; SILVA, A.L.; COPETTI, K.C.; LOCATELLI, L. *Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários: importância histórica e atual*. In: BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Curso de Propriedade Intelectual & Inovação no Agronegócio: Módulo II, Indicação Geográfica*. Organização: Claire Marie Cerdan, Kelly Lissandra Bruch e Aparecido Lima da Silva. 2ºed. rev. e atual. Brasília: MAPA; Florianópolis: EAD/UFSC/FAPEU, 2010.

COSTA da, G. C. *O regime internacional das Indicações Geográficas: Um processo de Desenvolvimento*. Disponível em: http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/1090/1/2010_GabrielaCoelhoCosta.pdf. Acesso em: 26 ago. 2012.

DALCIN, M. S. *Vale dos Vinhedos: história, vinho e vida*. Bento Gonçalves: MSD Empreendimentos Culturais; Gráfica Pallotti, 2008.

FAO. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Disponível: <https://www.fao.org.br/>. Acesso: 10mar2012.

DIEDRICH, M. M. *Bê-a-bá da metodologia de trabalhos acadêmicos e científicos: uma orientação prática a alunos de graduação e de pós-graduação*. 2. ed. rev. E ampliada. Passo Fundo: IMED, 2007.

FÁVERO, K. C. *As Indicações Geográficas como instrumento de proteção jurídica internacional do conhecimento tradicional: harmonizando propostas de OMC, ONU E OMPI*. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/8953/285387.pdf?sequence=1>. Acesso em: 29 ago. 2012.

GUERRA, C.C.; MANDELLI, F.; TONETTO, J.; ZANUS, M.C.; CAMARGO, U.A. *Conhecendo o essencial sobre uvas e vinhos*. Documento 048. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2009.

IBRAVIN. Instituto Brasileiro do Vinho. Disponível em: <http://www.ibravin.org.br/>. Acesso em: 29 mar 2012.

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 20 abr 2012.

LAGARES, L.; LAGES, V.; BRAGA, C. *Valorização de produtos com diferencial de qualidade e identidade: Indicações Geográficas e certificações para competitividade nos negócios*. 2. ed. Brasília: Sebrae, 2006.

LOCATELLI, L. *O reconhecimento e a proteção jurídica das indicações geográficas como instrumento de desenvolvimento econômico*. 2006. Tese (Doutorado) – Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC.

LOPES, B; AMARAL, J. N. *Políticas Públicas: conceitos e práticas; coordenação de Ricardo Wahrendorff Caldas* – Belo Horizonte : Sebrae/MG, 2008. 48 p. Disponível em: [http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/E0008A0F54CD3D43832575A80057019E/\\$File/NT00040D52.pdf](http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/E0008A0F54CD3D43832575A80057019E/$File/NT00040D52.pdf). Acesso em: 29 ago. 2012.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/>. Acesso em: 28 fev 2012.

NETO, O. S. S. M. *Políticas Públicas e o Protagonismo Juvenil*. Disponível em: <http://www.abmp.org.br/textos/290.htm>. Acesso em 24 ago. 2012.

_____. *Políticas Públicas e o Protagonismo Juvenil*. Disponível em: *Políticas Públicas: Conceitos e Práticas*. Disponível em: [http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/E0008A0F54CD3D43832575A80057019E/\\$File/NT00040D52.pdf](http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/E0008A0F54CD3D43832575A80057019E/$File/NT00040D52.pdf). Acesso em: 29 ago. 2012.

PROGOETHE, Associação de produtores da uva e do vinho Goethe. Disponível em: <http://www.progoethe.com.br/>. Acesso em: 20 abr 2012.

REBOLLAR, P.M.; VELLOSO, C.Q.; ERN, R.; VIEIRA, H.J.; DA SILVA, A.L. *Progoethe: Vales da Uva Goethe*, Urussanga: Editora Progoethe, 2007.

SEN, A. *A ideia de justiça*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

SEN, A. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

SOUZA, C. *Políticas Públicas: uma revisão da literatura*. Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006.

TEIXEIRA, E. C. *O papel das Políticas Públicas no desenvolvimento local e na transformação da realidade*. Disponível em: http://www.fit.br/home/link/texto/politicas_publicas.pdf. Acesso em 23 ago. 2012.

TREVISAN, A. P.; BELLEN van, H. M. *Avaliação de políticas públicas: uma revisão teórica de um campo em construção*. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n3/a05v42n3.pdf>. Acesso em 23 ago. 2012.

VELLOSO, C.Q. *Indicação geográfica e desenvolvimento territorial sustentável: a atuação dos atores sociais nas dinâmicas de desenvolvimento territorial a partir da ligação do produto ao território* (um estudo de caso em Urussanga, SC). Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2008.

VIEIRA, A. C. P.; WATANABE, M. ; BRUCH, K.L. *Perspective socioeconomic development in the Valley of goethe grapes with the use of the geographic indication*. In: *35ème Congres Mondial du Vin et de la Vigne*, 2012, Izmir. *35ème Congres Mondial du Vin et de la Vigne*. Paris-França: OIV, 2012.

WTO. Disponível em: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Acesso em 09 set 2012.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?

Denis Borges Barbosa

Resumo:

A questão aqui tratada é o do grau mínimo de distintividade *diferencial* ou *relativa* entre marcas relativas a produtos farmacêuticos¹.

Palavras Chaves: Distância; Marcas de Medicamentos; Produtos Farmacêuticos.

Abstract:

The issue addressed here is the minimum degree of distinctiveness or relative differential between marks relating to pharmaceuticals.

Key Words: Distance; Brands Medicines, Pharmaceuticals.

Das peculiaridades das marcas de medicamentos

Marcas de medicamentos (e não só elas²) sofrem de tratamento específico, já pela sua sensibilidade no tocante à informação do público, já pelo fato de

1 Não se tem uma bibliografia vasta sobre o tema. Vide, no entanto, ALBUQUERQUE, Victor V. Carneiro de, Propriedade intelectual e Direito Sanitário. Limites ao uso de marcas como denominações de medicamentos no Brasil, encontrado em <http://jus.com.br/artigos/17402/propriedade-intelectual-e-direito-sanitario>, visitado em 8/11/2013. CORTES, Fabio Maia, O instituto da marca à luz da legislação sanitária: dúvidas e controvérsias. Monografia a ser apresentada para o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo é a aprovação na pós-graduação lato sensu em Propriedade Industrial. 2006. ABREU, Jussanã Cristina de, As marcas de medicamentos no Brasil: um encontro entre vigilância sanitária e propriedade industrial, Monografia de especialização em Vigilância Sanitária, Fundação Oswaldo Cruz, Diretoria Regional de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Especialização em Vigilância Sanitária 2009. Artigo de Luiz Leonardos e Ricardo Dutra Nunes, encontrado em <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/Article.ashx?g=6c9d2f05-6c2e-4554-a89e-ff776bf0ae6a>, visitado em 11/11/2013. PROVEDEL, Leticia. A interferência da ANVISA nos direitos de propriedade industrial da indústria farmacêutica – comentários à Resolução nº 351. Revista da ABPI, Brasil (RJ), n. 82, p. 61-64, 1 jun.2006. RADOS, Carol. Drug Name Confusion: Preventing Medication Errors, FDA Consumer Magazine, p.35, 01 jul. 2005, encontrado em <http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=53208>, visitado em 13/11/2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, SILVA, Elizabeth Ferreira da, FIERRO, Iolanda M. e PERALTA, Patrícia P., Pharmaceutical trademark examination and its implications for self-medication: parameters and examples in Brazil, manuscrito em poder do parecerista, de 14 de janeiro de 2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, Uma Proposta Metodológica para a análise de Substâncias Farmacêuticas, manuscrito em poder do parecerista. Vide, extensamente, PORTILHO, Deborah, Restrições ao Uso de mais de uma Marca de Medicamento, Valor Econômico, 08.03.2007. Da mesma autora, A questão do registro das marcas de medicamentos, <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/a-questao-do-registro-das-marcas-de-medicamentos/>; Normas sobre Rotulagem de Medicamentos, em <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/normas-sobre-rotulagem-de-medicamentos/>; Anvisa e o nome dos medicamentos, em <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/anvisa-e-o-nome-dos-medicamentos/>

2 Também sofrem dupla intervenção as marcas relativas a produtos de uso veterinário, agrotóxicos, bebidas e produtos de origem animal. Vide Decreto Nº 5.053, DE 22 DE ABRIL DE 2004, Aprova o Regulamento de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário e dos Estabelecimentos que os Fabriquem ou Comerciem, e dá outras providências. Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a

estarem sujeitas a uma *dupla regulação*, através de dois sistemas independentes³ e com propósitos divergentes⁴.

Isso se dá como uma peculiaridade do setor, ocorrendo nos vários sistemas nacionais. Por exemplo, no caso americano⁵:

A Food and Drug Administration (FDA) analisa novos pedidos de medicamentos e marcas farmacêuticas. O processo de revisão do FDA coincide em parte com a análise tradicional das marcas (ou seja, avaliando similaridade no som e aparência), mas também difere dessa em aspectos importantes. Ao contrário da análise normal de pedidos de marca [feitos pelo escritório federal de patentes e marcas] a aprovação do FDA tem foco na segurança do consumidor e avalia possíveis erros na comunicação de receitas médicas seja falada seja escrita. Faz-se mesmo uma análise comparativa das marcas manuscritas como um elemento relevante da análise. (...)

Adota-se esta abordagem cautelosa porque, no âmbito do processo de revisão do FDA, aproximadamente 30% de nomes submetidos à aprovação são rejeitados. Há uma boa chance de que uma proposta de

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, Regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

3 Note-se que a marca (ou, como veremos, para a ANVISA, o nome comercial) é apenas um de vários signos distintivos relativos a produtos farmacêuticos: "Every drug usually has three names: chemical, generic (non-proprietary), and brand (proprietary), and each is subject to different rules and regulations. The chemical name specifies the chemical structure of the drug. It is not preapproved by any organization, nor is it recognized in any standard manuals, such as USP publications. Therefore, chemical names are primarily used by researchers, but not in medical practice." RADOS, Carol, op. cit.

4 Para verificar que o mesmo se dá em outros sistemas jurídicos, vejamos a interface entre o USPTO e o FDA: "§ 19:150 The PTO and FDA reviews of a proposed trademark are independent - Though the Food & Drug Administration's ("FDA") Office of Drug Safety's Division of Medication Errors & Technical Support ("DMETS") may review proposed trademarks that have already been registered by the Patent and Trademark Office ("PTO") or that are currently undergoing a review by the PTO, DMETS does not make its recommendation on whether to approve a mark based on whether the PTO has registered or is likely to register the mark. The PTO and FDA reviews serve two fundamentally different purposes. DMETS considers the clinical context in which the product will be used, and employs a likelihood of confusion test wholly distinct from the test employed by the PTO. When determining whether to recommend that a proposed trademark be approved, DMETS considers only whether the proposed trademark is likely to be confused by health practitioners and pharmacists with other pharmaceutical trademarks that may look or sound like the proposed trademark, thereby causing confusion regarding the pharmaceutical prescribed. In comparison, the PTO considers whether a proposed trademark is likely to cause confusion by anyone, including consumers, regarding the source of the goods or services. Thus, as DMETS considers whether a proposed trademark will cause confusion regarding the pharmaceutical prescribed and the PTO considers whether a proposed trademark will result in confusion regarding the source of goods or services, there is no guarantee that approval of a proposed trademark by one of the agencies will result in approval by the other." MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition. VOL. 3. USA. Ed. Thomson Reuters. 2009, p.19-439 a 19-443

5 Relevante é essa comparação, já que se buscou uma confluência regulamentar nesse sentido: "(...) a motivação em 2003 para a adoção de um regulamento no âmbito sanitário para tratar de nomes de medicamentos foi relevante para o país, que buscou internalizar a tendência do EMEA e FDA, descrita por Ellerin e Breenn (2007), de avaliar as marcas de medicamentos no momento da concessão de registro sanitário por meio de regulamento específico". ABREU, op. cit.

nome que seria disponível a partir de uma perspectiva do registro de marca, e aprovado pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), será rejeitado pelo FDA⁶.

Assim, enquanto a análise de marcas no INPI enfatiza a liberdade de uso em face do domínio público, e a confusão entre concorrentes que possa afetar o fundo de comércio dos titulares, os órgãos sanitários se voltam a uma *outra* perspectiva.

Para os órgãos sanitários, há uma ênfase na tutela direta e estreita do consumidor, para evitar erros na escolha e consumo de medicamentos. Não só erros *entre* medicamentos, como especialmente erros quanto ao que a marca significa em termos de designativo de uma função terapêutica.

Claramente enfoques diversos.

[1] § 1. 1. - As diferenças na legislação de propriedade intelectual anterior

A lei anterior tinha duas disposições específica ou centralmente destinadas a cuidar do problema das marcas farmacêuticas. Cuidavam elas:

- (a) Do parâmetro de distintividade relativa aplicável a tais marcas
- (b) Do uso de dupla marcação: a marca da *origem* dos produtos, e uma outra marca, usada junto, do produto singular

Da distintividade relativa das marcas de medicamentos

A diferença de enfoque chegou a ser introduzida na própria legislação de Propriedade Industrial na Lei de 1971⁷, como indicamos em nosso livro sobre marcas⁸:

6 "The Food and Drug Administration (FDA) reviews new drug applications and pharmaceutical trademarks. The FDA review process overlaps with traditional trademark clearance (ie, evaluating similarity in sound and appearance), but also differs in important ways. Unlike trademark legal clearance, FDA regulatory approval has a consumer safety focus and evaluates potential errors in communicating either spoken or written drug orders. A handwriting comparison is an important component of FDA approval. (...) This cautious approach is taken because under the FDA review process, approximately 30% of names submitted for approval are rejected. There is a good chance that a proposed name which is available from a trademark perspective, and approved by the US Patent and Trademark Office (USPTO), will be rejected by the FDA." Edwards Angell Palmer & Dodge LLP, Food and Drug Administration review process v traditional trademark clearance. Encontrado em <http://www.worldtrademarkreview.com>

7 Esse tratamento especial para as marcas farmacêuticas foi objeto de ampla discussão durante a votação da lei de 1971, como constante dos respectivos Anais (Câmara dos Deputados – Anais da Comissão Especial. Que apreciou o projeto de Lei que deu nova redação ao código da Propriedade Industrial. Setembro e Outubro de 1971, p. 319-328 e p. 354-357): "A inconstitucionalidade dos artigos 64, inciso 17 in fine, 79 e 88 do projeto, afirmada em documento subscrito por representantes da indústria farmacêutica e transcrito no relatório, não nos parece provada, nem mesmo no que concerne à quebra do princípio da isonomia (art. 153, § 1.º da Constituição Federal).

Nesse sentido, ouçamos a lição dos doutos:

"La législation générale protégeant les droits de La Propriété industrielle ne s'applique qu'avec d'importantes dérogation lorsqu'il s'agit de médicaments." (FRANÇOIS PRÉVET, Les Brevets d'Invention pour les Procédés de Préparation Pharmaceutiques (in Études sur la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique, Mélanges Marcel Plaisant, Sirey, 1960, pág. 149).

3.2.1.4. Distintividade e marcas farmacêuticas

Em toda parte, existe especial tratamento quanto à distintividade das marcas de emprego farmacêutico. Não se constituem, em regra, em nome de fantasia, mas - conforme o recomenda a prática de denominação farmacêutica, em favor do médico e do consumidor - expressão que indica o principal ativo farmacológico.

Este princípio é tão importante que, para garantir a conformidade da parte nominativa das marcas farmacêuticas ao seu princípio ativo, o Código da Propriedade Industrial de 1971, em exceção única à regra de que as marcas devam ser singulares, prescrevia:

Art. 80 - Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor.

A nova lei, que não contempla tal especificidade, não se antagoniza, de outro lado, com o princípio. A jurisprudência, aliás, o acolhe:

- TRF2. AC 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

MARCAS. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA. MEDICAMENTOS. USO DO RADICAL DO PRINCÍPIO ATIVO NA COMPOSIÇÃO DA MARCA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. É comum o fato de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princípio ativo, não se traduzindo em imitação o uso desse radical na composição de marcas, sobretudo se essa composição não traz similaridade fonética com marca já existente. De par com isso, tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica, com mais razão ainda a conclusão de ausência de confusão, visto tratar-se de profissionais especializados, afeitos a esse segmento de mercado e já acostumados à utilização de marcas diversas de medicamentos que contenham, em sua composição designativa, o mesmo

Justifica-se o tratamento especial deferido aos produtos farmacêuticos, em vista do relevante interesse público que a saúde dos indivíduos representa. Tão relevante que serve de fundamento ao exercício pelo Estado de especiais poderes de polícia.

Assentado esse princípio e lembrado que a patente é, na linguagem da Constituição, um privilégio, é fácil compreender a razão jurídica por que o projeto dá tratamento diverso aos produtos químico-farmacêuticos no que concerne a patentes e a marcas.

Recorde-se, ainda, existir construção jurisprudencial brasileira autorizando certa liberalidade na apreciação de colidência de marcas farmacêuticas, tendo em vista o valor evocativo de muitíssimas designações de substâncias, elementos e produtos utilizados na fabricação de medicamentos.

É mister, contudo, evitar confusão ruínosa para a saúde dos consumidores os quais, em presença de marcas específicas semelhantes, poderão ser enganados quanto à aplicação e à indicação terapêutica do remédio"

8 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

radical relativo ao princípio ativo do medicamento. Apelação a que se nega provimento.

Note-se que o AN INPI 131/97, em seu item 23.1.1 e seguintes persiste impondo tratamento especial para as marcas relativas à classe 5, ou seja, às relativas a produtos farmacêuticos e similares⁹. O normativo dispõe que sempre que se tratar de medicamento ou substância que deva ser ingerida ou aplicada, interna ou externamente, no corpo humano ou em animal, o requerimento de transformação da marca genérica em marca de produto deverá fazer prova da existência de pelo menos um outro pedido ou de registro de marca que esteja vinculada a uma finalidade terapêutica específica, em cada subitem da classe marcária 5.

Veja-se, porém, no tocante à faculdade de usar a marca, como parte do feixe dos direitos exclusivos resultantes do registro, o que se menciona quanto à atuação dos órgãos sanitários.

A proposta da marca genérica e marca específica

O parâmetro especial de distintividade das marcas farmacêuticas e veterinárias não era o único teor especial da lei anterior. Com efeito, dizia igualmente a Lei 5.772/71:

Art. 61 - 4) marca genérica aquela, que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas.

Parágrafo único. A marca genérica só poderá ser usada quando acompanhada de marca específica.

Art. 81. A marca destinada a distinguir produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se refere o artigo 61, e com igual destaque.

Numa alentada citação, mas importante para nossos propósitos, leiamos Douglas Gabriel Domingues sobre essa característica da lei de 1971:

No caso dos produtos farmacêuticos e veterinários, a colidência era um problema grave. As marcas em referido campo são formadas utilizando radicais, prefixos e sufixos retirados dos nomes das substâncias químicas: calci, iod, cilina, lact, sulfa, pepto, etc. Os radicais referidos ligados a outras palavras ou letras compõem o nome e marca do produto: Calcigenol, iodingetol, pondicilina, sulfalacbacil. Ora, os radicais, prefixos

9 [Nota deste estudo] O artigo 23.1.1, do Ato Normativo – AN 131/97, do INPI estabelecia que: “ 3.1.1 - Sempre que se tratar de medicamento ou substância que deva ser ingerida ou aplicada, interna ou externamente, no corpo humano ou em animal, o requerimento de transformação da marca genérica em marca de produto deverá fazer prova da existência de pelo menos um outro pedido ou de registro de marca que esteja vinculada a uma finalidade terapêutica específica, em cada subitem da classe marcária 5.” O AN acima mencionado foi revogado pelo AN 154/99, que, por sua vez, foi revogado pelo AN 160/2001. Este último, por sua vez, institui um manual do usuário como repositório das instruções pertinentes. O último manual do usuário é de 2011. Nenhum dos atos e documentos posteriores a 1999 reproduz o conteúdo do artigo 23.1.1 do ato de 1997. Em 2013, todos os atos normativos do INPI foram revogados, substituídos e atualizados por outros atos normativos. Os atos publicados em 2013 foram igualmente examinados e não foram encontrados atos com conteúdo correspondente ao do art. 23.1.1 do AN 131/97..

e sufixos, sendo de uso comum, não podem ser objeto de registro exclusivo de marca, e corno são utilizados por todos os concorrentes, acabam gerando marcas parecidas e suscetíveis de confusão e erro, e nomes parecidos em referido campo podem levar a enganos fatais. Apesar disso a repartição central brasileira tinha que ser benevolente no exame da colidência das marcas farmacêuticas, porque na espécie urna semelhança relativa era inevitável e seria i ajusto um rigor excessivo que tolheria a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro, corno sensatamente afirmava GAMA CERQUEIRA ¹⁰ nos idos de quarenta. Na década de setenta o problema era muito mais grave face a existência de um número de produtos muito maior no mercado. Como solução o projeto do novo Código propunha que os produtos farmacêuticos adotassem u'a marca genérica, o nome do laboratório que os produz, seguido do nome do remédio, sua marca específica. Assim, o nome do produto poderia ser igual para todos os laboratórios, e, o que distinguiria os produtos uns dos outros seria a marca genérica do laboratório, e não mais as marcas específicas dos diferentes produtos sujeitas a confusão quando lançadas no comércio. Como ressaltou PRATINI DE MORAES, "somente o nome penicilina comporta vinte ou trinta variações e poderemos ter penicilina Rhodia, Lever, Bayer, sem necessidade de fazer aquelas modificações todas". ¹¹

Todavia, a alteração proposta não foi bem recebida. A indústria farmacêutica, em documento encaminhado ao Legislativo após analisar o Projeto n.º 309/71, afirmava: "os artigos 64, item 17, in fine, 79 e 88 do citado projeto instituem um regime discriminatório para os produtos farmacêuticos e veterinários, estabelecendo um critério específico de solução para as marcas que colidem com outra anteriormente depositada ou registrada. Todavia, tal discriminação não se justifica nem encontra apoio na ordem jurídico-constitucional, tampouco na realidade da prática industrial". ¹² Argüindo a seguir a inconstitucionalidade da lei nova, as entidades da indústria farmacêutica criticavam o novo sistema proposto, em substituição ao critério clássico pelo qual os órgãos competentes solucionavam as questões de colidência das marcas. E mais: afirmava a entidade que o novo sistema estimula a imitação de marcas de produtos farmacêuticos e veterinários, torna o registro de marcas inócuo e legítima e consagra a imitação.

CÉLIO BORJA, relator do Projeto 309/71, ao contestar as razões da indústria farmacêutica, afirmou que a argüida inconstitucionalidade não lhe parecia provada, nem mesmo no que tange a quebra do princípio de isonomia. Invocando os doutos cita FRANÇOIS PREVET: "a legislação geral que protege os direitos da Propriedade Industrial não se aplica senão com importantes derrogações logo que se discute medicamentos", ¹³ Acrescentou o relator que, o tratamento diferenciado aos produtos

10 [Nota do original] Tratado, vol. I, Parte I, cit., p. 410

11 [Nota do original] Anais. cit., p. 214.

12 [Nota do original] Sugestões apresentadas pelo Fórum da Indústria Farmacêutica do Brasil, in "Anais", p. 255.

13 [Nota do original] Relatório Geral na Comissão Especial, in "Anais", p. 356-7

farmacêuticos é legal e justificável, face o relevante interesse público que a saúde dos indivíduos representa. Sua importância é tamanha que serve de fundamento a que o Estado exerça o poder de polícia. Assente este princípio e lembrado que a marca registrada é um monopólio legal, fácil é entender o tratamento diverso do legislador no que tange às marcas farmacêuticas e veterinárias. Ressaltando que a construção jurisprudencial nativa é no sentido de autorizar uma certa liberalidade na apreciação da colidência de marcas farmacêuticas, face o valor evocativo de muitíssimas designações de substâncias, elementos e produtos utilizados na indústria de medicamentos, concluiu pela rejeição da proposta da entidade de classe farmacêutica. Imperioso se tornava evitar a ruínosa confusão para a saúde dos consumidores que, pela existência de marcas específicas assemelhadas, poder-se-iam enganar quanto a indicação e aplicação terapêutica do remédio. Aprovado o projeto, nasceu no direito brasileiro a marca genérica dos produtos farmacêuticos e veterinários, tornando possível denominações semelhantes para produtos com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor (Cód. Prop. Ind., art. 80). A marca genérica somente poderia ser utilizada com a marca específica, e com igual destaque (Cód. Prop. Ind., art. 81).

Mas segundo o precedente do STJ, o público contua usando o critério da lei de 1971

Os fatos persistem, mas a legislação já não mais estabelece essa distinção. Assim, a marca genérica (EMS) continua, na avaliação da corte, um elemento informativo importante para o consumidor ou o profissional de saúde, como indicação de *origem* da marca específica (LIPISTAT).

Assim, a lei anterior atendia à observação do *leading case* do STJ:

"Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor (...)"
Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

Este estatuto específico para as marcas farmacêuticas já não existe no âmbito do direito de propriedade industrial, mas encontra correspondência na prática da ANVISA¹⁴.

14 "É importante esclarecer que antes da implementação da LPI, em 1997, o INPI registrava "nomes de fabricante/empresa" como "marcas genéricas", para identificar a origem dos produtos. Entretanto, a partir da LPI, a figura da "marca genérica" deixou de existir e os nomes dos laboratórios passaram a ser registrados pelo INPI como marcas específicas de medicamentos. Assim, para o INPI, atualmente, marcas como ABBOTT, NOVARTIS, GLAXOSMITHKLINE, etc., são específicas e podem ser registradas para identificar todo e qualquer tipo de medicamento que essas empresas fabriquem. Esse, contudo, não é o entendimento da ANVISA, a qual determina que, salvo algumas exceções, nomes de empresa não podem ser usados para identificar medicamentos, i.e., como marca. Como exemplo prático, podemos citar uma notícia publicada na Revista K@iros (n. 156, nov. 2001, p. 33), por meio da qual a Aventis Pharma anuncia que, atendendo às proibições da Lei dos Genéricos, adotou a "marca" PREDNISOLON para identificar seu medicamento anteriormente comercializado como Prednisolona AVENTIS. Assim, AVENTIS que é marca de medicamento devidamente registrada no INPI foi classificada como nome de empresa pela ANVISA e, como tal, teve que ser substituída pelo termo PREDNISOLON, o qual, apesar de aceito como "marca" do produto pela ANVISA, não foi sequer depositada perante o INPI. Por quê? Por um motivo muito simples, por "Prednisolon" ser o

[1] § 1. 2. - Da diferença na legislação sanitária

O alcance da legislação sanitária no setor é definido pela Lei de Vigilância Sanitária¹⁵:

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos. (...)

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

A legislação sanitária trata com extensão do problema de marcas de medicamentos¹⁶.

A começar, a Lei de regência, 6.360/76, assim dispõe:

Art. 5º - Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou designações que induzam a erro¹⁷. Redação dada pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977.

§ 1º - É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do registro com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior.

equivalente em inglês do nome do princípio ativo Prednisolona, ele não pode ser registrado como marca, em vista dos já citados preceitos do Artigo 124, inciso XVIII, da LPI, e das diretrizes da OMS sobre a questão." PORTILHO, A questão do registro das marcas de medicamentos, op. cit."

15 Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que "Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências".

16 Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, "Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências". Atos normativos relevantes são RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008; RDC Nº23, De 20 de maio de 2009; Instrução Normativa nº 05, de 20 de maio de 2009. Levou- igualmente em consideração a Consulta Pública n. 72, de 14 de julho de 2010, que "Estabelece os critérios de aceitabilidade de nomes comerciais de medicamentos". Versão Consolidada n. 07, de 27 de maio de 2013, encontrada em <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a0689480410c53d5944d979cca79f4cf/NOMES+COMERCIAIS+-+minuta+V+7+2013+-+ref++CP+72-2010+para+Audi%C3%AAncia+P%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES>, visitada em 11/11/2013.

17 Assim, o critério determinante desta intervenção estatal no domínio dos signos distintivos é o controle dos riscos à saúde. A partir dessa diretriz, CORTES, op. Cit., nota: "Os critérios que devem ser observados para que fique caracterizada circunstância especial de risco à saúde se dá na verificação e comprovação do quadrinômio fático: 1) Delimitação (de quais são as circunstâncias especiais que importam em risco à saúde); 2) análise dos modos (reprodução ou imitação) em que ocorre a possibilidade de risco de confusão; 3) observando o enquadramento da categoria para comercialização dos produtos farmacêuticos; e, 4) comparação da indicação terapêutica dos produtos. Somente após verificar que o uso de uma marca ensejará risco à saúde é que a ANVISA poderá regular o uso da mesma, sem que com isso, ultrapasse as lindes de sua competência"

§ 2º - Poderá ser aprovado nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou científica.

§ 3º - Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou designação do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação do despacho no "Diário Oficial" da União, sob pena de indeferimento do registro.

§ 4º - Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela denominação constante da Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia. (Incluído pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977)

Diz o Decreto 8.077/2013:

Art. 9º Os produtos de que trata este Decreto não poderão ter nome ou designação que induza a erro quanto a sua composição, finalidade, indicação, aplicação, modo de usar e procedência.

Parágrafo único. É permitida a mudança de nome de produto registrado antes de sua comercialização, quando solicitada pela empresa.

Assim, exatamente como ocorre no parâmetro americano, a lei sanitária estabelece um sistema independente e com função diversa do sistema marcário.

Mesmo a designação do objeto de tutela aqui, regulatória e não de exclusividade, é diferente: a RDC 333 denomina como *nome comercial* um signo distintivo que na legislação de propriedade industrial se diria *marca*.

Vale, aliás, inspecionar tal norma específica e compará-la com a regulação marcária:

3. Nome Comercial

A formação de nomes comerciais para medicamentos deve seguir os critérios abaixo:

3.1. – O nome não pode ser assemelhado ou gerar confusão com outro nome de medicamento já registrado ou protocolado na ANVISA na forma impressa, manuscrita ou falada.

3.2. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com a denominação genérica da substância ativa conforme DCB, DCI, CAS ou sinônimas destes adotadas para estes compostos.

3.3. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com quaisquer letras ou números na forma impressa, manuscrita ou falada.

3.4. – Pode ser utilizado nome assemelhado a outro já registrado desde que se diferencie por no mínimo 3 letras distintas, presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito¹⁸.

3.5. – No caso de polivitamínicos, poliminerais e ou poliaminoácidos pode-se adotar os sinônimos usuais apresentados na literatura técnica. Os nomes ainda podem estar acrescidos de uma sigla, complemento adicional ou parte do nome do laboratório de reconhecida propriedade do mesmo.

3.6. – Os medicamentos fitoterápicos poderão adotar um nome comercial ou nome popular ou sinônimo usual na literatura técnica. Na falta de um nome popular ou sinônimo, poderá ser adotada uma parte da nomenclatura botânica associado ao nome da empresa. Após o nome comercial devem constar a nomenclatura botânica (gênero e espécie).

3.6.1. – Não são permitidas referências a “Medicamento Natural” ou congêneres, que transmitam ao consumidor a idéia de produto inócuo ou possuidor de propriedades especiais.

3.7. – Nos casos de medicamentos isentos de registro, os nomes adotados devem ser aqueles inscritos na Farmacopéia ou compêndio oficial, ou ainda, os nomes tradicionalmente atribuídos a estes produtos.

3.8. – Os laboratórios oficiais, reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem adotar o nome do próprio laboratório ou uma outra marca de propriedade deste, antes do nome da substância ativa.

3.9. – Os imunoterápicos não podem, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia, de acordo com o artigo 5º, § 4º, Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, alterado pela Lei n.º 6.480, de 1º de dezembro de 1977.

3.10. – Os produtos biológicos, obtidos por biotecnologia (com exceção dos antibióticos e antifúngicos), hemoderivados, as soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) e soluções parenterais de grande volume (SPGV) unitárias, isentas de fármacos, tais como, água para injeção, soluções de glicose, cloreto de sódio, demais compostos eletrolíticos ou açúcares, podem utilizar a denominação genérica, empregando a DCB ou DCI, ou, na sua ausência, a denominação descrita no Chemical Abstract Substance (CAS), respeitando-se esta ordem de prioridade.

3.11. – Não é permitido o registro de novos medicamentos que, como parte da marca ou nome comercial, utilizem expressões que valorizem uma ação terapêutica, induzindo o consumidor a acreditar que este medicamento tenha um efeito terapêutico maior que outro medicamento

18 Este cuidado com a escrita do médico quando receita, que já se apontou na citação relativa ao FDA, é uma consideração corrente em direito de marcas: "One cannot ignore the fact that physicians use a notoriously illegible scrawl in writing out prescriptions. If the pharmacist misreads a brand name, he may fill the prescription with a drug other than that which the doctor intended. This fact emphasizes the need for clearly dissimilar trademarks and brand names and justifies the lesser quantum of proof of confusing similarity for medicinal goods" MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

com mesmos princípios ativos e concentrações, a não ser que apresente ensaios clínicos comprovando maior eficácia mantendo os mesmos níveis de segurança¹⁹.

Note-se que, apesar da adoção da expressão “nome comercial” para significar o que, no sistema concorrente, se diria marca, ainda assim os normativos definem o que é marca, por parâmetros similares ao da Lei 9.279/97:

Art. 2º - Para efeito deste Regulamento são adotadas as seguintes definições (...) MARCA NOMINATIVA - É aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos. MARCA FIGURATIVA - É aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente. MARCA MISTA - É aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos com grafia apresentada de forma estilizada²⁰.

Num resumo pela própria ANVISA, são essas as principais características²¹:

Nome não pode ser assemelhado ou causar confusão com já registrado (impresso, escrito ou falado);

.. Não pode haver confusão com denominação genérica (DCB, DCI)²²;

.. Não pode causar confusão com letras ou números;

.. Pode ser assemelhado, desde que diferente por 3 letras²³;

19 Tem-se aqui, como no item 3.6.1, a rejeição ao uso de marcas de medicamentos em função conotativa ou indutora ao consumo. A ênfase é no aspecto informacional, e não no aspecto conativo do signo.

20 RDC nº6/08 – Anexo 1,

21 Visitado em 11/11/2013:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c4620c004164cd8e8a9caaf92fe288f3/Proposta+de+Resolu%C3%A7%C3%A3o+que+estabelece+os+crit%C3%A9rios+de+aceitabilidade+de+nomes+comerciais+de+medicamentos.pdf?MOD=AJPERES>

22 "International Nonproprietary Name (INN) is a system of international nomenclature for pharmaceutical substances that is recommended by the World Health Organization (WHO). Commonly known as generic names, an INN may be used for marketing purposes by any manufacturer of a particular medicine without excluding other manufacturers of the same substance from doing the same. However, to maintain the nonproprietary nature of INNs and to ensure the future development of related INNs, it is necessary that INNs are not appropriated as trademarks. Hence, resolution 46.19 of the World Health Assembly of the WHO exhorts member states to regulate the use of INNs and discourage their use as trademarks". GOPAKUMAR, Kappoori M. e SYAM, Nirmalya, International Nonproprietary Names and Trademarks: A Public Health Perspective, The Journal of World Intellectual Property (2008) Vol. 11, no. 2, pp. 63–104 doi: 10.1111/j.1747-1796.2008.00335.x

23 Note-se que esse não pode ser o único critério de diferenciação de marcas. "O problema é que esse critério serve apenas para evitar confusões relativas à caligrafia médica, mas não para evitar a associação de medicamentos e/ou de seus fabricantes. Por exemplo, de acordo com essa regra, mesmo estando a marca ASPIRINA registrada no INPI em nome da empresa Bayer, a ANVISA poderia permitir o registro de um produto sob a marca hipotética VELOASPIRINA, em nome de um concorrente, pois esta possui quatro letras a mais que a marca ASPIRINA, e, portanto, não seria passível de confusão na escrita. (...) Como se pode observar, o critério das três letras pode evitar erro ou confusão na escrita, mas não é adequado para resolver todas as situações em que haja possibilidade de associação e/ou de confusão e, portanto, a análise de colidência da ANVISA não pode ficar restrita a ele. Nesse sentido, uma análise de colidência de marcas farmacêuticas deveria, minimamente, levar em conta: a) a semelhança das marcas sob o aspecto fonético (testando as marcas de produtos solicitados tanto no balcão, como por telefone); b) o tipo de produto a que elas se destinam, i.e., se é um produto de venda livre ou de prescrição e, neste caso, com ou sem retenção de receita; c) a via de comercialização dos produtos, ou seja, se são vendidos diretamente ao consumidor ou apenas para hospitais e postos de saúde; e d) a

.. Regras para polivitamínicos, fitoterápicos, isentos de registro, laboratórios oficiais, imunoterápicos, biológicos;

.. Veda ‘medicamento natural’ e expressões que possam induzir a interpretação dúbia quanto aos efeitos, ressalvada a apresentação de ensaios clínicos que as comprovem.

[1] § 1. 3. - Confrontando os dois sistemas

Detalhemos, exclusivamente para nossos propósitos, a confrontação dos sistemas.

Da análise de distintividade absoluta e relativa

Em primeiro lugar, há, sim, uma confrontação do signo proposto com o anterior, mas a comparação se faz na base de dados da ANVISA, sem maior atenção para os registros de marcas no INPI²⁴.

Em segundo lugar, no campo do domínio público inapropriável estão, *especialmente*, as denominações genéricas dos itens adotados pela OMS ou outra fonte oficial. Tal elemento *não* é levado em conta pelo INPI²⁵.

Estabeleceu-se um parâmetro de confundibilidade mínima, de 3 letras, “presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito”. Ou seja, faz parte da análise a questão da receita manuscrita pelo médico.

Dos efeitos diversos dos dois registros

Como é ressabido, o registro perante o INPI resulta na atribuição de uma *exclusividade* do uso do signo. Assim também ocorrem quanto ao invento, uma vez deferida a patente.

Certamente a exclusividade, mas não necessariamente a propriedade, no sentido da lei comum. Nota uma sempre citada decisão do STF²⁶, “a garantia

possibilidade de erro, confusão ou de associação para o consumidor, com relação não só aos produtos em si, mas também à sua origem”. PORTILHO, ANVISA e o Nome dos medicamentos, op. cit.

24 “Em verdade, percebe-se que, para efeitos do controle exercido pela ANVISA, a existência de marca é situação de interesse secundário na análise da denominação proposta para determinado medicamento a ser registrado. Por certo, estará a Agência proibida de conceder ou manter registro sanitário de medicamento que, sabidamente, pretenda utilizar marca registrada no INPI em nome de terceiro sem autorização deste. Não está a ANVISA, contudo, obrigada a aceitar como denominação de um medicamento objeto de registro sanitário uma determinada marca reconhecida pelo INPI.” Albuquerque, op. Cit. Não obstante o disposto na RDC 333, a partir de certa data a ANVISA passou a considerar, ainda que subsidiariamente, o registro do INPI: “Segundo o Edital de Notificação, de 27.04.2005, “se existirem dois medicamentos registrados na ANVISA, cujas marcas sejam colidentes, prevalecerá aquela que tiver o registro mais antigo no INPI”, PORTILHO, ANVISA e o Nome dos medicamentos, op. cit.

25 Vide BUCASIO, Rachel de Paiva, SILVA, Elizabeth Ferreira da, FIERRO, Iolanda M. e PERALTA, Patrícia P., Pharmaceutical trademark examination and its implications for self-medication: parameters and examples in Brazil, manuscrito em poder do parecerista, de 14 de janeiro de 2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, Uma Proposta Metodológica para a análise de Substâncias Farmacêuticas, manuscrito em poder do parecerista.

26 “Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O paragrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para

constitucional da propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor."

Mas não há, como atributo efetivo dessas *propriedades*, o *usus* quando um preceito regulatório condiciona a efetividade da aposição de uma marca a um produto ou serviço à satisfação de outros requisitos. No caso, o registro do INPI permite a exclusão de terceiros, mas não assegura o uso próprio na atividade a qual a marca se destina²⁷.

O mesmo ocorre quanto às patentes: muito embora uma patente de medicamentos permita ao seu titular excluir terceiros, não lhe assegura uso próprio; apenas com a licença de comercialização da ANVISA tal ocorrerá.

Assim se distinguem os registros: o da ANVISA assegura o uso de marcas, estejam ou não registradas pelo INPI; e esteja ou não registrada pelo INPI, a marca de medicamentos não será usada sem o registro da ANVISA²⁸.

[1] § 1. 4. - Conclusão quanto a essa seção

O sistema jurídico brasileiro prevê a existência de *dois* sistemas registraís quanto a marcas de medicamentos: o de propriedade industrial, que visa a constituir um direito de uso exclusivo sobre o signo; e o de tutela sanitária, que visa garantir que a marca não seja de azo a confundir o consumidor²⁹.

práticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro." Voto do Ministro Célio Borja: "Tenho, também, que a garantia constitucional da propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor." STF, 11/05/1988, Rp 1397 / RJ,DJ 10-06-1988 PP-14401 EMENT VOL-01505-01 PP-00069, RTJ VOL-00125-03 PP-00969

27 Num outro sentido: "Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular". STJ, REsp 136812/SP, Terceira Turma, Min. Humberto Gomes De Barros, 05/09/2006. Aqui, fala-se de conflitos internos no campo específico da Propriedade Industrial. Se é possível à ANVISA proibir marca em toda a categoria de produtos, sem direta base legal, vide PROVEDEL, op. Cit.

28 "Vê-se, desde logo, que o registro sanitário requerido junto à ANVISA não guarda qualquer relação com o registro de marca concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. O primeiro revela-se como condição legal para exercício regular de atividade econômica de especial relevância pública, pautada na supremacia do interesse público (stricto sensu, isto é, da coletividade). O segundo é ato de concessão de direitos de índole privada, destinados a disciplinar a concorrência pela atração de consumidores de bens e serviços. Assim distinguidos os institutos, parece-nos evidente que a eventual concessão de registro de marca pelo INPI para determinado laboratório farmacêutico não implica, ipso facto, a possibilidade do uso do sinal distintivo como denominação de medicamento para efeitos de registro sanitário junto à ANVISA." Albuquerque, op. Cit.

29 "The tests of confusing similarity are modified when the goods involved are medicinal products. Confusion of source or product between medicinal products may produce physically harmful results to purchasers and greater protection is required than in the ordinary case. If the goods involved are medicinal products each with different effects and designed for even subtly different uses, confusion among the products caused by similar marks could have disastrous effects." MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

Embora não seja propósito do sistema de propriedade industrial a proteção dos interesses dos consumidores³⁰, o sistema jurídico como um todo reúne o interesse concorrencial e o interesse consumerista num só propósito:

- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado. STJ, REsp 989105/PR, Terceira Turma, Min. Nancy Andrichi, 08/09/2009.

Assim, exatamente em homenagem à segurança acrescida que se devem aos medicamentos como instrumentos essenciais de vida e de saúde, em muitíssimas vezes duplica-se o exame das marcas³¹.

Muitíssimas, mas nem sempre, pois nem todas as marcas registradas pelo INPI na classe de medicamentos chegarão jamais a serem usadas no mercado, pois para isso deverão ser, também, registradas na ANVISA. Na verdade, os dois registros não são passos do mesmo processo; ainda que uma marca não seja registrada pelo INPI³², ou que jamais seja pedido o registro nesta autarquia, o registro na ANVISA autorizará seu uso no comércio³³.

Sendo, porém registradas em ambas as autarquias, sofreram duplo exame, e usufruem de uma dupla presunção de legalidade.

30 "A nossa lei repellio o systema da marca obrigatória instituída sob o domínio da ideia de proteger os interesses do consumidor: esta missão não é da lei reguladora das marcas de fabrica. Tem tal lei por fim a proteção do direito que tem o fabricante de defender contra a má fé de terceiro o credito de seu estabelecimento ou fabrica, representada no seu produto (Didimo Agapito da Veiga Junior, Marcas de Fabrica, B.L. Garnier, Livreiro-Editor, 1887)". Veja-se a nossa Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas, A propriedade Intelectual no sec. XXI, Lumen Juris, 2011, p. 11 e seguintes.

31 Quanto à prudência em se manter o duplo exame, sabendo-se que as Lei 9.279/96 não obriga a uma exata especificação da finalidade terapêutica a ser designada pela marca, notam BUCASIO et alii, op. cit: "The occurrence of broad specifications or specifications that comprise a great array of therapeutic uses is the biggest problem in the examination of pharmaceutical trademarks, as it represents 40% of the 164 analyzed trademarks. A broad specification does not let the examiner verify whether the sign applied for as trademark falls into the prohibitions set forth in item X of article 124 of IPL; this could lead to the granting of deceptive trademarks. On the other hand, trademarks granted infringing items VI and X of IPL amount to 25% of the total of trademarks analyzed."

32 "Ocorre que o INPI e a ANVISA divergem sobre os critérios de registrabilidade, ou seja, o que pode e o que não pode constituir uma marca de medicamento. Na verdade, o que é considerado marca de medicamento para o INPI pode não ser para a ANVISA e o que muitos medicamentos, regularmente comercializados e registrados perante a ANVISA, ostentam em suas embalagens não são, necessariamente, marcas registradas (nem mesmo registráveis) perante o INPI". PORTILHO, A questão do registro das marcas de medicamentos, op. cit.

33 "Diante de todo o exposto, temos que a concessão de registro de marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial é ato estatal criador de direito de uso exclusivo sobre determinado sinal gráfico distintivo em todo o território nacional. A concessão do direito de índole privada, contudo, não autoriza o uso da marca por seu titular em desrespeito às normas regulamentares instituídas ou autorizadas por lei para a determinadas áreas da atividade econômica. O direito à propriedade sobre a marca não se encontra, nesse sentido, isento de conformação à sua função social e de obediência a limitações traçadas em diploma legal. Nesse sentido, e por expressa determinação da Lei nº 6.360/76, o uso de marca como denominação de medicamento poderá ser rejeitado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária se, de forma clara e justificada, for detectada a existência de risco sanitário para seus potenciais usuários." Albuquerque, op. cit.

Da construção dos precedentes judiciais e da doutrina sobre marcas de medicamentos

Passemos, nesta seção, a construir a racionalidade dos precedentes judiciais relativos a marcas de medicamentos. Tratamos, no caso, do registro de propriedade industrial e – apenas num caso – do registro da ANVISA.

[1] § 1. 5. - Da distinção crucial entre medicamentos com, e sem receita

É um entendimento sólido e assente em direito marcário que o parâmetro de confusão é determinado pela *natureza do público* a quem a marca se dirige. Os precedentes o confirmam:

“5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, ois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEETOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis.” STJ, REsp 1188105, Quarta Turma, Min. Luis Felipe Salomão, 5 de março de 2013

"Ainda que os preservativos designados pelo registro nº 900.303.204 sejam distribuídos gratuitamente pelos órgãos estatais, em campanhas de saúde pública dirigidas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como alega a apelante, é certo que a manutenção do privilégio importa em indevida diluição do signo anterior, sendo mister notar que este fenômeno constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material. Acrescente-se, nesse sentido, como muito bem ponderou a autora, mencionando fundamento utilizado pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao apreciar a ação de abstenção de uso lá ajuizada, que "mesmo o destinatário do produto, população de baixa renda e normalmente de escassa instrução, que recebe o preservativo OBBA gratuitamente, pode confundi-lo com o preservativo OLLA, consagrado no mercado e que recebe maciços investimentos em marketing" (fls. 503).

Dessa forma, entendo que o registro da autora se constitui em anterioridade impeditiva ao registro da empresa-ré, ora apelante, razão pela qual a subsistência deste impõe uma convivência inadequada das mesmas no mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2010.51.01.805018-1, DJ 09.10.2012

"Insurge-se a agravante em face do deferimento de medida liminar, para suspender os efeitos do registro nº 828.999.910, bem como do uso de sua marca "TEXWORK", por ter entendido a magistrada a quo que a anterioridade do registro da marca TEX WORK UNIFORME, de titularidade da autora, ora agravada, impede o registro da marca TEX

WORK em segmento de marcado afim, face ao risco de confusão para o público consumidor.

2. A ré, ora agravante, constituída em 23/10/1891, consiste em indústria têxtil, sendo que o registro de sua titularidade (nº 828.999.910 - marca nominativa "TEXWORK") está inserido na classe NCL(9)24 e visa especificar "tecidos em geral, em todas as suas apresentações, cortinas de materiais têxteis e de tecidos, tecidos e roupa de cama, mesa, banho e de cozinha, tecidos para uso profissional e para roupas de uso profissional".

Ao que se depreende das peças acostadas aos autos, seus negócios são realizados diretamente com consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, quais sejam, confecções licenciadas e não com pessoas físicas, ou seja, não se dedica a agravante à comercialização de roupas já finalizadas, prontas, mas sim de tecido para confecções.

Por outro lado, a agravada é titular do registro nº 826618308 (marca mista "TEX WORK UNIFORMES"), inserido na classe NCL(8)35, que visa especificar "comércio de artigos de vestuário, uniformes, roupas feitas e calçados". É possível concluir, pois, que o público consumidor da agravada é constituído de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, como aquele ao qual se dirige a agravante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2012.02.01.001601-4, DJ 10.09.2012

"E também, com a devida vênia, quanto à possibilidade ainda dessa confusão, eu reconheço que é um produto que - também com respeito aos que o usam - é muito mais usável por pessoas de um nível intelectual e cultural menor. Não que os de maior nível cultural e capacidade de detecção dessa confusão não possam fazê-lo, mas sabemos - isso é claro - que normalmente quem usa o "Leite de Rosas" são as pessoas de um nível mais baixo no sentido cultural, com a capacidade de discernimento do que estão fazendo ou comprando, infelizmente - essa é a verdade -, menor nessa realidade do nosso País". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

"Apesar de estarem registrados na mesma classe, os produtos ou serviços identificados pela marcas objeto da lide não se confundem. Dadas as peculiaridades do caso, não se vislumbra a possibilidade de colidência entre a marca mista da autora - TIBRE, que formou tal expressão utilizando-se de partes dos nomes civis de seus sócios - e a marca 2ª ré, TIGRE. -

Note-se que o consumidor dos produtos da autora não [é] absolutamente leigo, mas em regra são empresas que encomendam esquadrias metálicas para suas instalações, tratando-se de um mercado onde existe a necessidade de mão-de-obra especializada, com custos relativamente altos.

Já os produtos protegidos pela marca TIGRE, da 2ª ré, ao contrário não obstante sua indiscutível qualidade, são destinados não só a grandes obras,

como também ao público leigo em geral, eis que facilmente obtidos em casas comerciais de materiais de construção para o consumo popular. –

No exame de eventual colidência, merecem relevância tanto o produto, como também o tipo de consumidor a que ele se destina. Os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro".Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2006.51.01.530367-6, DJ 13.02.2012.

Assim, a análise de confusão se faz levando em conta o público, de forma que – para o público geral, indiscriminado – se exigem afastamentos mais explícitos das marcas dos concorrentes; para o público especializado, no entanto, tal grau de exigência não se aplica.

Este parâmetro é particularmente relevante no tocante às marcas de medicamentos, pois são elas **alternativamente** dirigidas:

1. Ao profissional de saúde que as preceituam, ou
2. Ao público consumidor em geral, leigo e não especializado.

Os dois tipos de uso de marca resultam em duas consequências inteiramente diversas. Diz Michele Copetti³⁴:

Diante disso, duas análises são pertinentes. A primeira é direcionada aos produtos que são vendidos livremente e a segunda, aos vendidos mediante receita médica. Para a primeira, aplica-se a regra de confundibilidade rígida, enquanto para a segunda aplica-se a mesma regra de maneira menos exigente, comportando critérios mais ou menos flexíveis.

Nesse sentido a Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0 afirma que “[...] tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica” são os profissionais especializados que os manejam e estes já estão e acostumados a diferenciar elementos de designativos, ou mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento”.³⁵

Igual entendimento está plasmado na Apelação Cível nº 221237, que entendeu que “as marcas em discussão se referem a remédios da classe dos antibióticos, cuja aquisição depende de receita. Certamente o médico não as confundirá pela identidade do prefixo”³⁶.

E mais precedentes o confirmam:

34 COPETTI, Michele, *Afinidade entre marcas: uma questão de Direito*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

35 Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0.

36 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 221237. 5ª Turma. Embargante : Indústria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda. Embargado : Acórdão de fl. 349. Interessado(s): Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI, Indústria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda – ME e E.R. Squibb & Sons, Incorporation. Relator: Alberto Nogueira. Rio de Janeiro, 20/05/2003. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 mar. 2010.

"Administrativo. Comercial. Propriedade industrial. Marca. Possibilidade de confusão com marca já registrada. CPI, artigo 65, 17, e artigo 80. I. A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição de registro inscrita no art.65, item 17, e art.80,CPI. Tratando-se de produtos médicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos, a classe medica e a classe farmacêutica, que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma semelhança.

Ao contrario, se o produto e popular, destinado ao povo de modo geral, essa possibilidade de confusão e maior. O critério, pois, num caso e em outro, ha de ser diverso, na aplicação do art. 65, item 17, CPI. II. Possibilidade do registro da marca roferon, que se destina a assinalar medicamento para uso humano, no tratamento do câncer, não obstante a existência da marca roferon, que assinala produto veterinário. III- recurso provido." TFR, RIP 07123639, 6a. Turma, Min. Carlos Mario Velloso 18/03/1987

"Registro de marca. Marca "dymel", destinada a assinalar na classe 01.90, "propelente de aerosol". Indeferimento calcado na existencia das marcas "cymel" e "dime" para assinalar produtos da mesma classe. De manter-se sentença que, reconhecendo a viabilidade do registro, determinou que tivesse curso o processo administrativo, ja que a marca "dymel" e restrita ao produto explicitado, a que não tem acesso o consumidor comum, inexistindo espaço, portanto, para erro ou confusão. Apelação improvida." TFR, RIP 06988733, 4a. Turma, Min. Ilmar Galvão, 29/06/1987

“De par com isso, tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica, com mais razão ainda a conclusão de ausência de confusão, visto tratar-se de profissionais especializados, afeitos a esse segmento de mercado e já acostumados à utilização de marcas diversas de medicamentos que contenham, em sua composição designativa, o mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento. Apelação a que se nega provimento. - TRF2ªR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

Um precedente estrangeiro confirma a tendência:

Para além da falta de afinidade entre os produtos , é obviamente impossível que se crie qualquer tipo de confusão no consumidor médio, desde logo porque o COPEGUS não pode ser vendido sem receita médica e os médicos, não são, no âmbito da medicação e administração de medicamentos, consumidores médios, sendo ao invés especialistas com conhecimentos aprofundados na matéria. Mais a mais num caso como o COPEGUS, para a aplicação do qual se recomenda o acompanhamento e monitorização de médico com especiais conhecimentos do tratamento da doença a que o medicamento se aplica.” PROCESSO Nº 344/06.8TYLSB.L1, Recurso de Apelação (1ª), Tribunal da Relação de

Lisboa, Publicado no Boletim da Propriedade Industrial (de Portugal) N° 2011/05/03³⁷.

[1] § 1. 6. - Marcas utilizando elementos do domínio comum

Assim, vemos que o elemento crucial na apuração de confusão, ou não, da marca, é se o produto é escolhido pelo profissional de saúde, ou – como um produto qualquer de supermercado – escolhido pelo público em geral.

Cabe aqui, de outro lado, entender que o setor farmacêutico tem peculiaridades históricas e regulatórias. Para assegurar uma melhor comunicação do público, e assim minorar os erros de informação, as marcas de medicamentos evitam o emprego de termos de fantasia ou arbitrários, ou seja, termos sem *motivação* com o produto marcado³⁸.

Não se quer no caso de medicamentos a criação de imagens-de-marca de caráter fantasioso e evocativo. Não há espaço aqui para criação de mitos e desejos de compra, como nas grandes marcas de consumo conspícuo, ou de sedução³⁹.

Cuidamos aqui da tendência, antiquíssima e geral, de se utilizar de elementos *motivados*, ou seja, que diminuam a dificuldade do médico ou do paciente em discernir a aplicação terapêutica.

Veja-se o que dizia Gama Cerqueira⁴⁰:

161. Na composição das marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos linguísticos de justaposição e aglutinação. Outras vezes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela intercalação ou transposição desses elementos.

37 Deve-se notar que nem todos autores dão igual relevância à expertise dos profissionais de saúde: "Even though the goods may be prescription drugs, the rule regarding a lesser degree of likelihood of confusion for medicinal products should control over the supposed "sophistication" of physicians and pharmacists" MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

38 Sobre as vantagens e riscos desse procedimento, vide: "Names that include such stems, chemistry roots, or any other coded information are easier to remember, and give clues about what a drug is used for. These names, however, typically sound or look so much alike that they contribute to medication errors, especially if the products share common dosage forms and other similarities." RADOS, op. cit.

39 A propósito, veja a proposta de normativo sujeita a consulta pública pela ANVISA: Art. 12. Vedações (nome ou complemento)

VIII – palavras ou expressões que possam induzir ao entendimento de que o medicamento seja inócuo, natural, isento ou com reduzidos efeitos colaterais, ou possua potência e qualidade superiores, propriedades especiais não comprovadas, ou ainda que possam induzir à automedicação;

Amiga® ou outros nomes “simpáticos”.

IX – palavras ou expressões que valorizem uma ação terapêutica, sem comprovação mediante estudos clínicos, e possam induzir o consumidor a entender que tal medicamento teria efeito terapêutico superior a outro medicamento de igual composição. Max, ultra, plus, advanced, superior

40 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Intelectual, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. I.

Na indústria de medicamentos é comum o emprego dos radicais dos nomes de substâncias químicas, como *calci* ou *calc*, *iod*, *brom*, *lacto*, *lacti*, *carbo*, *fer*, *bism*, *ars*, *pepto*, *gluc*, *fosf*, *sulf*, etc., os quais, ligados a outros elementos formam denominações especiais, como *Calcigenol*, *Iodinjectol*, *Bromural*, *Lactipan*, *Bismanion*, *Arsan*, *Peptocálcio*, *Glucal*, *Fosfatan*, *Sulfargil*. Outras vezes, o radical refere-se ao órgão (*pulm*, *hepato*, *oto*), dando lugar a marcas como *Pulmoquinin*, *Hepabilin*, *Otalgan*, ou à própria moléstia (*bronchi*, *gastr*, *pio*) ou, ainda ao modo de agir do medicamento (*trans*, *endo*), etc., formando denominações como *Transpulmin*, *Endopulmin* e outras.

Quanto aos prefixos e sufixos, utilizam-se os de uso geral, vernáculos ou de origem latina ou grega, como *trans*, *endo*, *hipo*, *hiper*, *per*, *dia*, *retro*, *anti*, *exo*, *bis*, *tri*, *tetra*, que possuem significado próprio, ou outros, de formação arbitrária, como *an*, *in*, *ina*, *ol*, *ona*, *ex*, *ox*, *tex*, *tix*, *ac*, *ite*, *ase*, *eno*, *ose*, etc.

Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Isto, entretanto, não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar confusão entre as marcas e os produtos. É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos.

Daí resulta que as questões entre marcas dessa espécie não podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações inteiramente arbitrárias. No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor de apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas.⁴¹

Do leading case do STJ

Exatamente nesse sentido, veja-se o *leading case* do STJ em matéria de marcas de medicamentos:

Na hipótese em apreço, noticia-se nos autos que a recorrente registrou no INPI a marca nominativa simples “SORINE”, composta de radical designativo do componente principal do medicamento, qual seja, cloreto de sódio (popularmente conhecido como soro), acrescida do sufixo “INE”. A recorrente tem, portanto, exclusividade na utilização da marca

41 [Nota do original] O Projeto de Cód. da Propriedade Industrial, no art. 100, n.º 19, proíbe o registro de “denominações descritivas, formadas pela simples justaposição ou aglutinação de palavras ou parte de palavras necessárias ou de uso geral”. Esta disposição, que não se justifica, sobretudo em relação às marcas formadas pela justaposição de partes de palavras necessárias ou de uso geral, constituirá um golpe arbitrário contra os interesses da indústria e do comércio, principalmente da indústria farmacêutica, não se podendo prever as consequências de sua aplicação prática.

“SORINE”, mas não a tem na utilização do radical considerado comum. Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma “distintiva”.

Nesses casos, não se pode falar em colidência, porque, em regra, inexistente a possibilidade de uso exclusivo desse sinal por qualquer empresa. O radical “SOR” utilizado em ambas as marcas (“SORINE” e “SORINAN”) guarda especificidade direta e imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida como “soro”. Na indústria farmacêutica a evocação de radicais, prefixos e sufixos que definam o princípio ativo do remédio, tal com ocorre na hipótese dos autos, bem como que se referem ao órgão ou parte do corpo humano terão atuação, é situação habitual, tanto que, sem maior esforço, rapidamente vem à mente diversos nomes que utilizam, a título exemplificativo, os radicais “amoxi”, “flox”, “rino”, “card”, etc.

Com razão o acórdão recorrido ao consignar que não se deve tratar com tanto rigor a questão da colidência em se tratando de medicamentos. Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor e o preço, mormente quando se considera o cenário do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido com a entrada em vigência da Lei 9.787/99 (Lei dos Genéricos), que autorizou a comercialização, por qualquer laboratório, de medicamentos com patentes caducadas.

Pode-se afirmar que, enquanto parcela do mercado consumidor de medicamentos adquire o produto levando em conta o laboratório que o produziu, priorizando a aquisição de medicamentos provenientes dos mais antigos e tradicionais laboratórios, outra parcela significativa tem no preço o fator preponderante na hora de escolher o medicamento.

Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo “SOR”, isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

Outros precedentes importantes do STJ e do TRF2 seguem estritamente a observação de Gama Cerqueira:

“Processual civil. Recurso especial. Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Utilização de termo designativo do componente principal do medicamento. Coexistência. Possibilidade. Concorrência desleal. Inexistência. [...]”

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC). [...]” STJ, REsp 1105422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)”

“Comprovado que os sufixos que se valem os registros em cotejo – BIOZAC e PROZAC 20 – são de utilização comum ou vulgar para assinalar produtos da classe de medicamentos e, se as marcas se diferenciam ainda mais pela significação dos prefixos e do complemento numérico, constante do registro invalidando, devem ambas conviver no respectivo segmento merceológico”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.540781-0, DJ 26.03.2010.

"Salta aos olhos que a expressão "SINVASCOR" é fruto da conjugação de dois radicais (SINVAS + COR) oriundos de expressões bastante conhecidas na indústria farmacêutica: "SINVASTATINA" E "CORACÃO", numa alusão direta à finalidade do produto por ela denominado, qual seja, redução dos níveis de colesterol.

O mesmo se diga da expressão da Apelante, SINVASTACOR, evocativa do mesmo princípio ativo, a SINVASTATINA, fármaco pertencente à classe química das estatinas, servindo, repise-se, para reduzir os níveis de colesterol e lipídios do sangue.

Assim, em que pese a existência de registro antecedente, não se tem como admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azuay Neto, AC 2010.51.01.801926-5, DJ 28.09.2012.

E seguem-se outros precedentes:

MARCAS. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA. MEDICAMENTOS. USO DO RADICAL DO PRINCÍPIO ATIVO NA COMPOSIÇÃO DA MARCA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. É comum o fato de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princípio ativo, não se traduzindo em imitação o uso desse radical na composição de marcas, sobretudo se essa composição não traz similaridade fonética com marca já existente. Apelação a que se nega provimento. - TRF2ªR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

“Entretanto, não vislumbro a identidade perfeita entre as aludidas marcas que permita constatar a violação da proteção ao primeiro registro, não se podendo negar a semelhança acústica entre elas. O radical do sal utilizada na fabricação do medicamento não é passível de patenteamento, podendo ser utilizado por todas as empresas que dele se utilizam. Neste patamar, constato que empresas litigantes utilizaram-se do mesmo radical proveniente da essência do produto, como várias outras empresas do mesmo ramo assim se posicionarem, tais como: RANIDINE, RANIDINA, RANITIDINA, RANITINOL, RANITION, RANIDIN, etc...

Diante desse contexto, não vejo razão para condenar a apelante em concorrência desleal, em razão de que vários outros medicamento de mesma finalidade utilizaram-se do radical da essência do medicamento, criando marcas similares e próximas na sonoridade. Embora não seja fácil a solução do problema da colidência, a expressão utilizada pela apelante guarda semelhança com a marca de propriedade da apelada, tendo em vista o mesmo radical por elas utilizados, sendo que o Poder Judiciário não pode impedir que os fabricantes se utilizem do radical da essência do medicamento.

Ora, o uso do radical "raniti" não pode ser utilizado somente pela apelada, por não pertencer exclusivamente a esta, mas a todas as empresas do mesmo ramo, razão pela qual não visualizo o ato ilícito da recorrente e julgo improcedente o pedido”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 12ª Câmara Cível, Des. Nilo Lacerda, AC 1.0145.04.189073-5/001(1), DJ 01.04.2006

"Ausência de semelhança de marcas de medicamentos. Hixizine e hidroxine. Apesar dos produtos comparados pertencerem à mesma classe de medicamento e possuírem o mesmo princípio ativo (cloridrato de hidroxine), geralmente indicados para o combate de reações alérgicas, não ha qualquer semelhança entre as duas marcas capaz de causar qualquer confusão no consumidor.

(...) não há que se falar em concorrência desleal, já que vários outros medicamentos que têm a mesma finalidade poderão se utilizar do radical indicativo de sua essência, gerando a semelhança apontada, mas que, de forma alguma, constitui qualquer irregularidade (...), **contudo o Poder Judiciário não pode impedir que os fabricantes se utilizem do radical da essência do medicamento, mesmo porque, as marcas de produtos farmacêuticos, em geral, em razão de suas composições recebem o nome do princípio ativo do medicamento**”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3ª Câmara Cível, Dês. João Sousa, AC 122683-7/188, DJ 05.08.2008.

[1] § 1. 7. - O critério do consumidor médio no caso de não se exigir receita

Assim como se abranda a análise de confundibilidade quando a marca é destinada a público especializado, agrava-se o critério de análise quando o medicamento não exige receita médica:

"O risco de confusão depende do conhecimento da marca pelos consumidores, da associação que pode ser feita com o signo e do grau de semelhança entre as marcas e os produtos ou serviços. 2. A anterioridade do registro da marca "LUFTAL" e a similitude apta a causar confusão desfiguram a tutela da marca "LUFTRIN". 3. Hipótese em que os elementos nominativos são gráfica e foneticamente muito semelhantes para distinguir produtos do mesmo segmento mercadológico (medicamentos), com evidente possibilidade de confusão ou associação no consumidor médio. Aplicação do art. 124, XIX, da LPI". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2010.51.01.808475-0, DJ 15.08.2012.

"No caso em tela comprovaram os agravantes, de molde a demonstrar a verossimilhança de suas razões, que o produto da marca CEWIN, que fabricam, obteve registro junto ao INPI desde 23/03/1975 (...) tendo a marca CEKLIN usada pela Agravada sido depositada junto ao mesmo órgão administrativo em 28/02/1986 (...) Por outro lado, o produto dos agravantes é medicamento muito bem cotado (29º colocado na lista dos trezentos mais vendidos pelas farmácias), o que leva à evidente conclusão de que a semelhança do nome, da embalagem e da finalidade do produto, geram no espírito do consumidor menos atento e menos sensível, confusão que induzirá, de forma subliminar, a comprar um pensando estar adquirindo outro". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2ª Câmara Cível, Des. JDS Cristina Tereza Gaulia, AI 2005.002.26502, Julgamento em 01.02.2006.

"Isso porque as agravantes alegam que os seus direitos sobre as marcas "NALDECON", "NALDEGRIPE" e "NALDEPLUS" seriam atingidos, tendo em vista que a coexistência dos referidos signos com a marca da agravada, "NALDEFLEX", geraria confusão ao público consumidor que entenderia que esta última nada mais é do que um genérico do "NALDECON", acarretando desvio de clientela. Como acréscimo, ainda ressalta a embargante que os medicamentos em questão são vendidos sem prescrição médica e têm como consumidores o público comum, não havendo um alto grau de atenção no momento da aquisição dos referidos medicamentos. Ou seja, a questão de fundo não era a comercialização do produto, mas sim a colisão desleal das marcas."). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

"Segundo a legislação marcária, não basta a semelhança dos sinais para configurar a reprodução proibida. É imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Em verdade, as supramencionadas disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, de forma a impedir que uma empresa se utilize de marca de outrem, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, por supor que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca já conheça.

Analisando-se sucessivamente as referidas marcas, verifica-se que a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra, já que a primeira ré apenas substituiu o prefixo "Vi" por "Ge", e acrescentou o mesmo termo "RILON" utilizado pela autora, que não é um sinal de caráter evocativo ou comum, ou mesmo se refere ao princípio ativo que compoem os medicamentos. É certo que muitas marcas farmacêuticas identificam a finalidade do produto por meio da utilização de parte do nome de seu princípio ativo o que, obviamente, enfraquece o seu poder distintivo em relação a outras marcas utilizadas para assinalar medicamentos com o mesmo fim terapêutico. A análise da colidência entre produtos identificados por marcas deste gênero deve ser menos rigorosa, pois não se pode privilegiar um concorrente em detrimento de outro.

As marcas em questão estão revestidas de fraco cunho distintivo, posto que se utilizam do mesmo sufixo "RILON", revelando uma semelhança entre ambas por demais forte para permitir tal convivência, já que se distinguem apenas pela substituição do prefixo "vi" por "ge", sendo extrema a proximidade fonética e gráfica, podendo levar a erro ou confusão quanto à origem dos produtos que cada um assinala. Tal fato, pode acarretar erro, dúvida ou confusão ao consumidor, tendo em vista que ambas as marcas distinguem produtos e serviços do mesmo segmento de mercado, qual seja, fabricação de medicamentos e identificam complexos vitamínicos. (...)

Outrossim, cabe ressaltar que referidos medicamentos são vendidos independentemente de receita médica e que, no Brasil, é notório o fato de haver alta incidência de automedicação entre a população, não havendo garantia nenhuma de que os medicamentos em tela não gerem confusão quanto à sua origem e sejam adquiridos indistintamente, um pelo outro. Cumpre ressaltar que o fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes, como se verifica na hipótese dos autos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espirito Santo, AC 2012.51.01.034704-5, DJ 10.07.2013.

Destaque-se, ainda, que a hipótese vertente, por envolver o confronto entre marcas farmacêuticas, traduz caso em que a análise da distintividade deve se dar de forma mais minuciosa, considerando que os produtos homeopáticos são largamente utilizados pela população, tornando mais elevada a possibilidade de associação equivocada, consistente na ingestão de um medicamento pelo outro". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

"Restam evidentes as semelhanças das marcas nominativas CONCOR (parte autora) e CONCÁRDIO (parte ré), as quais possuem o mesmo princípio ativo (Bisoprolol Fumarato) e são utilizadas para identificar medicamentos com o mesmo fim terapêutico (tratamento de doenças cardíacas), o que gera risco de confusão para o consumidor e afronta ao dispositivo do art. 124, XIX da LPI. 2-

Em que pese as marcas CONCOR e CONCÁRDIO se valerem de sufixos diferentes para identificarem a finalidade terapêutica dos produtos que assinalam, "COR", no caso das autoras, que remete à palavra CORAÇÃO, e "CÁRDIO", utilizado pela 2ª ré -, ambas possuem o prefixo "CON", o qual não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica, o que remete a uma indevida aproximação entre as marcas" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.804801-4, DJ 04.06.2013.

"Evidente risco de confusão entre os consumidores quanto às marcas DORFLEX e DORLESS, tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando consideradas, ainda, como produtos do mesmo segmento de mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.812523-5 DJ 15.06.2012.

"Destarte, cabe mesmo esclarecer o julgado e sanar a sua obscuridade, no sentido de que ao se confrontar a marca "NALDECON"⁴² das empresas-embargantes BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY e BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A., com as marcas "NALDEFLEX", "NALDEFLEX DIA" e "NALDEFLEX NOITE" da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., observa-se a possibilidade de confusão entre os referidos signos diante da identidade dos produtos (remédio para gripe) e do segmento mercadológico, notadamente ante a iminência da colocação do produto da

42 "400 mg de paracetamol e 20 mg de cloridrato de fenilefrina." Encontrado em <http://www.bulas.med.br/bula/3129/naldecon+dia.htm>, visitado em 8/11/2013. Os mesmos ativos se encontram no medicamento de marca tida como colidente, segundo <http://consultaremedios.com.br/medicamento/naldeflex-dia>, visitado em 8/11/2013.

embargada no mercado, situação que, inclusive, consoante fls. 425/428, já se consolidou. (...)

Desta forma, dou provimento aos embargos para, sanando a omissão, deferir a antecipação da tutela para suspender, até o julgamento do mérito da ação originária, os efeitos do registro nº 900.883.960, referente à marca nominativa "NALDEFLEX", bem como para determinar a suspensão da análise pelo INPI dos pedidos de registro nºs 900.925.523 ("NALDEFLEX DIA") e 900.925.540 ("NALDEFLEX NOITE"), todos de titularidade da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., bem como determinar que a empresa-embargada cesse o uso da marca "NALDEFLEX", sob pena de multa diária no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais)". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

Sem indicar nem princípio ativo nem finalidade terapêutica

Ainda se tem particularmente atenção àquelas marcas que, apostas a medicamentos, não estão relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica:

"Restam evidentes as semelhanças das marcas nominativas CONCOR (parte autora) e CONCÁRDIO (parte ré), as quais possuem o mesmo princípio ativo (Bisoprolol Fumarato) e são utilizadas para identificar medicamentos com o mesmo fim terapêutico (tratamento de doenças cardíacas), o que gera risco de confusão para o consumidor e afronta ao dispositivo do art. 124, XIX da LPI. 2-

Em que pese as marcas CONCOR e CONCÁRDIO se valerem de sufixos diferentes para identificarem a finalidade terapêutica dos produtos que assinalam, "COR", no caso das autoras, que remete à palavra CORAÇÃO, e "CÁRDIO", utilizado pela 2ª ré -, ambas possuem o prefixo "CON", o qual não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica, o que remete a uma indevida aproximação entre as marcas" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.804801-4, DJ 04.06.2013.

"Evidente risco de confusão entre os consumidores quanto às marcas DORFLEX e DORLESS, tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando consideradas, ainda, como produtos do mesmo segmento de mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.812523-5 DJ 15.06.2012.

“Destarte, cabe mesmo esclarecer o julgado e sanar a sua obscuridade, no sentido de que ao se confrontar a marca "NALDECON"⁴³ das empresas-embargantes BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY e BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A., com as marcas "NALDEFLEX", "NALDEFLEX DIA" e "NALDEFLEX NOITE" da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., observa-se a possibilidade de confusão entre os referidos signos diante da identidade dos produtos (remédio para gripe) e do segmento mercadológico, notadamente ante a iminência da colocação do produto da embargada no mercado, situação que, inclusive, consoante fls. 425/428, já se consolidou. (...)

Desta forma, dou provimento aos embargos para, sanando a omissão, deferir a antecipação da tutela para suspender, até o julgamento do mérito da ação originária, os efeitos do registro nº 900.883.960, referente à marca nominativa "NALDEFLEX", bem como para determinar a suspensão da análise pelo INPI dos pedidos de registro nºs 900.925.523 ("NALDEFLEX DIA") e 900.925.540 ("NALDEFLEX NOITE"), todos de titularidade da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., bem como determinar que a empresa-embargada cesse o uso da marca "NALDEFLEX", sob pena de multa diária no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais)". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

[1] § 1. 8. - A proximidade simbólica das marcas, mas distintas aplicações terapêuticas

Não há nenhuma tolerância quanto à confusão, mas ao contrário, especial atenção, quando marcas de dois medicamentos de finalidade terapêutica diversa tem elementos semiológicos próximos ou afins. A intenção aqui é evitar o engano do público, não só na proteção do titular da marca, mas, *especialmente*, para prevenir que se tome o medicamento errado.

Na verdade, os precedentes judiciais seguem aqui política pública ostensivamente seguida pela ANVISA⁴⁴:

"Com efeito, a semelhança gráfica e fonética das expressões "CLAFORAN" e "CLOFAREN", usadas para distinguir produtos

43 "400 mg de paracetamol e 20 mg de cloridrato de fenilefrina." Encontrado em <http://www.bulas.med.br/bula/3129/naldecon+dia.htm>, visitado em 8/11/2013. Os mesmos ativos se encontram no medicamento de marca tida como colidente, segundo <http://consultaremedios.com.br/medicamento/naldeflex-dia>, visitado em 8/11/2013.

44 "Em verdade, identificam-se hoje na ANVISA tentativas de se obter registro sanitário de medicamentos com princípios ativos distintos (e, portanto, com composição distinta) com nomes muito similares, por vezes diferenciados apenas e tão-somente por uma única letra. A alegação dos laboratórios para tal pedido fundamenta-se, não raro, na existência de registro junto ao INPI da marca que se pretende utilizar. Ora, tal como visto nas linhas precedentes, a alegação de propriedade industrial mostra-se de relevância secundária para os fins de registro sanitário de medicamento. De fato, a presunção do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.360/76 foi de que nomes assemelhados para medicamentos com formulação distinta representam risco sanitário para os pacientes, devendo, portanto, ser vetados pela autoridade sanitária. Houve, portanto, presunção ex lege de risco à saúde pública advindo da conduta proibida, não cabendo à ANVISA afastá-la em nome do direito de uso exclusivo concedido pelo registro de marca junto ao INPI." Albuquerque, op. Cit.

farmacêuticos da mesma classe⁴⁵, é capaz de causar confusão ao público consumidor, podendo por isso mesmo acarretar risco à saúde da população, em face do notório hábito do brasileiro consumir medicamentos por conta própria. À toda evidência configura hipótese impeditiva de registro marcário, conforme descrito nos incisos XIX e XXIII, do art. 124, da Lei nº 9.279/96.

Por outro lado, não há como se dissociar as imagens dos dois conjuntos marcários quando confrontados, transparecendo que o mais novo foi elaborado visando aproveitar da reputação de que goza o mais antigo, sem que qualquer esforço tenha sido feito para tal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Antonio Ivan Athiê, EI AC 2009.51.01.809963-5, DJ 02.07.2013⁴⁶.

"No caso, a empresa autora é titular da marca nominativa CALTREN, concedida em 1996, pelo INPI, para assinalar um produto farmacêutico que atua sobre o aparelho cardiovascular. Já a parte ré, é titular da marca nominativa CALZEM, concedida em 2002, para identificar medicamento antibiótico e sistema humano. Verifica-se que é inegável a identidade gráfica e fonética entre os signos CALTREN e CALZEM. Se a função principal das marcas é distinguir os produtos/serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, não há dúvidas que há certo risco de confusão entre as marcas em questão.

Diante disso, conclui-se que o registro marcário cuja nulidade se pleiteia foi concedido contrariamente à lei. É evidente que a utilização de expressão bastante semelhante para se identificar e para atuar no mesmo ramo de negócio causa aos consumidores dúvida e incerteza, o que impõe-se seja evitado, sobretudo, in casu, no qual as duas marcas atuam no mesmo ramo mercadológico - medicamentos, o que pode trazer riscos à

45 Claforan é marca de Cefotaxina, enquanto que Clofaren é de Diclofenaco. Cefotaxima, segundo a wikipedia, "Trata-se de uma cefalosporina de 3ª geração. Como todas as cefalosporinas é um antibiótico beta lactâmico. Estas cefalosporinas têm um espectro de ação muito mais ampla para os gram negativos do que as cefalosporinas da 1ª e 2ª geração." Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cefotaxima>, visitado em 8/11/2013. Diclofenaco, segundo a wikipedia, O diclofenaco, comercializado como Voltaren® e Cataflan® entre outros, é um anti-inflamatório não-esteróide (AINE) com ação sobretudo analgésica e anti-inflamatória, não sendo usado especificamente como antipirético, embora também tenha esta ação. Apresenta-se nas formas químicas de sal sódico, sal potássico, e de complexo com colestiramina (uma resina de troca iônica). Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Diclofenaco>, visitado em 8/11/2013.

46 Prevaleceu assim o voto majoritário na AC, que foi o seguinte: "Admito a semelhança fonética e gráfica das expressões em litígio, "CLAFORAN" (autora/apelante) e "CLOFAREN" (1ª ré/apelada), mas afastando a possibilidade de erro, confusão ou associação indevida pelo público consumidor. Apesar de ambos os signos identificarem produtos do mesmo segmento mercadológico (medicamentos), não me parece verossímil, como diz o juiz sentenciante, o risco de confusão entre as marcas nominativas, eis que a primeira identifica "produto farmacêutico indicado como antibiótico" (fl. 42), vendido sob prescrição médica, enquanto a segunda especifica "medicamento para medicina humana anti-inflamatório" (fl. 101). Além disso, a marca "CLOFAREN" utiliza parte do princípio ativo diclofenaco dietilamônico e é comercializado na forma de pomada gel, para ser friccionada sobre a pele [1], ao passo que o signo "CLAFORAN" não tem qualquer relação com o princípio ativo (cefotaxima sódica) e se apresenta como ampola com pó solúvel para ser injetado por via intravenosa, intramuscular ou intra-arterial [2] (cf. fls. 157, 164/165, 219/222). Remeto, no aspecto, às palavras do Juiz Federal Convocado Aluísio de Castro Mendes que, ao afastar a possibilidade de confusão do público consumidor em hipótese similar [3], ressaltou que "por exigências sanitárias e a bem dos consumidores e da comunidade médica" os medicamentos geralmente utilizam "expressões evocativas do principal ativo farmacológico". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, VOTO VENCIDO Des. Nizete Lobato Rodrigues, AC 2009.51.01.809963-5, DJ 20.07.2012.

saúde do consumidor, eis que, em face da proximidade dos sinais, pode levá-lo a comprar um pelo outro.

Aliás, o fato de os medicamentos terem terapêuticas distintas só vem reforçar a necessidade de se acolher o pedido, já que como afirmou o Juízo a quo, tal distintividade "ganha contornos até mais graves, pois tratando-se de marcas com construções visuais e fonéticas tão próximas, uma eventual associação equivocada entre os signos pode tornar as consequências ainda mais danosas, eis que o bem jurídico maior a ser protegido aqui é a saúde pública, sendo forçoso admitir que o uso inadvertido de um medicamento pode atingir, em casos mais trágicos, até a própria vida das pessoas". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2005.51.01.500410-3, DJ 16.04.2012 ⁴⁷.

[1] § 1. 9. - A confusão evitada por outros elementos significativos

De outro lado, a confusão perante o consumidor é evitada por uma série de outros elementos, quais sejam, as partículas figurativas, a marca do laboratório, os elementos da embalagem e da apresentação visual, etc. A importância desses fatores diferenciais são consagrados pelos precedentes:

"Medicamentos. Nomes. Diferenças fonéticas e nos logotipos das embalagens confrontadas. Ii - cores e outros elementos de uso comum. Não são registráveis. I - embora os nomes iniciem com o mesmo prefixo, porem não havendo semelhanças fonéticas nas marcas confrontadas nem nos logotipos das respectivas embalagens dos produtos fabricados pelas empresas litigantes, não ha motivo para impedir a coexistência de ambas, pois não ha a possibilidade de gerar a confusão de marcas entre o publico consumidor. Não ha óbice que seja utilizado o mesmo radical por outras empresas que trabalhem no mesmo ramo, uma vez que o prefixo e considerado de uso comum. Si - as cores, bem como outros elementos de uso comum, nao são registráveis, por não constituírem privilegio de uso exclusivo". Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2ª Câmara Cível, Dês. Rogério Ferreira, AC 55744-8/188, DJ 12.11.2001.

"E vedada qualquer forma de ilicitude quanto ao registro da marca de medicamento. Não se caracteriza contrafação de marca a utilização de embalagens sem qualquer semelhança, copia ou plagio a terapia medicamentosa registrada sobre a sigla aas (acido acetil salicílico). Ainda que fossem análogas as cores dos produtos, não se poderia reconhecer a violação aos direitos outorgados pela marca, pois as cores não são

47 De outro lado se encontra também entendimento de que indicações terapêuticas diversas não colidem, exatamente porque os públicos seriam diversos: "Inexistência de dano à saúde pública, uma vez que os medicamentos cujos nomes são supostamente colidentes destinam-se a atender situações completamente distintas (o anticoncepcional ADOLESS e o analgésico DORLESS), não havendo elementos de prova objetivos a indicar que os consumidores poderão ser induzidos em erro." TRF1, AI Nº 2005.01.00.020331-1/DF, Sexta Turma do TRF da 1ª Região, JFC Leão Aparecido Alves, 12.9.2005. Note-se que essa decisão se refere ao registro da ANVISA, e não o do INPI.

registráveis”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 1ª Câmara Cível, Dês. Vitor Lenza, AC 91346-9/188, DJ 14.09.2007.

Mas, reversamente, quando **há confusão** nos elementos não nominativos a ponto de se iludir o público, tal confusão é ilícita:

“As agravadas têm o registro da marca Advil no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como se verifica no Certificado de Registro de Marca acostado em fl. 109, cuja embalagem também está registrada no referido Instituto, como se verifica em fl. 111, contendo o nome do produto em amarelo, a embalagem em fundo azul com linhas quadriculadas azul claro, além de uma tarja vermelha com dois comprimidos da mesma cor, bem como o nome do princípio ativo ibuprofeno de 200 mg em amarelo. A embalagem utilizada pela agravante também tem fundo azul com linhas quadriculadas azul claro, além de uma tarja vermelha com dois comprimidos em branco e o nome do princípio ativo em amarelo, além da indicação “G” referente a medicamento genérico. As embalagens são facilmente confundidas, mediante simples análise visual (...)”

O artigo 3º, inciso XXI da Lei 6.360/76, alterado pela Lei 9.787/99, define medicamento genérico como sendo “medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade ...”, não havendo qualquer permissão para a utilização de embalagem semelhante ou que de qualquer forma confunda o consumidor”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Camilo Ruliére, AC 2007.002.11032, Julgamento em 08.08.2007.

[1] § 1. 10. - Conclusão quanto a essa seção

Embora complexa e específica, a regência das marcas de medicamentos à luz dos precedentes judiciais tem um racionalidade clara.

Primeiro, para os precedentes coletados, há um clara distinção entre marcas de medicamentos sujeitos a receita e aqueles de consumo livre⁴⁸. Seguindo uma doutrina que não é específica desse segmento de medicamentos, presume-se que o público especializado seja mais habilitado a distinguir os produtos e serviços, assim como suas marcas⁴⁹.

48 Se bem que tal distinção seja comum no direito comparado, é preciso ter em conta que, segundo pesquisa especializada, 35% da ingestão dos remédios no Brasil seria automedicação. Veja Aquino DS, Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? *Ciência & Saúde Coletiva*, 13 (Sup) (2008) 733–736.

49 Entre os dois critérios a considerar - o do maior discernimento do médico ou da necessidade de uma elevada distintividade tendo em vista o risco de engano em medicamentos - o direito comparado se divide. "(a) An exercise in risk analysis 16.31 Some courts have considered that, where prescription-only products have similar names, the likelihood of confusion is lower than it would be for other types of goods. This is because, if those products are prescribed by a qualified medical practitioner and are then dispensed by a qualified pharmacist, people who have had the benefit of professional training and expertise in the medical field will be unlikely to confuse products with which they deal regularly in the discharge of their professional duties. Other tribunals have considered that the great danger of a consumer taking the wrong product

Segundo, é consagrado pela doutrina clássica, e existe *leading case* do STJ, no sentido de ser lícito, e mais do que isso, ser *regra de mercado*, que as marcas de medicamentos devam evitar signos fantasiosos ou arbitrários, mas – pelo contrário – devam facilitar a comunicação denotando seja o princípio ativo do medicamento, seja sua finalidade terapêutica.

Temos aqui uma escolha de política pública: aumentar o conteúdo *informacional*, denotativo das marcas, e reduzir ou mesmo eliminar o conteúdo evocativo e de sedução⁵⁰. Esta escolha está explicitada nos regulamentos da ANVISA e adotada tácita - mas vigorosamente - pelos precedentes judiciais.

Assim, se aceita e prestigia que – neste campo – as marcas sejam motivadas pelos produtos, e assim necessariamente mais próximas entre si.

Terceiro, que – mesmo tolerando mais proximidade entre as marcas em face da conveniência da motivação entre a marca e o produto - no caso de marcas sem exigência de receita se leve em conta qual o consumidor médio de cada produto, com vistas a evitar, ou minimizar a confusão.

Quarto, que se evita especialmente qualquer confusão que ocorre entre marcas que nem utilizem o princípio ativo do medicamento, nem tampouco signifiquem sua finalidade terapêutica, Nestes casos, a proximidade é injustificada, pois não a compensa nenhum ganho informacional.

Quinto, que é eminentemente recusável a proximidade simbólica das marcas, quando há distintas finalidades terapêuticas entre elas, pois, num mercado em que a motivação é a regra, essa confusão pode levar a sérias consequências de ingestão de medicamentos errados.

Sexto, e por último, em juízo de contrafação, não de nulidade⁵¹, a confusão pode ser afastada pela apresentação do produto, pelos elementos figurativos, e assim por diante. Como nos outros tipos de marcas. No entanto, quando *há* confusão agravada pelos elementos não nominativos, essa confusão é odiosa pelas consequências potenciais para a vida e a saúde.

demands that a greater distance be placed between pharmaceutical trade marks before it is considered that there is no likelihood of confusion." PHILLIPS, Jeremy. Trademark Law. A Practical Anatomy. New York: Oxford, 2003, 554-556. Como nota e autor, o Escritório chegou à conclusão de que ambos critérios se compensam e, no caso de medicamentos sob receita, os critérios de confusão são idênticos a das demais marcas.

50 "Ora, o estímulo ao consumo, se de certa maneira inofensivo para produtos como sapatos, confecções ou atividades de lazer, é potencialmente letal no caso de medicamentos. De fato, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), 30,5% dos casos de intoxicação no Brasil se dão pelo uso de medicamentos, não raro consumidos por automedicação dos pacientes. {Nota do texto: Fonte SINITOX 2006} Nesse sentido, ainda que não se mostre razoável imputar à indústria ou ao comércio farmacêuticos a responsabilidade por consumo impróprio de medicamentos, parece-nos fato que o uso da marca como método de publicidade comercial (e, portanto, de indução ao consumo) não pode estar livre de um escrutínio do Poder Público." Albuquerque, op. Cit.

51 Neste caso, se apura a confusão in concreto, e não, como no caso de nulidade, in abstracto. Vide BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Também encontrado em "Da análise de colidências em abstrato e em concreto", em <http://denisbarbosa.addr.com/abstrato.pdf>,

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

Constança Marcondes Cesar

Universidade Federal de Sergipe

Na obra de Dalila Pereira da Costa, o tema da *viagem* aparece como travessia do mundo e metáfora da viagem interior, travessia da alma, em diversos textos.

Destacamos os escritos entre 1974 e 1999, uma vez que o tema é retomado, neles, sob diversas perspectivas.

Publicado em São Paulo, em 1979, um artigo resume a tese central: “A ‘Peregrinação’: uma ascese portuguesa”¹, descreve a aventura de Fernão Mendes Pinto, numa acidentada viagem ao Extremo Oriente, realizada no século XVI. Expõe a viagem como peregrinação e sacrifício. O testemunho de Fernão Mendes Pinto mostra a face do homem religioso que, após sucessivos naufrágios e perda total de riquezas devido a ataques de piratas ao longo de sua viagem ao Oriente, conseguiu regressar a Portugal, decorridos vinte e um anos. Retornou pobre, mas dando graças a Deus por ter conseguido voltar à pátria; considerava a experiência negativa como “remissão dos pecados”, aquisição de “riqueza ultra-terrena”, “salvação”². O sacrifício pessoal, a perda de bens materiais, foi considerada como experiência do desapego, de não-tesaurização, de doação de bens acumulados, “oferta ao sagrado”, para, em troca, “receber o dom da graça”, a salvação da alma.³

No *Peregrinação*, o que está em jogo é o louvor e a prece, como expressões da relação com Deus. A religião aí aparece como *confiança* e *amor*, de modo que qualquer resultado a que a vida encaminhe o homem, dá-se graças. A mensagem do Cristianismo é enfatizada como a de uma *religião de redenção*, que justifica o sofrimento pela aliança com o sagrado, purificação da alma; considera a evangelização como tarefa de doação de si e fraternidade. No texto em questão, o narrador diz que, tendo encontrado,

¹ PEREIRA DA COSTA, D. “A ‘Peregrinação’: uma ascese portuguesa”. *Cavalo Azul*, S.P. nº 8, maio-junho 1979.

² Id., *ibid.*, p.86.

³ Id., *ibid.*, p.88.

na China, portugueses lá perdidos, que já falavam pouco a língua materna, um dos participantes da expedição escreveu, em chinês, num caderno, para eles, “o *pater noster*, a Ave Maria, o credo, o salve regina, os mandamentos e (...) outras muitas orações boas”⁴. Recebidos pelos aldeões da terra a que chegaram, rezaram com eles as orações da sua fé. Daí Dalila dizer: “O reconhecimento, identificação e união fraterna entre os portugueses, através do vasto mundo”, faz-se mediante a fé e o caráter missionário das viagens marítimas⁵. Sabedoria, santidade, *caritas*: valores que orientam a realização da igreja, “como missão sem cessar se fazendo no tempo e no espaço (...) realização (...) do corpo místico de Cristo – pela reunião, em seu nome, de alguns portugueses” em vários cantos do mundo⁶.

Evidentemente, a leitura de Dalila não é ingênua. A busca do lucro caracterizou também, para alguns, a procura das riquezas e a violência da conquista. Mas o projeto original, que norteiam as navegações, teve um sentido mais amplo, de evangelização e conversão do mundo à vida do espírito. Sofisticadamente preparadas pela Escola de Sagres, as viagens implicavam sólido conhecimento científico e, ao mesmo tempo, submissão a um desígnio maior: o da peregrinação em busca da conversão pessoal e despojamento, em vista da salvação da alma.

O tema da viagem como travessia do espaço e travessia da alma já aparecia em dois textos anteriores de Dalila: *Duas Epopéias das Américas*, de 1974 e *A Nova Atlântida* de 1977.

Em *Duas Epopéias das Américas*, Dalila aborda, em parte do livro, a obra de Guimarães Rosa, *Grande Sertão: Veredas*. O romance do autor brasileiro estabelece uma analogia entre travessia do sertão e a aventura da alma, a progressiva expansão da consciência do personagem principal, o jagunço Riobaldo, que o leva a assumir a trajetória do herói, na medida mesma em que seus feitos o conduzem ao um confronto consigo mesmo. Dalila propõe uma analogia entre a travessia do sertão e a travessia do mar, assinalada também por Elizabeth Hazin, especialista brasileira em Guimarães Rosa, que encontrou no acervo de Guimarães Rosa, na Universidade de São Paulo, textos da *Odisséia* anotados por Rosa, na época em que preparava o seu romance, e estabelecendo analogias entre viagem de Riobaldo e a viagem marítima de Odisseu.

⁴ Id., *ibid.*, p.99.

⁵ Id., *ibid.*, p.101.

⁶ Id. *ibid.*, p.103.

No texto de 1977, *A Nova Atlântida*, dedicado à poetisa paulista Dora Ferreira da Silva – editora da revista *Cavalo Azul*, no qual foi publicado o artigo “A Peregrinação” -- Dalila estabeleceu uma analogia entre a ação civilizadora dos gregos antigos e a de Portugal, na modernidade. Nos primórdios da civilização ocidental, os gregos buscavam a verdade, tesouro supremo; na modernidade, “os navegantes ibéricos seriam os continuadores de Ulisses”⁷, estabelecendo laços entre a busca da verdade e a viagem marítima. Primeiro, os cretenses e venezianos, no Mediterrâneo; depois, no Atlântico, os ibéricos. Na viagem, metafóricamente se realiza, entre os gregos, o milagre da razão liberta do mito, o percurso do mito ao logos; na península ibérica, dá-se a redescoberta do valor do mito, iluminado pela razão, que desdobra seu significado simbólico. Em Portugal, D. Henrique teria tido um papel análogo ao de Odisseu, entre os gregos: fazer nascer um cosmos do caos. Diz Dalila: “Aqui na Península, o Oriente e o Ocidente, a pré-história e a história, o mito e a razão (...) se unirão no exacto ponto e momento de 1500”⁸.

Um capítulo especialmente interessante, no livro, é o intitulado : “Os Lusíadas ou a procura da totalidade”, no qual, a partir de Camões, Dalila revê o significado e o papel de Portugal na história, no início da modernidade: unir Ocidente e Oriente, “pela descoberta do caminho marítimo para a Índia”⁹, estabelecendo, assim, uma compreensão una do mundo, pela complementaridade entre os opostos. A pensadora aponta, uma vez mais, analogias entre a saga da viagem marítima portuguesa e as viagens descritas na *Odisséia* e na *Eneida*. Representando seus respectivos povos, o grego e o romano, Odisseu e Enéias têm, nos poemas, papel análogo ao que Camões atribuiu a Vasco da Gama: a viagem não é só um percurso no espaço mas também ascese, iniciação, exposta através das figuras exemplares dos heróis e da travessia do tempo, dos naufrágios e da morte.

Para os portugueses, a terra sagrada que buscavam, espaço do tesouro material e espiritual é a Índia. Chegar até lá supõe a travessia do mar, prova e confronto com o monstruoso, o terrível, assimilado depois ao sagrado abissal, mistério tremendo que é preciso investigar, para ter acesso ao conhecimento.

⁷ Id., *A Nova Atlântida*. Porto: Lello & Irmão. Ed. ,1977, p.14.

⁸ Id., *ibid.*, p. 19.

⁹ Id., *ibid.*, p.109.

Conhecimento do caminho das Índias; mas também conhecimento que implica uma abolição do tempo e do espaço, o encontro entre eternidade e tempo. A finalidade da aventura é conhecer a verdade; unir os opostos - Oriente e Ocidente; o serviço de Deus, a difusão da fé; o encontro do próprio centro, pelo cumprimento de um destino espiritual. Na viagem, a Índia é a metáfora da transcendência, do espaço sagrado e paradisíaco. E a missão dos portugueses é “abrir e possuir o mar, e salvar a terra dos homens”¹⁰.

O percurso no espaço, através do mar, é metáfora do sacrifício e ascese, tarefa do herói que vai até o outro mundo – representado metaforicamente pela viagem ao Oriente e o retorno à pátria. Dois paraísos movem a busca: Portugal, no Ocidente, como pátria à qual regressar; a Índia, no Oriente, como terra sagrada, repleta de ouro e especiarias – metáforas das riquezas espirituais. Um duplo percurso: no espaço e na alma, é oferecido ao herói, Vasco da Gama; seu objetivo é a realização de uma obra universal, que cabe a Portugal e seu povo. Mar físico, é caminho e perigo; o mar simbólico é encontro com o mistério cosmogônico, com o sagrado em seu aspecto primordial. A Índia, o caminho da Índia, é também a tarefa “de reduzir as trevas à luz (...) o desconhecido ao conhecido (...) um caos a um cosmos”¹¹. É ainda caminho em direção a si mesmo, busca da sabedoria, rememoração e profecia do homem vindouro¹².

Em um texto mais recente, de 1999, *Dos mundos contíguos*, a estudiosa portuguesa oferece uma síntese, a nosso ver, de sua hermenêutica e dos símbolos da viagem. Desdobra, uma vez mais, o significado da viagem, reiterando que o objetivo dos navegadores era busca de saber e de riquezas materiais, mas sobretudo de conhecimento de si mesmos, despojamento perante as perdas e naufragos, auto-superação e obediência a uma missão de caráter religioso: difundir o cristianismo, evangelizar os povos, unir o mundo sob a égide do espírito, da generosidade e do amor.

Alargamento da consciência, procura do paraíso, ressonância de experiências místicas narradas por poetas e santos: as que possibilitam a aproximação entre eternidade e tempo, entendida como *regeneração*, *redenção* da *queda* e do *exílio* – metáforas da condição humana precária e mortal¹³.

¹⁰ Id., *ibid.*, p.120.

¹¹ Id., *ibid.*, p.125.

¹² Id., *ibid.*, p.133 e segs.

¹³ Cf. RICOEUR, P. *La symbolique du mal*. Paris:Aubier/Montaigne, 1960,*passim*.

Na tradição portuguesa, herdeira dos mitos celtas e do sufismo, das tradições medievais – a procura do paraíso é tema constante, entendida como *viagem* às ilhas sem males, extra-temporais. Esses mitos são retomados por Camões em *Os Lusíadas*, de modo que a viagem portuguesa aparece como caminho em direção à Índia, ao Oriente, mas também como metáfora da busca da terra paradisíaca, da riqueza espiritual. O poema de Camões, sublinha Dalila, termina com a entrada dos nautas na terra divina, da juventude eterna, da imortalidade: as *Ilhas Afortunadas*. A viagem se faz com um duplo escopo: *temporal*, descoberta e caminho através do mar; *simbólico*, de redenção e imortalidade, superação do tempo.

Essa temática: de unificação do *mundo*, estabelecendo laços entre o Oriente e o Ocidente; de unificação do *homem*, que alcança a sabedoria, o conhecimento que leva ao mundo suprasensível, à liberdade e ao amor, está presente, diz Dalila, no projeto de Santo Agostinho e de Paulo Orósio; o de construção, no tempo, de uma via para o Absoluto. E se expressa na vida de Portugal, na poesia de Camões, “na profecia de Bandarra, Vieira e Pessoa, no sebastianismo e Quinto Império”¹⁴, como busca do encontro entre eternidade e tempo, superação da morte, vivida na experiência extática como descreveram Santa Tereza, São Francisco e os místicos sufis¹⁵.

A viagem aparece, na tradição e lendas portuguesas, como busca desse estado de consciência alargada, análogo ao êxtase ou ao sonho, que diversos mitos assinalam. Dalila aponta similaridades entre lendas medievais, celtas, mitos sumerianos e o entrelaçamento, em Portugal, de mito e história, na figura de D. Sebastião.

O mar, o sono e o sonho, a morte, são metáforas das vias de acesso ao além do tempo, à eternidade. O estado alterado de consciência, que representa o reconhecimento da passagem entre tempo e eternidade, é expresso pelo herói Vasco da Gama, nos Descobrimentos e por poetas e profetas, nos tempos ulteriores. Dalila estabelece uma analogia entre o tempo vivido pelos heróis na Ilha dos Amores, descrito por Camões, e a experiência iniciática dos Mistérios, na Grécia, que implicava o confronto com a morte. Orfeu, poeta e músico, era considerado o fundador dos Mistérios; era um mestre

¹⁴ PEREIRA DA COSTA, D. *Dos Mundos Contíguos*. Porto: Lello Ed., 1999, p. 18.

¹⁵ Id., *ibid.*, p. 25 e 27; 122 e segs.

espiritual que conhecia o poder da música “de purgar e elevar o homem (...)”¹⁶. É também aquele que enfrenta a morte, desce ao mundo dos mortos e de lá retorna..

Na poesia, na música, a inspiração estabelece o laço entre o homem e o sagrado, o encontro com o real absoluto. Poesia e música, poesia e ascese, poesia e filosofia, são etapas da ascensão do homem na busca da verdade. Na obra de Dionísio Areopagita, na música de Bach, Mozart, Beethoven, cumpre-se, “do lado humano [a] subida à fonte da vida”¹⁷, análoga à viagem metafórica da alma¹⁸.

A aventura marítima aparece, para Dalila, como uma aventura *soteriológica*, busca do mundo arquetípico, que une o passado e futuro. A viagem dos nautas é uma das metáforas que mostram, no tempo e no espaço, a busca do sagrado, do absoluto. É obediência a um mandato do céu, de criação de uma comunidade espiritual; é desindividualização, santificação pessoal, santificação do mundo, levada a cabo por um povo e seus governantes. A ascese que este esforço implicou expõe uma tradição religiosa que inspirou reis e o messianismo português ulterior, de Bandarra a Vieira, até “os poetas e filósofos de *A Águia*, Pascoaes, Leonardo Coimbra e seus discípulos, Álvaro Ribeiro, José Marinho (...)”¹⁹.

O percurso dessa tradição está marcado pela aventura de partir e regressar a uma pátria; ao cumprimento da vida como ascese e redenção, à compreensão do tempo do ponto de vista do eterno, como o *Regresso ao Paraíso*, de Pascoaes, expressaria²⁰, bem como a atuação dos mestres da *Renascença Portuguesa*. Nessa perspectiva, a esperança da unificação do mundo sob a égide do amor, expõe-se contemporaneamente como unidade do mundo de língua portuguesa, como realização do V Império mítico através do Atlântico e da união das raças lusíada, índia e negra, tendo o Brasil, nessa renovação do mundo, papel importante: o de expressar o amor, a sabedoria do coração, a alegria, a liberdade. O projeto é “de instaurar sobre a terra a *Cidade de Deus*”²¹,

¹⁶ Id., *ibid.*, p.105.

¹⁷ Id., *ibid.*, p.96.

¹⁸ Id., *ibid.*, p.91 e segs.

¹⁹ Id., *ibid.*, p.162.

²⁰ Id., *ibid.*, p.170.

²¹ Id., *ibid.*, p.177.

“consumação da história, na paz e harmonia universal”²², realizando “a única e vera revolução sobre a terra: a espiritual”²³.

Para Dalila, a missão espiritual que parece ter ido assinalada ao povo português é a realização da unidade do mundo sob a égide do espírito, metafórica e historicamente representada pelo diálogo Ocidente – Oriente --- de que as navegações seriam um dos marcos, assim como o desbravamento do território do Brasil. Na opinião da pensadora, essa missão foi retomada contemporaneamente pelos pensadores e filósofos de *A Águia* e da *Renascença Portuguesa*.

A partir das afirmações da estudiosa portuguesa, podemos dizer que, em período mais recente, a vinda ao Brasil a partir da década de 50, no século XX, da chamada *Missão Portuguesa*, importante grupo de intelectuais portugueses que tiveram atuação marcante na vida cultural brasileira, atuando na Universidade de São Paulo; na Universidade de Brasília – da qual alguns foram fundadores, como Endoro de Sousa e Agostinho da Silva; na Universidade Federal da Bahia, para citar apenas algumas das universidades beneficiadas com a presença desses mestres ---- parece traduzir uma nova etapa do projeto de unificação do mundo sob a égide do espírito.

O porte dessa atuação, no Brasil, ainda não foi completamente apreciado. Estudos sobre a *Missão Portuguesa* vem sendo feitos na Universidade Estadual Paulista²⁴, na qual foram editadas as primeiras publicações destinadas a considerar o impacto dessa presença.

A própria Dalila, entre 1959 – 1965, viveu no Brasil e seus escritos, publicados na revista *Cavalo Azul*, assim como a dedicatória do livro *A Nova Atlântida* à Dora Ferreira da Silva, mostrou laços estreitos com o *Grupo de São Paulo*²⁵, cujo impacto na vida cultural do país e no estabelecimento de laços com Portugal vem sendo examinados. Certo paralelismo de temáticas e fontes pode ser entrevisto nos escritos de Dalila e Dora Ferreira da Silva e mereceria ser aprofundado.

Em resumo, podemos dizer que, partindo de estudos sobre a viagem dos navegadores, entendida no seu duplo escopo: o de *unificar o mundo*, estabelecendo um diálogo entre o Ocidente e o Oriente, mediante a difusão do Cristianismo; o de *salvar a*

²² Id., ibid., p.178.

²³ Id., ibid., p. 181.

²⁴ LEITE, R.M. e LEMOS, F. (orgs.) *A Missão Portuguesa*. EDUSC/UNESP, 2003.

²⁵ MARCONDES CESAR, C. *O Grupo de São Paulo*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000.

alma, realizando missão de cunho religioso, a *viagem* é progressivamente vista por Dalila como metáfora da missão permanente do povo português, representante emblemático da humanidade em busca de conhecimento e mudança qualitativa de consciência, possibilitando a união entre um saber religioso e a sabedoria do coração.

Examinando, de modo análogo ao procedimento de Eliade, no estudo comparado dos mitos de diferentes povos a expressão e o significado do sagrado, Dalila considera os mitos que narram as viagens iniciáticas dos gregos, dos celtas, dos místicos cristãos e sufis, à luz de tradição neo-platônica de Agostinho e Dionísio Areopagita, quando tratam da construção, no tempo, da *Cidade de Deus*, entendida como tarefa de cada um e de todos os homens. A mudança qualitativa da consciência individual e coletiva é a via da salvação. A pensadora desdobra, assim, os significados simbólicos da viagem como peregrinação no mundo e ascese.

Texto apresentado no quarto Seminário Redenção Escatologia, na Universidade Católica do Porto, em Abril de 2014.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014

**COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARIANA – CESUSC
FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS DE FLORIANOPOLIS – FCFS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO**

PEDRO ARAUJO MARQUES COELHO

**ALTERNATIVAS À INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DO REGIME AUTORAL AO
SOFTWARE**

**FLORIANÓPOLIS
JUNHO DE 2012**

Pedro Araujo Marques Coelho

Alternativas à Ineficácia da Aplicação do Regime Autoral ao Software

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Graduação em
Direito da Faculdade de Ciências Sociais
de Florianópolis como requisito à
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Msc. Gustavo Testa Corrêa

**Florianópolis
Junho de 2012**

Pedro Araujo Marques Coelho

Alternativas à Ineficácia da Aplicação do Regime Autoral ao Software

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito da Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Direito, sendo submetido à Banca Examinadora e considerado aprovado em __/__/____.

Prof. Msc. Gustavo Testa Corrêa
Professor Orientador

[Nome do membro da Banca com sua titulação]
Membro da Banca Examinadora

[Nome do membro da Banca com sua titulação]
Membro da Banca Examinadora

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, Lísia e Rodrigo e a meu irmão, Newton, que sempre me apoiaram e motivaram durante esta caminhada.

À minha Avó, Maria Ignez, pelo carinho e dedicação de sempre, sendo muito presente, mesmo morando em outro estado.

Aos meus colegas e amigos, pela rica troca de experiências e pelos momentos de aprendizagem compartilhados durante estes cinco anos de convivência.

Agraço especialmente ao meu orientador, Gustavo Testa Corrêa, pela postura atenciosa e por contribuir de forma intensa, maximizando meu interesse pelo tema alvo desta pesquisa, além dos temas gerais do direito empresarial, ao ministrar aulas com muita dedicação e entusiasmo durante o curso.

RESUMO

Este estudo tem o objetivo de analisar os aspectos que envolvem a tutela do software pelos institutos da propriedade intelectual. Desenvolve os conceitos e diferenças conceituais entre software e programa de computador, ideias que possuem diferença tênue, muitas vezes ignorada e empregada de forma errada por doutrina e jurisprudência. Expõe os elementos do objeto em estudo que são passíveis de proteção pelo regime do direito autoral, instituto o qual, seu diploma legal rege a proteção jurídica ao software. Apresenta, também, os elementos que são excluídos de tal proteção e propõe uma crítica a respeito da ausência de tutela a muitos destes componentes, que têm enorme relevância às pretensões de amparo desejadas pelos autores. Desenvolve diálogo acerca da insuficiência da proteção autoral frente à nova realidade tecnológica atual e a respeito da incongruência da aplicabilidade do instituto autoral com as reais demandas da atualidade para a proteção ao software, fazendo, muitas vezes, com que os desenvolvedores optem pelo regime da patente em detrimento do regime autoral, nos casos de invenções que envolvam programas de computador. Aventa algumas propostas voltadas à solução do problema da insuficiência da tutela do direito autoral aos softwares, propondo a reflexão a cerca da questão.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Direito Autoral. Software. Evolução Tecnológica. Alternativas à Insuficiência.

LISTA DE ABREVIATURAS

Art – Artigo

Nº - Número

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Acordo TRIPs – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	07
2	PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	09
2.1	HISTÓRICO.....	09
2.2	CONCEITO.....	10
2.3	DIVISÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	11
2.3.1	Propriedade Industrial.....	11
2.3.1.1	Natureza Jurídica.....	12
2.3.1.2	Invenção e Modelo de Utilidade.....	12
2.3.1.3	Marcas.....	17
2.3.2	Direito Autoral.....	19
2.3.2.1	Natureza Jurídica.....	21
2.3.2.2	Direito Autoral e Copyright: Diferenças na Tutela Jurídica.....	22
3	PROTEÇÃO JURÍDICA DO SOFTWARE.....	23
3.1	CONCEITOS DE SOFTWARE E PROGRAMA DE COMPUTADOR.....	23
3.2	TIPOS DE SOFTWARE.....	26
3.2.1	De Acordo com a Finalidade.....	26
3.2.2	De Acordo com a Disponibilização.....	27
3.3	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.....	28
3.4	PROTEÇÃO JURÍDICA APLICÁVEL AO SOFTWARE.....	29
3.4.1	Proteção Concedida Pelo Direito Autoral.....	29
3.4.1.1	Proteção ao Programa de Computador em si.....	29
3.4.1.1.1	<i>Proteção aos Elementos Literais.....</i>	<i>31</i>
3.4.1.1.2	<i>Proteção aos Elementos Não Literais.....</i>	<i>32</i>
3.4.1.2	Proteção à Documentação do Software.....	34
3.4.1.3	Prazo de Proteção do Software.....	36
3.4.1.4	Limites dessa Proteção.....	36
3.4.1.4.1	<i>Processos, Métodos e Sistemas.....</i>	<i>37</i>
3.4.1.4.2	<i>Funcionalidade.....</i>	<i>38</i>
3.4.2	Proteção Pelo Regime Patentário.....	39
4	ALTERNATIVAS À INSUFICIÊNCIA DA TUTELA AUTORAL A PROGRAMAS DE COMPUTADOR.....	40
4.1	A INSUFICIÊNCIA E PROBLEMAS DA APLICAÇÃO DO REGIME AUTORAL A PROGRAMAS DE COMPUTADOR.....	40
4.1.1	Necessidades que Urgem Perante a Evolução Tecnológica.....	45
4.1.1.1	Adequação do Prazo de Proteção do Software à Realidade Tecnológica Atual.....	46
4.2	ALTERNATIVAS À INSUFICIÊNCIA AUTORAL.....	48
4.2.1	Adequação do Direito Autoral às Novas Tecnologias.....	48
4.2.2	Aplicação de um Regime “sui generis”.....	50
4.2.3	Coexistência de Direitos.....	52
5	CONCLUSÃO.....	54
	REFERÊNCIAS.....	56

1 INTRODUÇÃO

O mundo vive um intenso e constante desenvolvimento tecnológico, o setor da ciência e tecnologia movimenta grande quantidade de capital nos cenários nacional e global, muito se investe em soluções inovadoras através de invenções, modelos de utilidade e diversas tecnologias que, atualmente, progressivamente vêm surgindo em velocidade exponencial. Empresas e desenvolvedores autônomos, criadores destas tecnologias, buscam resguardar os direitos relativos a estas criações, e é nesse contexto que a propriedade intelectual tem lugar, buscando a salvaguarda dessas produções intelectuais e industriais.

Objeto de discussão central desse trabalho, o Software, está inserido neste enredo de expansão tecnológica e suas disposições gerais de tutela jurídica estão presentes na lei de direitos autorais (Lei 9.610, de 1998), recebendo ainda proteção jurídica por legislação específica, conhecida como lei do software (Lei 9.609, de 1998). A proteção jurídica concedida pelo direito autoral ao software é a mesma concedida às obras artísticas e literárias, o que em primeiro plano já gera certa estranheza, pois são dois objetos que não têm uma relação tão íntima e pertencem a planos distintos, com o software se aproximando muito mais do mundo da tecnologia do que propriamente do mundo das artes, apesar de provir do intelecto humano.

Dois objetos tão distintos recebem proteção idêntica, isto já suscita a primeira incerteza quanto à eficácia da aplicabilidade do instituto autoral ao software. A tutela concedida pelo direito autoral aos softwares e às obras artísticas e literárias alcança a forma de expressão da criação. Nesse sentido, com relação a estes, o efeito desejado é alcançado, protege-se, por exemplo, um livro de ser copiado ou reproduzido indevidamente, sem autorização. Já com relação àqueles, a proteção da mera expressão literal revela a fragilidade e a insuficiência do instituto para tutelar um objeto complexo, que vai muito além da mera forma de expressão.

Ao produzir-se um software, como na maioria das criações industriais, o objetivo do autor/criador é obter a proteção jurídica relativa aos elementos economicamente mais importantes daquela obra, ou seja, as soluções tecnológicas inovadoras, que determinam o grau de eficiência e qualidade do produto que é comercializado. Ao tutelar a forma de expressão do programa, tal proteção se reduz a apenas uma boa forma de repressão à pirataria, mas deixa elementos essenciais

desta criação sem amparo jurídico adequado, como a funcionalidade e o método de operação, partes integrantes do conteúdo do programa, merecedoras de uma proteção jurídica eficaz.

Na parte inicial desse trabalho, buscar-se-á transmitir os conceitos de propriedade intelectual, analisar seus institutos (propriedade industrial e direito autoral), esta será a abordagem constante no primeiro capítulo.

Já no segundo capítulo, ocorrerá uma abordagem mais específica a respeito do software, suas formas de proteção sob a tutela de institutos da propriedade intelectual, como o direito autoral e aspectos relacionados à patente de tecnologias ligadas ao programa de computador, serão tratados também os limites da proteção autoral, em outras palavras, o que não é englobado por ela.

No terceiro e derradeiro capítulo, será realizada uma reflexão a respeito da insuficiência autoral para tutelar o programa de computador, ação que consiste no objetivo geral da pesquisa. Serão também tratadas alternativas à insuficiência do instituto autoral para conceder tutela jurídica ao software, visando um olhar crítico sobre o problema e na busca da discussão a respeito de possíveis soluções para sanar as defasagens. Esta análise consiste no objetivo específico desta pesquisa.

A importância dessa pesquisa reside na crítica ao atual regime de proteção do software, que deixa a desejar em matéria de efetividade e satisfação das pretensões almejadas pelos autores de tal criação. Tem seu valor, ainda, na construção de propostas para buscar sanar tais limitações na proteção ao programa de computador.

Esta é uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, seu método de procedimento é reflexivo-dedutivo, pois parte do geral ao particular chegando a reflexões sobre o tema, abrindo campos férteis para novas conclusões a partir da observação e análise dos referenciais teóricos.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 HISTÓRICO

Ao longo do tempo, o que se pôde verificar, foi a ocorrência de uma vinculação dos modos de aquisição da propriedade com o sistema econômico vigente.

Segundo Cabral (1998, p.27-28) nas sociedades antigas, como Roma, por exemplo, havia um conceito distinto do que se tem hoje de apropriação originária dos bens, justamente pelo sistema ter sido outro, a escravidão. Qualquer trabalho do escravo artesão, por mais genial que pudesse ser, pertencia ao seu senhor. Situação semelhante pôde ser verificada no Renascimento, onde a obra era feita sobre encomenda pela elite dominante e dependendo do valor investido (o chamado patrocínio) havia um desenvolvimento criador maior ou menor.

O que se evidencia é que toda a pessoalidade empregada pelo autor na elaboração de sua obra era fator irrelevante nessas épocas, pois o criador não tiraria grandes benefícios disso, no máximo dependia de um contentamento do destinatário da criação, para por ventura receber alguma gratificação maior por uma eventual criatividade ou outro elemento na mesma, que constatados pelo comprador, o agradasse.

Com relação ao que foi relatado, Cabral (1998, p. 28) explica que: “Roma desconhecia qualquer tipo de propriedade intelectual. Não era da essência econômica do sistema e, conseqüentemente não entrava no seu ordenamento jurídico [...]”.

Através de avanço industrial, este paradigma foi revertido mais tarde. A partir do desenvolvimento da imprensa, como relatado por Cabral (2008, p. 29), foi criada uma nova relação entre o autor, a obra, o público e o poder. O privilégio real (licença concedida para a impressão de livros) perdeu eficácia com o advento do estatuto da rainha da Inglaterra, de Abril de 1710, que foi o ato que consagrou o surgimento do conceito de direito do autor.

O pensamento criador passou a ter maior relevância, principalmente na medida em que proporcionava lucros e gerava negócios, isso fez com que a discussão sobre sua propriedade tomasse força no meio jurídico. Atualmente, a

produção intelectual é considerada um bem de seu autor e são configurados os elementos de sua posse sobre a mesma.

A convenção de Berna de 1886, importante marco histórico dos direitos do autor, estabeleceu em âmbito internacional os elementos do direito autoral, o qual foi subdividido em duas ramificações, direito patrimonial e direito moral (os quais serão vistos adiante). A partir daí começou-se a proteger os direitos autorais de obras estrangeiras entre os países signatários da convenção.

Segundo Cabral (1998, p. 34), no Brasil, o entendimento que se estabeleceu com relação aos direitos autorais é que a criação é uma propriedade, facultado ao seu titular dispor sobre o seu bem, observando-se os limites razoáveis em defesa do interesse coletivo.

A primeira vez em que se estabeleceu uma norma de proteção ao direito autoral, não apenas no Brasil, mas em âmbito continental, foi através do Código Criminal do Império, em 1830. Assinalado este marco inicial, a matéria foi regida, segundo Proner (2007, p. 132), pelo Código Civil entre 1917 e 1973. Em seguida, com o advento da Lei nº 5.988, ocorreu uma mudança, tal diploma legal instituiu o Conselho Nacional de Direitos Autorais e o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Até que, finalmente, foi promulgada em 1998, pelo então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.610, a lei de direitos autorais, proporcionando tratamento especial à matéria e deixando o Código Civil como lei genérica de direito privado.

Já a propriedade industrial (assim como o direito do autor, é uma subdivisão da propriedade intelectual), teve seu surgimento no Brasil graças ao príncipe regente D. João VI, através do alvará de 28 de Abril de 1809.

Com relação especificamente à propriedade industrial, suas normas ao longo do tempo tiveram vinculação direta ao quadro mundial dos países perante o capitalismo, com as leis internacionais sempre pendendo para o lado da balança dos países economicamente mais fortes, já que a expressiva força econômica que este direito passou a ter, mundialmente, gerou grande interesse em se beneficiar dele.

2.2 CONCEITO

Pode-se compreender propriedade intelectual conforme o Decreto número 75.541/1975, artigo 2º, como o conjunto de princípios e regras que dispõe sobre

algumas características (a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos) inerentes às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações e execuções (da obra) pelos artistas, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, artístico e literário.

A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, caput e inciso XXVII, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, entre outras prerrogativas, a inviolabilidade do direito à propriedade intelectual, sendo que, em relação às propriedades decorrentes de criação, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar.

Na propriedade intelectual há a observância com relação aos elementos diferenciadores, que são aqueles que irão distinguir os objetos entre os concorrentes. Sobre isso, Pimentel (2008, p. 14) afirma que entre tais elementos incluem-se a novidade, que é o fato diferenciador quanto ao tempo, a originalidade, referente ao autor e a distinguibilidade, que diferencia quanto ao objeto.

A propriedade intelectual contempla direitos exclusivos inerentes ao dono da criação, como observa-se a seguir:

A propriedade intelectual abrange o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor do objeto protegido. Utilizar significa o uso pelo próprio dono; fruir é tirar proveito, colher os frutos do uso feito por terceiros, como é o caso da licença; dispor é passar adiante, desfazer-se, ceder.
(PIMENTEL, 2008, p. 14)

A propriedade intelectual concede, desta forma, três direitos exclusivos ao criador, o de utilizar, fruir e dispor da criação alvo de proteção pelos institutos da propriedade intelectual.

2.3 DIVISÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.3.1 Propriedade Industrial

A legitimação à proteção da propriedade industrial decorre do artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal. Tal dispositivo afirma que:

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. (BRASIL, 1988).

A lei brasileira específica que rege tal proteção é a Lei 9.279/1996, a lei anterior a esta, que regulou a mesma matéria, foi a Lei 5.772/1971.

As formas que se pode proceder a esta proteção são: Através de registro e da patente. Uma vez protegido, seu titular terá o direito exclusivo de exploração econômica sobre o objeto, podendo a exploração do bem ser estendida a terceiros através de autorização ou licença do titular do bem.

As atividades essenciais de regulação da propriedade industrial são realizadas por um órgão denominado INPI, tais atividades consistem em:

A concessão, proteção e fiscalização da propriedade industrial são realizados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e deve ser demandado na Justiça Federal, na seção judiciária do Rio de Janeiro, de acordo com orientação jurisprudencial do STJ. (SANTOS, E.T.V, 2009, p. 27)

São passíveis de proteção pela patente, a invenção e o modelo de utilidade, e por registro, a marca, o desenho industrial e a indicação geografia. A maioria destes bens, tutelados pela propriedade industrial, serão objeto de análise individual nos tópicos a seguir.

2.3.1.1 Natureza Jurídica

Segundo Negrão (2005, p. 109), a natureza jurídica da propriedade industrial é alvo de constante discussão por parte da doutrina, há correntes que afirmam tais direitos serem de cunho pessoal, outras dizem tratar-se de bem imaterial, de caráter patrimonial e há ainda as que defendem um caráter dualista (pessoal-patrimonial). No Brasil é aceito o tratamento por propriedade imaterial, incorpórea. Para efeitos legais, o art. 5º da lei 9.279/96, considera os direitos de

propriedade industrial como bens móveis, o que é compatível com a natureza de bem incorpóreo.

2.3.1.2 Invenção e Modelo de Utilidade

A invenção é uma criação original e nova, que preencha todos os requisitos presentes na Lei 9.279/96, em seu artigo 8º. Tal dispositivo dispõe que:

“É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

A partir deste texto legal ficam explicitados os três requisitos para a possibilidade da obtenção da patente de invenção, quais sejam: Novidade; Atividade Inventiva e Aplicação Industrial. Novidade significa que, regra geral, o invento deve ser totalmente novo, não devendo estar compreendido no estado da técnica, ou seja, não tenha se tornado acessível ao público antes da data de depósito da patente, inclusive no exterior (será visto ainda neste tópico situações de isenção deste estado de técnica). Atividade inventiva relaciona-se à impossibilidade de ocorrer justaposição de coisas já existentes, caso ocorresse não se preencheria este requisito.

Aplicação industrial é referente à utilidade prática do invento e sua produção e utilização em qualquer tipo de indústria.

O prazo de proteção da patente de invenção é de 20 anos, contados da data de depósito, conforme o caput do artigo 40 da lei 9.279/96, ou de dez anos a partir da concessão da patente pelo INPI, como afirma o parágrafo único do mesmo dispositivo.

Entende-se por modelo de utilidade, uma melhoria substancial a uma invenção já existente. Nesse sentido, tal objeto corresponde a “Uma nova forma dada a produto conhecido, da qual resulta uma melhor utilização, mais eficiente ou cômoda em razão da nova figuração obtida [...]” (MARTINS, 2008, p. 437).

Os requisitos listados anteriormente para a patente de invenção também são válidos para os modelos de utilidades, devendo estes serem preenchidos para configurarem a patente de modelo de utilidade.

O prazo de proteção, de acordo com o artigo 40 da lei de propriedade industrial, da patente de modelo de utilidade, será de 15 anos, contados da data do

depósito, ou no mínimo 7 anos a partir da data da concessão, segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Ocorre a exclusão da compreensão no estado da técnica quando a demonstração/exibição da invenção ou modelo de utilidade for promovida nos 12 (doze) meses precedentes ao depósito ou garantia de prioridade (prioridade atribuída a depósitos realizados em países que mantenham acordo com o Brasil ou em organização internacional e que produzam efeito de depósito nacional) e sendo tal divulgação realizada nas 03 (três) hipóteses enumeradas nos incisos do artigo 12 da lei n. 9.279, de 1996:

Quando o próprio inventor a promover; Quando a divulgação por feita pelo INPI, sem o consentimento do inventor; E por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este praticados.

A patente de invenção ou modelo de utilidade poderá ser cedida a outrem, assim como o pedido de patente. Ambos são direitos imateriais, portanto passíveis de cessão por ato *inter vivos* ou sucessão. Desta forma, entende-se que:

A propriedade do privilégio é transferível, por ato *inter vivos* ou em virtude de sucessão, devendo ser averbada no INPI para que produza efeitos legais *ergas omnes*. Por se configurarem direitos imateriais, podem ser objeto de cessão tanto o pedido de patente, isto é, o depósito realizado pelo titular, mas ainda não concedido, ou o próprio documento de concessão, a patente. (NEGRÃO, 2005, p. 122).

Há ainda a possibilidade de licença do pedido de patente ou da própria patente de invenção, para que terceiro a explore. Há dois tipos de licença, a voluntária e a compulsória. Na licença voluntária, a autorização para exploração da patente é formalizada mediante um contrato denominado contrato de licença para exploração, que definirá o prazo e valores. A lei 9.279, de 1996, prevê e regula uma situação relevante sobre esta licença em seu artigo 63, referente a aperfeiçoamento realizado no curso da licença, caso em que tal pertencerá a quem o fizer, podendo-se efetuar o depósito junto ao INPI, e à outra parte cabe o direito de preferência sobre este novo elemento (pode ser uma invenção ou modelo de utilidade), ressaltando-se que o aperfeiçoamento referido pode ser realizado tanto pelo licenciado como pelo licenciante.

Outra previsão existente no ordenamento jurídico é a de licença compulsória, que consiste em o titular de uma patente a ter licenciada compulsoriamente. Isto ocorrerá nas seguintes hipóteses:

Segundo Negrão (2005, p. 124-126), a licença compulsória é aplicada em cinco situações. A primeira delas é referente à ocorrência de um abuso dos direitos decorrentes da patente ou de abuso de poder econômico por meio dela, comprovado pela lei, por decisão administrativa ou judicial. Uma situação prática que ilustra esta situação é o abuso mediante propaganda enganosa. Já a segunda hipótese é relativa à inércia do titular em fazer uso da patente, se configura quando a exploração não ocorre no território brasileiro por ausência de fabricação ou fabricação incompleta do produto e ainda pela falta do uso integral do processo patenteado, com a ressalva para os casos de inviabilidade econômica. A terceira possibilidade se caracteriza quando a comercialização não satisfaz as necessidades do mercado. Há ainda a quarta hipótese, configurada em havendo dependência de uma patente em relação à outra, o objeto da patente dependente (sua utilização depende do objeto da patente anterior) constituir substancial progresso técnico em relação a patente anterior e não houver acordo entre o titular e o detentor da patente anterior. Ressaltando-se que em caso de co-dependência, ambos os titulares terão direito ao licenciamento compulsório da patente do outro, esta é a chamada patente compulsória cruzada. O quinto e último caso é relativo às situações de emergência nacional ou interesse público, declaradas pelo Poder Executivo Federal, nas quais a licença compulsória será concedida de ofício, temporariamente, sem exclusividade, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do titular da mesma.

No artigo 10 da lei de propriedade industrial, há um rol de exceções concernentes à invenção e ao modelo de utilidade, conforme pode ser observado abaixo:

Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. (BRASIL. Lei nº 9.279, de 1996)

Apesar da vedação à patente do programa de computador em si, expressa no inciso V do dispositivo legal acima, são patenteáveis objetos (equipamentos, sistemas, processos, por exemplo) que envolvam programa de computador, ou seja, o conjunto é patenteável, quando a essência do objeto da patente não for o programa. Esta questão será abordada com maior profundidade no próximo capítulo deste trabalho.

A propriedade da invenção e do modelo de utilidade elaborados por empregado ou prestador de serviços estará sujeita à regulamentação da lei 9.279, pelo disposto entre os seus artigos 88 e 93.

Há 03 (três) casos descritos pela legislação, a primeira delas se refere à situação de propriedade exclusiva do empregador, que se configura quando a criação ocorrer na vigência do contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou decorra da natureza dos serviços que o empregado foi contratado para realizar, podendo ser convencionada participação nos ganhos econômicos que resultarem da exploração da patente. O segundo caso, relacionado à propriedade exclusiva do empregado, ocorre quando a invenção ou modelo de utilidade forem produzidos em oportunidade em que não haja vínculo da criação com o contrato de trabalho e também não decorra de utilização de quaisquer recursos, materiais, dados ou equipamentos pertencentes ao empregador. A terceira situação, relacionada à propriedade comum (tanto do empregado e do empregador), é observada quando a criação resultar de contribuição pessoal do empregado e de recursos do empregador, a licença de exploração é direito exclusivo do empregador, ficando assegurada justa remuneração ao empregado, como bem explica Martins (2008, p. 435-436):

Quando a invenção resultar da contribuição pessoal do empregado e do uso de recursos disponibilizados pelo empregador, a propriedade será comum, salvo disposição contratual em contrário (art. 91), garantindo-se ao empregador o direito exclusivo à licença de exploração (§ 2º). Caberá ao empregador iniciar a exploração da patente no prazo de 1 ano, sob pena de a titularidade tornar-se exclusiva do empregado, ressaltando o § 3º, do art. 91 da lei de

propriedade industrial as hipóteses de ausência de exploração por razões legítimas.

A extinção da patente segundo Ulhoa Coelho (2010, p. 88) se dá pelo término do prazo de duração da mesma, pela caducidade, que ocorre quando no prazo de dois anos após a concessão de licença compulsória, o titular da patente não tiver sanado o vício (abuso ou desuso), pela renúncia do titular, pelo não pagamento da anuidade ao INPI e pela falta de representante no Brasil, quando o titular for domiciliado no estrangeiro.

Há ainda a hipótese de nulidade, que, segundo Martins (2008, p. 436), será considerada quando a patente for concedida em desacordo com as normas da lei 9.279. Essa nulidade poderá ser reconhecida judicialmente ou administrativamente.

2.3.1.3 Marcas

A marca, de uma forma geral, pode ser definida como um sinal visualmente distintivo de produtos e serviços. Esta definição pode ser abstraída do artigo 122 da lei de propriedade industrial, que dá uma definição genérica de marca. Já no artigo seguinte (incisos do artigo 123) há uma classificação mais específica, definindo diferentes tipos de marcas, que englobam conceitos distintos. Deste modo, o conceito de marca subdivide-se em 3 categorias:

Marca de Produto ou Serviço: Utilizada como sinal distintivo de produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, que esteja presente no mercado.

Marca Coletiva: Empregada para a identificação de produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Marca de Certificação: Sua funcionalidade consiste em atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, referentes à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia aplicada.

Além da classificação dos tipos de marca visto no parágrafo acima, pode-se classificá-la quanto ao conhecimento público que existe sobre ela, de acordo com os artigos 125 e 126 da Lei 9.279 de 1996, este gênero pode ser subdividido em duas espécies:

Marca de Alto Renome: De acordo com Negrão (2005, p. 147), para a marca obter esta nomenclatura, deve-se ter um amplo conhecimento sobre ela no Brasil, em toda a extensão territorial (que é o limite desta proteção), a proteção especial se estenderá a todos os ramos de atividade e é indispensável o registro no INPI.

Marca Notoriamente Conhecida: Ainda segundo Negrão (2005, p. 147), esta marca será aquela amplamente conhecida no ramo de sua atividade (âmbito de sua proteção) e será objeto de proteção no Brasil (em seu ramo) e nos países signatários da União de Paris, ficando dispensado seu registro no Brasil.

A extensão de aplicação dessas marcas será no tocante aos produtos idênticos ou similares.

Para a concessão de uma marca, há requisitos gerais, cujo preenchimento, regra geral, é necessário a toda marca, e requisitos específicos para certos tipos de marcas. São requisitos gerais:

Novidade relativa, que significa que a marca deve ser nova em determinado ramo ou classe (princípio da especificidade). O objetivo principal é impedir a confusão entre os consumidores de um determinado produto ou serviço;
Não colidência com marca notoriamente conhecida;
Não impedimento. (SANTOS, E.T.V, 2009, p. 30)

Como exceção à regra geral da novidade relativa, tem-se a marca de alto renome, que deve ser nova em todos os ramos/classes de atividade, pois sua proteção é extensiva a todos eles. Todavia, também há julgados no sentido de que a novidade não precisa atingir todas as classes. Esta questão é polêmica.

Com relação aos impedimentos mencionados entre os requisitos gerais para o registro da marca, podem ser observados no rol elencado pelo artigo 124 da Lei de propriedade industrial.

Os requisitos específicos podem ser retirados dos artigos 147 e 148 da Lei 9.279 de 1996 e são relacionados à marca coletiva e à marca de certificação:

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
(BRASIL. Lei nº 9.279, de 1996).

A documentação prevista nos artigos e incisos supra se não vierem acompanhados com o pedido, devem ser protocolizados no prazo de 60 dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Os direitos do titular da marca estão previstos no artigo 130 da Lei de propriedade industrial, que assim dispõe:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

O prazo de proteção do registro da marca é válido por 10 anos, contados a partir da data da concessão, renovável pelo mesmo período, sucessivamente, de acordo com o artigo 133 da Lei 9279.

A marca poderá ser considerada nula, se não estiver de acordo com os preceitos da lei. Tal nulidade poderá ser total, ou parcial se o vício existir apenas em parte da marca. O processo de nulidade poderá ser instaurado em até 180 dias contados da data de expedição do certificado de registro. Declarada a nulidade, ela produzirá efeitos a partir da data do depósito do requerimento de registro da marca (efeito *ex tunc*).

O ordenamento jurídico prevê, ainda, a possibilidade de extinção do registro de marca. A marca pode ser extinta nas seguintes hipóteses:

Extingue-se o registro de marcas, nos termos do art. 142, pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia total ou parcial, pela caducidade ou pela ausência de procurador devidamente constituído no Brasil. A caducidade ocorre nas hipóteses de o titular não iniciar o uso da marca no prazo de 5 anos, contados da data da concessão, de o uso da marca ter sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca não tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, salvo razões legítimas apresentadas pelo titular.
(MARTINS, 2008, p. 444-445)

Logo, a extinção da marca ocorre nas situações previstas pelo artigo 142 da lei 9.279 de 1996, quais sejam, a extinção do prazo legal de vigência, renúncia (total ou parcial), caducidade ou ausência de procurador constituído no Brasil, em caso de pessoa domiciliada no exterior, conforme reza o art. 217 do mesmo diploma legal.

2.3.2 Direito Autoral

O direito autoral abarca direitos relativos à propriedade literária, artística e científica, sua legitimação é decorrente de dispositivo legal da Constituição Federal Brasileira, que assegura os direitos do autor sobre sua obra, este dispositivo é o artigo 5º, inciso XXVII, que dispõe:

“aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”

A legislação específica brasileira que rege os direitos autorais é a lei 9.610, de 1998, que substituiu o diploma legal anterior, que regulava o mesmo objeto, a lei 5.988, de 1973.

A legislação nacional sobre os direitos autorais se apoia em convenção internacional, com a intenção de se atualizar e buscar sempre a proteção mais ampla possível a estes direitos. Importante convenção que tem servido de parâmetro para o Brasil é a convenção de Berna, a respeito disso expõe-se que:

“A convenção de Berna, pela sua amplitude e constante atualidade, é modelo que tem servido de base para as legislações sobre direitos autorais em vários países do mundo, inclusive no Brasil.” (Cabral, 1999, p. 21).

A partir da convenção de Berna, o direito autoral foi subdividido em dois grupos de direitos, os direitos pessoais (morais) do autor, que são indisponíveis, e os direitos patrimoniais, que são os direitos sobre a exploração das obras. Nesse sentido:

Os direitos morais garantem a intangibilidade da obra, a paternidade e o poder, reservado ao autor, de modificá-la ou mesmo retirá-la de circulação. Já os direitos patrimoniais fecham a questão de maneira direta: cabe ao autor – e exclusivamente a ele – o direito de utilizar e dispor de sua obra como propriedade que lhe pertence, portanto material que pode ser negociado em todos os seus aspectos e variantes. (CABRAL, 1998, p. 39).

No direito autoral, o objeto da proteção deve ser algo concreto, o pensamento do autor deve estar manifestado através de um meio, pois é essencial que se tenha a possibilidade de apropriação do bem, a respeito disso pode-se afirmar que:

Um dos pontos basilares do direito autoral é que ele não existe abstratamente. A lei não protege o pensamento enquanto ele não se manifesta através de um meio que possa ser decodificado e apropriado. No caso, não basta a decodificação inteligível. É

imprescindível a possibilidade de apropriação, ou seja, a existência de algo palpável: a ideia que se fixou numa base determinada. Daí a importância decisiva da reprodução material das cópias. (CABRAL, 1998, p. 49)

Há um rol de obras intelectuais que são objeto de proteção do direito autoral, elencadas nos incisos do artigo 7º da lei 9.610, de 1998. Essas obras podem ser observadas a seguir:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

- I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V - as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII - os programas de computador;
- XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

(BRASIL. Lei nº 9.610, de 1998)

O inciso XII do artigo mencionado acima se refere aos programas de computador. Estas obras são objeto de proteção por lei específica, a lei 9.609, de 1998. A lei de direitos autorais é subsidiária ao disposto na lei específica dos programas de computador. Essa matéria será objeto de abordagem mais aprofundada no próximo capítulo deste trabalho.

O prazo de proteção aos direitos patrimoniais perdura por 70 anos, contados a partir de 1º de Janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, obedecida a ordem sucessória da lei civil, como disposto no artigo 41 da lei 9.610.

2.3.2.1 Natureza Jurídica

A natureza jurídica dos direitos autorais não tem conceito pacificado pela doutrina, muitos doutrinadores defendem diversas teses para determinar a essência do direito do autor. Sobre a natureza jurídica dos direitos autorais, tem-se que:

O direito do autor e os direitos industriais limitam o espaço de liberdade social. Só podem assim ser transitórios, para se recair na liberdade com a sua extinção.

O direito de autor pode assim ser nuclearmente caracterizado como um exclusivo temporário de exploração econômica da obra. (ASCENSÃO, 1997, p. 615-616)

Deste modo, a tese predominante é a que caracteriza o direito autoral como sendo um bem móvel e o autor do mesmo seria o titular de um direito exclusivo temporário de exploração sobre ele.

2.3.2.2 Direito Autoral e Copyright: Diferenças na Tutela Jurídica

Direito autoral e Copyright são tratados por muitos como expressões com significados idênticos, porém as tutelas desses institutos são distintas, o mesmo pode-se dizer dos direitos, alvo destas tutelas, conforme é esclarecido no que segue:

[...] enquanto o direito autoral confere proteção ao criador da obra, sendo, portanto, um direito estritamente vinculado à personalidade do autor, o copyright se preocupa apenas com a proteção das reproduções da obra, tutelando aqueles que detêm os direitos materiais de reprodução sobre a criação. (ORRICO JÚNIOR, 2004, p. 116).

Esses termos, de acordo com Orrico Júnior (2004, p.115), representam, de um lado, a visão unionista, representada pelos países signatários da Convenção de Berna, relativa ao direito autoral, e do outro, a visão anglo-saxônica (países britânicos) e Norte-Americana (Estados Unidos), referente ao copyright.

3 PROTEÇÃO JURÍDICA DO SOFTWARE

3.1 CONCEITOS DE SOFTWARE E PROGRAMA DE COMPUTADOR

A discussão preliminar que se faz necessária, como abordagem inicial deste tópico, para que, então, se torne possível entrar no mérito conceitual e terminológico dos institutos em tela, é uma reflexão sobre o tratamento que é dado na prática a estes conceitos.

O que é perceptível é o tratamento de software e programa de computador como sinônimos, na grande maioria das vezes, tanto pela doutrina, jurisprudência, quanto pela própria prática comercial. Há uma confusão entre estes dois termos, levando inclusive a imprecisões nas decisões dos magistrados sobre estas matérias. Sobre isso Santos, M.J.P (2008, p. 3-4), afirma que:

[...] os termos “software”, de que não há tradução na língua portuguesa, e programa de computador (“computer program”) tem sido utilizados de uma maneira geral como sinônimos, seja na doutrina, seja na jurisprudência. O mesmo acontece na prática comercial, onde as produtoras, os intermediários e os usuários referem-se a ambos para designar o conjunto de instruções, contidas em suporte de diferentes tipos, destinadas a fazer o computador executar determinadas funções ou atividades.

É necessário delimitar os conceitos de software e programa de computador com a finalidade de tornar este estudo mais preciso adiante, quando serão tratadas questões como a proteção jurídica de diversos elementos que compõe a definição destes dois institutos, além, é claro, de um melhor entendimento acerca do que está sendo discutido.

Entende-se por programa de computador a expressão de um conjunto de instruções, através de certa linguagem de programação, dirigidas ao computador, buscando-se um funcionamento com modo e fim determinados. Visto essa conceituação genérica, faz-se necessário uma ponderação a respeito do que é linguagem de programação antes de proceder-se a análise de conceitos com mais profundidade, a fim de possibilitar uma melhor compreensão a respeito destes. Segundo Rezende; Abreu (2000, p. 81) linguagens de programação são esquemas de códigos, utilizados através de um conjunto de regras sintáticas e semânticas, que comunicam instruções ao computador para que ele possa executar uma atividade de processamento a fim de atingir um objetivo. De uma forma genérica, é o modo com que o código fonte (noção que será vista adiante) será expresso pelo programador, ou seja, através destas regras, uma linguagem.

O artigo 1º da lei de proteção à propriedade intelectual do programa de computador (Lei 9.609/98) traz o conceito legal do instituto em tela:

Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Observando-se esse conceito definido pela legislação nota-se que o legislador menciona duas formas de linguagem, natural e codificada. O que fica entendido por isso é que estão sendo diferenciados neste dispositivo dois tipos básicos de programa, conforme o código utilizado. Primeiro, o chamado código fonte, mencionado no artigo transcrito no parágrafo anterior como programa em linguagem natural, que é escrito em linguagem de alto nível, compreensível pelo ser humano e só será legível pela máquina quando convertido por compiladores, montadores e interpretadores em código objeto. Esse, o segundo tipo de programa que o artigo supracitado menciona, chamando de linguagem codificada, é o programa escrito em linguagem de máquina. Ressalta-se ainda, que o código objeto, sendo uma forma binária e hexadecimal do código fonte, pode ser compreendido pelos estudiosos da área das ciências da computação, como bem demonstrado a seguir:

O código fonte, sendo composto por um conjunto de símbolos e de regras de semântica e sintaxe, contém uma descrição dos procedimentos lógicos empregados e constitui essencialmente um

instrumento de comunicação da forma e do conteúdo do programa aos técnicos especializados nessa área. É diferente, portanto, do código objeto que, sendo composto por sinais ou sequências de impulsos elétricos dirigidos à máquina, tem uma função meramente operacional. No entanto, o código objeto, sendo uma forma binária e hexadecimal do código fonte, é em tese compreensível também por um programador. (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 39-40)

O suporte físico (*hardware*) em que o software ou programa de computador (a distinção desses institutos, por ora, não é determinante) se encontra presente não deve ser confundido com o mesmo, conforme menciona Pimentel (2008, p. 31-32):

Note-se que o Software não se confunde com o respectivo suporte físico (*hardware*), assim como o CD musical não se confunde com a música [...]

As unidades físicas que compõe o computador são denominadas de hardware, a exemplo do disquete, *chip*, teclado, CPU, monitor e demais elementos mecânicos, elétricos ou eletrônicos, e que necessitam de software para ganhar funcionalidade e utilidade.

Grande parte da doutrina adota o entendimento que quando o programa de computador vem acompanhado de sua respectiva documentação é classificado, a partir de então, como software, excluindo dessa definição elementos que geram controvérsia como a base de dados (a lei 9.610/98 em seu artigo 7º, XIII prevê seu conceito autônomo) e a metodologia. A documentação mínima para gerar esta transformação conceitual pode ser o material de concepção preparatória, conforme ressalta Santos, M. J. P (2008, p. 154):

A inclusão da documentação técnica na definição de programa e computador, mesmo que representada apenas pelo material de concepção preparatória, evoca a distinção entre “software” e “programa de computador”, fazendo crer que o alargamento do conceito de programa induz à assimilação dos dois termos.

A documentação do Software compreende a documentação preparatória e a documentação auxiliar. Para Santos, M. J. P (2008, p. 150, 152), a documentação auxiliar abrange a documentação de descrição do programa já desenvolvido e a documentação gerada para a utilização do programa, destinadas ao usuário. Já a documentação preparatória (também chamado de material de concepção) inclui os estudos e trabalhos relacionados ao desenvolvimento do programa. Mais adiante serão analisadas as proteções jurídicas cabíveis para ambas as documentações.

A confusão conceitual entre Software e programa de computador, por sua vez, nunca atingiu a lei brasileira. Os dois termos sempre apareceram bem delimitados e diferenciados, como é visível no disposto a seguir:

Na legislação brasileira, os dois termos sempre apareceram diferenciados. A chamada Lei de informática (Art. 43 da lei nº 7.232/84) já em 1984 tratava “software” como conjunto englobando o programa e a documentação técnica associada, e tanto a Lei nº 7.646/87 quanto a Lei nº 9.609/98 distinguem claramente programa de computador dos demais elementos integrantes do conceito de “software”. (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 4).

Todavia, a aplicação destes conceitos pela justiça brasileira nunca foi uma tarefa fácil, já que o tema envolve muitos conceitos técnicos, específicos e que geram controvérsias doutrinárias, dessa forma, tornando muitas vezes o trabalho dos magistrados complicado.

3.2 TIPOS DE SOFTWARE

3.2.1 De Acordo com a Finalidade

Procede-se neste tópico a um apanhado geral a respeito dos principais tipos de software, segundo a finalidade, função e tipo de recursos que proporcionam ao usuário.

O primeiro tipo de software que será elencado é o Sistema Operacional, também conhecido como software de base, que segundo Pimentel (2008, p. 42), é aquele responsável pelo gerenciamento das atividades do computador como um todo, determinando os recursos que serão utilizados pelo mesmo para realizar as tarefas.

Outro tipo de software essencial é o “software de linguagem”, que é um programa destinado aos programadores, para que estes possam desenvolver programas aplicativos (modalidade que será analisada a seguir). Santos, M. J. P (2008, p. 42) afirma que a função deste software é a tradução de linguagem de programação, que por sua vez também é considerada como um tipo de software. Tal tradução ocorre da linguagem de alto nível para a de máquina e pode ser realizada por cinco tipos de “softwares de linguagem”, que são:

Os montadores (“*assemblers*”), os interpretadores, os compiladores, os editores e os bibliotecários.

O software aplicativo possibilita a realização dos comandos dados pelo usuário para a execução de uma tarefa ou para solucionar um problema. Como explica Santos, M. J. P (2008, p. 42):

“Programas aplicativos destinam-se a ser utilizados pelos usuários e são desenvolvidos para atender a tarefas ou funcionalidades específicas, constituindo, por isso, a grande maioria dos programas comercializados.”.

E há ainda outros tipos, como o software utilitário e o software de comunicação (conhecidos como *browser*), segundo Pimentel (2008, p. 43), o primeiro tem função complementar ao software aplicativo, realizando funções de antivírus, cópia de segurança (*backup*), entre outros, já o segundo permite o acesso a *world wide web* (www), fornecendo a visualização do conteúdo existente na internet aos usuários.

3.2.2 De Acordo com a Disponibilização

Os softwares podem também serem classificados mediante sua disponibilização, alguns dos principais tipos de software de acordo sua disponibilização são:

O software proprietário, também chamado de licenciado, é definido por Barros (2007, p. 455) como sendo aquele que tem suas cópias, modificações e redistribuições controladas pelo titular do direito autoral e o terceiro depende de obtenção de licença, geralmente onerosa, para ter direito de uso e também sobre as propriedades mencionadas anteriormente, as quais o titular controla, além do acesso ao código-fonte.

O software livre apresenta uma maneira diferente de distribuição do programa, na qual o princípio básico gira em torno da liberdade, que segundo Pimentel (2008, p. 49-50), é explícito a partir da máxima de que o usuário ao redistribuir o software não poderá impor nenhuma restrição que impeça terceiros de executarem as liberdades fundamentais do software livre, que são:

A liberdade de execução do programa, com quaisquer propósitos; Liberdade de estudar o funcionamento do programa, adaptando ele às suas necessidades; Liberdade sobre a redistribuição de cópias, colaborando para que outro usuário

possa desenvolver também dado programa e liberdade de aperfeiçoamento do programa, tornando público tal feito, beneficiando assim toda a comunidade.

Já o software *freeware* é aquele que é gratuito, disponibilizado ao público sem qualquer ônus, podendo ser vedada (se ausente a licença) sua comercialização, redistribuição, modificação e utilização dele em outro programa, sobre esta modalidade Pimentel (2008, p. 48) expõe que:

Os softwares denominados de freeware são programas de computador que podem ser utilizados gratuitamente e permanentemente pelo usuário, sem que isso implique qualquer tipo de remuneração ou limitação de uso.

O número de softwares freewares disponíveis no mercado vem aumentando rapidamente, dentre os quais destacam-se:

- i. As versões de jogos;
- ii. Os softwares de automação de escritórios que entraram em obsolescência;
- iii. Os softwares que, após expirado o prazo de proteção de direitos autorais se tornaram de **domínio público**.

Merece maior atenção o terceiro destaque dado pelo autor, relativo ao software de domínio público, que é o programa que, após expirado o prazo de proteção concedido pela lei, ou mesmo se o autor abre mão de seus direitos, se torna um bem comum, podendo ser amplamente explorado. Sobre esse tipo de software, Pimentel (2008, p. 49) comenta que não pode faltar a especificação clara que se trata de software de domínio público, para que assim este poder ser compreendido.

Há ainda o chamado software locado. Trata-se da disponibilização do software, realizada pelo titular dos direitos sobre um programa, a um usuário, através de um contrato de locação do software. Sobre esta modalidade, Pimentel (2008, p. 46) afirma que é atribuída à empresa desenvolvedora do programa a prerrogativa exclusiva de autorizar ou não o aluguel comercial do software, não se exaurindo pela venda, licença ou por qualquer outra forma de transferência da cópia do mesmo.

3.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

As legislações brasileiras que são aplicáveis à proteção do programa de computador são:

A lei específica de Programa de Computador, nº 9.609/98, que foi promulgada em 19 de fevereiro de 1998, substituindo a Lei 7646/87 e dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual do programa de computador e sua comercialização no Brasil.

A lei de Direitos Autorais, nº 9.610/98, que substituiu a Lei 5.988/73 e foi promulgada em 19 de fevereiro de 1998. Esta lei representa o regime de proteção dos programas de computador, observando-se o tocante à matéria que não for aplicável pela lei 9.609/98.

O Decreto nº 2.556/98, que regulamenta o registro do programa de computador.

Pode, ainda, o programa ser tutelado pela lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96, se preenchidos os requisitos para a sua proteção como invenção ou modelo de utilidade.

3.4 PROTEÇÃO JURÍDICA APLICÁVEL AO SOFTWARE

3.4.1 Proteção Concedida Pelo Direito Autoral

3.4.1.1 Proteção ao Programa de Computador em si

O programa de computador é protegido pela lei 9609/98, que é a lei específica de propriedade intelectual do software, observando-se, ainda, as disposições da lei de direitos autorais (lei 9610/98) que lhe forem aplicáveis. Seu regime de proteção jurídica é análogo ao conferido às obras literárias, protegidas pelos direitos do autor, isso trouxe implicações como a proteção ficar restrita à sua literalidade. Sobre estes aspectos, Pimentel (2008, p.33) destaca que:

A partir da Diretiva n º 91/250/CEE da União Européia, o programa de computador passou a receber tutela e proteção jurídica como obra intelectual, de forma análoga à proteção conferida à obra literária [...] O software passou, então, a ser protegido. Mas sua ideia básica não, que poderia inspirar outros programadores e analistas de sistemas a desenvolver em softwares similares.

Ainda, segundo Pimentel (2008, p. 37), a tutela do direito autoral abrange apenas a expressão, materializada no programa de computador, de uma solução e

não a solução em si, ou sua ideia primitiva. Assim, o criador da ideia terá apenas a proteção da expressão da mesma e não exclusividade sobre sua ideia.

O programa deve se revestir de características como, ser criativo e único, enquadrando-se desta forma no conceito de obra de arte. Como afirma Cabral (1998, p. 50):

O direito autoral protege unicamente a obra de engenho e criação. Uma notícia de jornal, uma informação de interesse geral ou serviço público, nada disso se enquadra no conceito de obra de arte. Para chegar a tanto ela deve ser criativa e única.

O direito autoral protege a expressão do programa, através de uma linguagem de programação e não o algoritmo propriamente dito. Linguagem de programação é um tipo de código que proporciona instruções que a máquina deve seguir para processar e executá-las. Algoritmos podem ser brevemente descritos como um conjunto de instruções lógicas destinadas a uma solução de um problema, esse algoritmo só será compreendido pelo computador quando escrito em uma linguagem de programação. Neste sentido Pimentel (2008, p. 34) afirma que esta proteção não envolve:

[...] o algoritmo em si, ou seja, a proteção do direito autoral se dará sobre o texto escrito (linguagem), e não sobre as letras (algoritmos). O software consiste numa determinada linguagem de programação para que o hardware entenda e ganhe funcionalidade.

Convencionou-se compreender o programa de computador mediante notação, representação, ou seja, linguagem, sendo, desta forma, possível seu enquadramento na classe das obras intelectuais de expressão linguística, forte nisso, depreende-se que os resultados produzidos pelo programa não restaram incluídos na tutela conferida pelo direito autoral, como bem observa Pimentel (2008, p. 36):

Foi entendendo o software como linguagem que se deu o enquadramento jurídico ao programa de computador, incluindo-o entre as obras intelectuais de expressão linguística [...] O enquadramento do software sob a proteção do Direito Autoral tutelar o programa de computador por ter expressão mediante notação, isto é, linguagem, e não os resultados que possa produzir.

Vale pontuar ainda que a conversão de linguagem de software em outra, ainda sim gera ofensa ao direito autoral, já que se trataria de uma versão do programa, que sem a prévia autorização do seu titular constituiria violação ao direito autoral. Nesse contexto, Pimentel (2008, p. 36) faz uma analogia entre esse caso de

conversão da linguagem de um programa com a tradução de um livro, situação esta que somente será permitida com a expressa autorização do titular da obra, seja o próprio autor ou a editora.

Como já dito anteriormente, a ideia do programa não pode ser apropriada como exclusividade do autor, este conhecimento proporcionado pela ideia poderá ser usado por outros desenvolvedores, através de programas similares com funções similares, ou através de soluções diferentes com a mesma finalidade, possibilitando assim o avanço tecnológico.

Pelos artigos 28 e 29 da lei 9.610/98 fica expresso que pertencem ao autor do programa de computador os direitos patrimoniais e morais sobre sua criação, de acordo com esta legislação pode o autor fruir, usar e dispor da obra, podendo este autorizar a utilização da mesma por terceiros prévia e expressamente.

Ainda, com relação aos direitos morais, para o programa de computador, estes direitos são restritos com relação às outras obras tuteladas pelo direito autoral em geral (que seguem o art. 24 da lei 9.610/98), isto porque o art. 2º, § 1º da lei 9.609/98 assim dispõe, apenas conferindo ao autor do programa os direitos morais de paternidade, que consiste na possibilidade de reivindicação da autoria do programa a qualquer tempo, e opor-se a alterações não autorizadas ao programa.

O art. 2º, § 3º, da lei 9.609/98, dispõe que a proteção ao programa independe de registro, sendo este facultativo, porém é interessante obtê-lo, pois este tem relevante força probatória em caso de necessidade de comprovação de autoria se o autor eventualmente for prejudicado em alguma situação. Nesse sentido Chaves (1996, p. 157) ratifica que diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil, o registro não é indispensável para possibilitar-se a proteção de uma obra literária, artística ou científica.

3.4.1.1.1 Proteção aos Elementos Literais

Os elementos literais do programa que recebem tutela jurídica pelos direitos autorais são o código fonte e o código objeto, que representam a expressão do programa, através de linguagem de alto nível (humana) e linguagem máquina, respectivamente. Atualmente, esse entendimento é pacificado pela doutrina e jurisprudência, mas nem sempre foi assim, até ocorrer a consolidação dessa concepção da proteção autoral a esses elementos, houve um período inicial

envolvendo uma forte polemica concernente ao código objeto. O embate ocorreu, pois:

[...] a listagem do código objeto mostra uma sequência de sinais eletrônicos de valores “zero” e “um” que não se parece com o código fonte. Por isso, no início os tribunais ficaram indecisos, tendendo a ver o programa em forma executável como parte da máquina. Além disso, sempre se questionou se o código objeto é uma obra derivada ou uma obra em si mesma (Santos, M. J. P, 2008, p. 193).

Santos, M. J. P (2008, p. 193) resume como os principais argumentos contra a proteção autoral a programas expressos em linguagem de máquina, primeiro, os sinais eletrônicos não serem inteligíveis pelo ser humano e, segundo, a finalidade do programa escrito em código objeto ser apenas utilitária, servindo apenas para que o computador interprete e execute certa atividade.

A discussão era mais extensa, englobava também aspectos como a viabilidade do programa objeto ser tratado como obra e como criação de espírito.

Com relação ao aspecto do tratamento como obra, Santos, M. J. P (2008, p. 210) afirma que:

“A doutrina norte-americana entendia que [...] a geração do código objeto não se enquadrava no conceito de obra derivada pela falta da criatividade exigida para a existência de uma derivação”.

Já no tocante à compreensão do código objeto como criação de espírito (criação humana) a discussão girava em torno do fato de o programa objeto ser resultado da conversão do programa fonte a partir da utilização de compiladores, montadores e interpretadores, instrumentos que dispensavam contribuição humana. Sobre esta problemática, Santos, M. J. P (2008, p. 211) menciona a proposta de defesa que foi apontada:

“Os defensores da proteção autoral sustentaram que todos os tipos de programas e todas as partes do programa podem ser objeto da proteção autoral desde que haja suficiente originalidade intelectual”

O entendimento majoritário é que tanto o código fonte quanto o código objeto podem ser equiparados a obras literárias, sendo, desse modo, suscetíveis de proteção pelo direito autoral, nesse sentido, a maioria dos tribunais:

“[...] mantém o entendimento de que tanto o código-fonte quanto o código-objeto de um programa de computador são obras equiparadas às literárias e, com isso, passíveis de serem protegidos contra cópias.” (PIMENTEL, 2008, p. 65)

Segundo Santos, M. J. P (2008, p. 212), havia ainda quem sustentasse que o código objeto fosse uma tradução do código fonte, contendo as mesmas ideias do programa fonte, porém de uma forma diferente.

3.4.1.1.2 *Proteção aos Elementos Não-Literais*

No tocando à proteção aos elementos não literais há um consenso a respeito de que ao proteger programas de computador, o direito autoral protege tais elementos, porém, segundo Santos, M. J. P (2008, p. 215), o que existe é uma divergência a respeito de definir quais são os elementos não literais do programa. Inicialmente, o primeiro país a confrontar essa questão foram os Estados Unidos, o direito americano entendeu esses elementos como a estrutura, sequência e organização do programa, mais tarde esse conceito foi se tornando mais amplo e envolvendo outros elementos.

Segundo Santos, M. J. P (2008, p. 220), tribunais norte-americanos enfrentaram um dilema desde o início, que consistia em limitar a proteção jurídica do programa aos elementos literais ao máximo, desta forma facilitando o aproveitamento ilícito do trabalho alheio, plágios, ou ampliar tal proteção às soluções lógicas, à estrutura, criando-se uma maior proteção sobre as ideias e métodos implementados, elementos estes que são alvo de proteção pelo regime patentário.

Conforme constata Santos, M. J. P (2008, p. 237), a lei de direitos autorais brasileira ampara como obra intelectual aquelas que constituam criação intelectual por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, de modo que a forma de expressão da estrutura dessas criações poderia ser alvo de apropriação exclusiva.

Porém, o que se deve ter sempre em vista é que esta estrutura necessita ter uma forma de expressão particular, primeiramente porque formatos por si só configuram elementos abstratos, não suscetíveis de proteção autoral, segundo, pois muitas vezes há limitação de formas alternativas para expressão da estrutura de dados (como pode ser observado no art. 6º, III, da lei 9.609/98), não configurando ofensa aos direitos do titular de um programa a ocorrência de semelhança com outro preexistente:

[...] quando ela se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e

técnicos ou da limitação de forma alternativa para sua expressão e integração de um programa. (PIMENTEL, 2008, p. 17).

Outra temática é a que diz respeito à proteção dada aos comandos, “palavras-chave” e macros, teoricamente seria inviável, já que os nomes, as palavras e os títulos, quando considerados de forma isolada, não podem ser objeto de tutela pelo direito autoral, conforme é expresso no art. 8º, inciso VI, da lei 9.610/98. Porém, alguns desses vocábulos são mais do que nomes em si mesmos, tendo função especial e peculiar dentro do programa, conforme explica Santos, M. J. P (2008, p. 230):

[...] a jurisprudência e a doutrina norte-americana identificavam esses comandos, palavras-chave e macros como elementos não-literais do programa, desde que atendidos os requisitos de originalidade aplicáveis. Em outras palavras, se revestidos da necessária característica de criatividade e não apenas determinados por exigências funcionais ou características técnicas, a proteção do programa estender-se-ia a esses elementos como parte integrante obra intelectual.

Há, ainda, a questão concernente ao algoritmo, que é recheada de discussões e se observada no direito comparado, é visível o não consenso a respeito da matéria, que é tratada sob diferentes pontos de vista e enfoques pelos mais diversos tribunais.

Como relata Santos, M. J. P (2008, p. 224), o principal enfoque que se tem dado para abarcar o algoritmo na proteção pelo direito autoral é trata-lo como um conjunto de instruções, tutelando-se assim sua forma de expressão, a partir do princípio que apesar de um sistema em si não poder ser protegido, a expressão com que se descreve esse sistema pode ser alvo de proteção, sendo o algoritmo equiparado, deste modo, ao programa de computador em si.

Serão tratadas adiante nesse estudo as limitações à proteção concedida pelo direito autoral, o alcance destas limitações diz respeito aos elementos abstratos, as regras e os princípios matemáticos, conforme reza o artigo 8º da atual lei brasileira de direitos autorais. Os algoritmos se enquadram na definição de princípios matemáticos, portanto, se forem entendidos como tais, a tutela dos direitos autorais não engloba este elemento.

Ainda, segundo Santos, M. J. P (2008, p. 223), por o algoritmo ser um conjunto de regras que solucionam os problemas técnicos no programa, aplicadas

através de instruções, não se podem proteger essas regras, já que elas são o procedimento logico para a realização das funcionalidades do mesmo. Nessa vertente, a doutrina tem adotado esse entendimento, como se observa a seguir:

“Algoritmos em si não podem ser protegidos pelo Direito do Autor justamente porque a legislação expressamente exclui procedimentos e métodos de operação do escopo da proteção, conforme vimos anteriormente”. (HAMILTON; SABETY, 1997, p. 252).

Nesse sentido o entendimento majoritário sobre esta matéria é que o algoritmo não recebe proteção jurídica pelos direitos autorais.

3.4.1.2 Proteção à Documentação do Software

Conforme visto anteriormente, a documentação do software comporta dois tipos de documentação, a auxiliar e a preparatória (ou material de concepção). A primeira engloba a documentação gerada para a utilização do programa, mais a documentação de descrição do programa, a segunda abarca os estudos e trabalhos relativos ao desenvolvimento do programa.

A proteção conferida pela lei 9.609/98 ao programa de computador, pelo lapso temporal de 50 anos, como será visto mais detalhadamente a seguir neste estudo, se estende à documentação preparatória (ou material de concepção), ressaltando-se que não se trata de direito único sobre este conjunto, já que ambos os institutos estão sujeitos a direitos independentes, podendo possuir titulares independentes, embora haja alguma controvérsia quanto a isso, já que há quem defenda que o material de concepção esta incluído no conceito de programa de computador.

A documentação preparatória recebe este tipo de tutela e não a proteção pelas regras gerais dos direitos autorais, pois, conforme o art. 7º, § 3º, da lei 9610/98, tal proteção não recairá sobre o conteúdo científico e técnico, no domínio das ciências. Esta ideia é expressa nos seguintes dizeres:

A doutrina entende que não se trata de um único direito de autor sobre o conjunto composto do programa e da sua documentação auxiliar, mas sim de obras distintas, sujeitas a direitos independentes, podendo os titulares serem diferentes, embora o prazo de proteção seja igual, ou seja, 50 anos. Esta proteção, contudo, aplica-se à documentação técnica que de outra forma não seria protegida como obra intelectual, porquanto manuais

independentes e por si só suscetíveis de proteção como obras literárias podem ser assim tutelados pelas regras gerais da Lei de Propriedade Intelectual [...]

Evidentemente, tal como ocorre com as obras científicas a proteção autoral não se estende ao conteúdo técnico dos manuais. (Santos, M. J. P, 2008, p. 152-153).

No tocante à proteção conferida à documentação auxiliar, a questão é mais simples, já que, analiticamente, tal documentação equivale à produção de qualquer obra textual, ficando protegida sob as mesmas regras aplicáveis a estas. Reforçando este pensamento, impõe-se necessário que a documentação auxiliar apresente originalidade, conforme afirma Santos, M. J. P (2008, p. 5): “É hoje assente que a documentação auxiliar, quando apresenta originalidade expressiva, constitui obra literária no sentido tradicional do instituto, devendo ficar sujeita ao regime comum de direito de autor”.

A partir do exposto no paragrafo anterior depreende-se que a documentação auxiliar, observada a originalidade expressiva, é protegida pelos mesmos 70 anos que as obras literárias. Este prazo de proteção será melhor trabalhado no próximo tópico, específico sobre o tema.

3.4.1.3 Prazo de Proteção do Software

O prazo de proteção conferido ao programa de computador, de acordo com o art. 2º, § 2º, da lei 9.609/98, é de 50 anos, contados a partir de 1º de Janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, não havendo esta, da sua criação.

Se forem preenchidos os requisitos de obra literária ou científica e for conferida tutela pelos direitos autorais aos documentos associados ao programa, tais elementos estariam abarcados pelo prazo de proteção conferido pelo art. 41 da lei de direitos autorais, que compreende a vida do autor, mais 70 anos, contados de primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Esta proteção se estenderia ao próprio programa, como ressalta Vázquez Lépinette (1996, p. 160), a proteção ao software (programa em si + documentação) seria ampliada, de 50 para 70 anos (além da vida do autor), mesmo que o programa viesse a cair em domínio público, o software continuaria protegido parcialmente, pois ainda restaria a proteção à documentação associada. Conforme abordado no tópico anterior, o entendimento

atual é no sentido de que se apresentada originalidade expressiva, a documentação auxiliar constitui obra literária.

3.4.1.4 Limites dessa Proteção

O alcance da proteção concedida pelo direito autoral ao programa de computador tange no que concerne à expressão (através de uma linguagem de programação) de uma ideia, a partir de um conjunto esquemático de algoritmos. A ideia primitiva e a solução encontrada, não são passíveis de tutela pelos direitos do autor conforme pode ser observado no texto dos incisos I e II do art. 8º da lei 9.610/98.

O art. 6º da Lei nº 9.609/98 elenca em seus incisos casos que não constituem ofensa aos direitos do titular do programa de computador, quais sejam:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu. (BRASIL. Lei nº 9.609, de 1998).

A respeito do inciso III, Santos, M. J. P (2008, p. 335-338) reforça a ideia presente no texto legal com base na “*doctrine of scènes-à-faire*”, afirmando que a forma de expressão não arbitrária, por limitação de forma, em decorrência de características funcionais ou mesmo por força de exigências técnicas, não é passível de proteção.

3.4.1.4.1 Processos, Métodos e Sistemas

Os processos, métodos e sistemas, que essencialmente podem ser considerados como sinônimos, são excluídos da proteção autoral pelo art. 8º, incisos I, II e VII da lei 9610/98. Segundo Santos, M. J. P (2008, p. 178), outros elementos

que constituem um alto grau de abstração ou generalidade são adicionados a este grupo, como as ideias, conceitos ou princípios. Desse modo, a abrangência desse grupo é no tocante às:

[...] aplicações utilitárias do que genericamente se denomina “ideia”, ou seja, as soluções lógicas em si mesmas, algumas das quais podem ser patenteáveis, assim como o método de operação executado pelo programa. Além disso, essa categoria compreende os princípios matemáticos, os métodos de programação, as linguagens e as regras de gestão e de cálculo utilizados na elaboração do programa. (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 178)

A separação desses elementos abstratos do resto do programa, porém, não é tarefa simples, conforme analisa Santos, M. J. P (2008, p. 180):

Com efeito, processos, métodos ou sistemas não são facilmente identificáveis mediante a simples aplicação da dicotomia forma-conteúdo, através da qual se poderia separar o código dos elementos abstratos, colocando estes no nível de “ideias”. Isto porque, conforme mencionamos anteriormente, incluem-se no conceito de forma de expressão elementos não-literais, relacionados com a estrutura e a organização de um programa, ou seja, a chamada “forma interna”.

Esta “forma interna”, que é a estrutura e organização de um programa, é o modo como se dispõe muitos destes elementos abstratos que estão contidos no conceito de processos, métodos ou sistemas e invariavelmente podem ser confundidos com os mesmos, sendo tratados como uma coisa só, fato que não deve ocorrer, pois, conforme já foi abordado, apenas a “forma interna” (estrutura) é alvo de proteção jurídica.

3.4.1.4.2 *Funcionalidade*

A funcionalidade de um programa significa o que esse programa faz, sua utilidade prática, sendo equiparada à ideia em diversas decisões proferidas por tribunais, como por exemplo:

[...] nos casos S.O.S. v. Paydat, Ashton-Tate v. Ross e Telemarketing Resources v. Symantec, em que os tribunais equiparam as funcionalidades à ideia. Embora de uma maneira muito mais genérica, esse foi também o entendimento no caso Whelan, [...] ao afirmar que a função de uma obra utilitária configura a ideia, enquanto tudo o mais que não é necessário para essa função seria parte da expressão de ideia. (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 184-185).

O escopo da proteção do Direito Autoral foge àqueles elementos de caráter utilitário, Santos, M. J. P (2008, p. 184) explica que obras com maior caráter utilitário possuem mais elementos determinados pela função, nesse sentido entende-se que quanto mais presente for esta característica nas obras, menor será a proteção pelo regime dos direitos autorais, passando a serem tuteladas por patente ou pelo regime do segredo comercial e industrial. Trata-se aqui da funcionalidade em sentido concreto, que é entendida como o modo de funcionamento do programa, diferentemente da funcionalidade abstrata, que é o que o programa faz, sua ideia.

A linha divisória entre forma de expressão e funcionalidade nem sempre é tão clara, assim como ocorre com métodos, sistemas e processos. O efeito prático de se afirmar que a funcionalidade não é protegida é que qualquer pessoa pode produzir um programa alternativo com funcionalidade idêntica ao do programa anterior e não estará realizando a contrafação (reprodução não autorizada) do primeiro, por esse motivo, Santos, M. J. P (2008, p. 192) ensina que algumas decisões tendem a extrapolar os limites da proteção concedida pelo direito autoral, a fim de impedir o que julgam ser apropriação indevida do “conteúdo criativo” do programa. Tal postura recebe crítica pelo autor, que propõe alternativas:

Essa postura do judiciário, que na verdade constitui uma insuficiência do regime autoral, provavelmente produziria melhores resultados se utilizasse regras de concorrência desleal ou até mesmo de enriquecimento ilícito sem causa para atingir o objetivo colimado, em vez de deturpar os princípios do Direito do Autor. (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 192).

Tais propostas parecem ter melhor lugar no contexto, pois protegeriam da mesma forma os elementos discutidos e não descaracterizaria de certo modo a proteção conferida pelos direitos autorais, que não possuem cabimento nesta situação.

3.4.2 Proteção Pelo Regime Patentário

A lei de propriedade industrial, em seu art. 10, enumera em seus incisos um rol de elementos que não são considerados como invenção nem modelo de utilidade e portanto não incluídos na proteção pelo direito de patentes. Dentre esses incisos, o V e o VI especificam o programa de computador em si e apresentação de

informações. Excluindo assim o programa de computador da proteção pelo regime patentário.

Todavia, Pimentel (2008, p. 62) afirma serem objeto de patenteabilidade, invenções que envolvam ou mesmo sejam implementadas por um programa. Ensina ainda que o INPI tem adotado o entendimento que os equipamentos, sistemas ou processos que envolvam programas de computador, em seu conjunto demonstrem efeito técnico novo e essencialmente não forem considerados como programa, podem ser objeto de patente.

4 ALTERNATIVAS À INSUFICIÊNCIA DA TUTELA AUTORAL A PROGRAMAS DE COMPUTADOR

4.1 A INSUFICIÊNCIA E PROBLEMAS DA APLICAÇÃO DO REGIME AUTORAL A PROGRAMAS DE COMPUTADOR

O direito autoral tem como objeto a tutela da originalidade expressiva da criação, denominada pela lei brasileira como “forma literária ou artística”, que, como já abordado nesta pesquisa, corresponde ao elemento textual (o código do programa). O caráter utilitário do programa é deixado de lado pela tutela autoral, não recaindo a proteção sobre o componente técnico e científico da obra. A respeito disso, Santos, M. J. P (2008, p. 417) disserta que:

Direito de Autor não pretende proteger a inovação técnica ou científica e, por essa razão, não se preocupa com o componente técnico ou com a contribuição tecnológica da obra intelectual. A lei Autoral cuida da criatividade expressiva do autor. Mesmo em se tratando de uma obra utilitária, a disciplina legal não visa à aplicação comercial ou industrial da criação, ainda que regule a sua exploração comercial. Justamente porque a destinação da obra é irrelevante, abandonou-se progressivamente a distinção entre obras de arte aplicada e demais obras intelectuais.

O processo de desenvolvimento de um programa, segundo Santos, M. J. P (2008, p. 418) resulta da aplicação de um método de programação, que é o “know how” (conhecimento técnico específico) e começa com a descrição de tarefas a serem executadas, a seguir parte para a elaboração de procedimentos lógicos visando à resolução dos problemas e é finalizado a partir da redação das instruções. O programa, nesse sentido, revela-se um processo lógico exposto através do seu código.

A partir do que foi analisado na ideia anterior, o autor mencionado afirma que o programa de computador tem natureza dualista, justamente por ser um processo lógico que visa solucionar problemas, possuindo, desta forma, um caráter essencialmente utilitário e por ter também o componente da expressividade (elemento textual). Surgem a partir disso, dois importantes elementos que mereceriam ser tutelados juridicamente, a funcionalidade, que são as tarefas lógicas que o programa realiza, e a sua expressividade.

O direito autoral exerce um papel importante no sentido de coibir a pirataria de programas de computador, já que ao tutelar a expressão do programa, está vedando sua reprodução ou mesmo o uso indevido. Nesta vertente, observa-se que:

Pirataria de Software é a prática ilícita, caracterizada pela reprodução ou uso indevido de programas de computador, legalmente protegidos, em outras palavras, é a reprodução ou utilização, não autorizada, de softwares de outrem, uma falsificação, enfim. (ORRICO JÚNIOR, 2004, p. 59).

Todavia, ao produzir uma obra intelectual, o interesse maior do autor é o de obter a tutela jurídica sobre os elementos técnicos e as soluções implementadas para dados problemas, não sobre apenas a expressão do programa, que dessa forma é tratado similarmente a uma obra literária. Pois o real valor do programa de computador esta no modo como ele é implementado e conseqüentemente em sua funcionalidade, que geralmente é apresentado de forma abstrata e não é incorporado pela proteção autoral, já que este só tutela a expressão literal da resolução do problema. A respeito disso tem-se que:

Na prática, contudo, o que torna o programa valioso e merecedor de tutela legal não é sua configuração expressiva, mas sim sua qualidade técnica enquanto implementação das soluções para os problemas propostos. Como consequência, a expectativa do autor deve ser a de obter direitos exclusivos sobre a implementação das funcionalidades, impedindo seja sua reprodução total ou parcial,

mediante a duplicação do código, seja sua utilização indireta mediante o aproveitamento dessas soluções. (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 419).

O direito à exclusividade do autor recai sobre o código do programa, a partir disso adveio o enquadramento deste bem como obra literária. Por outro lado, a proteção autoral não atinge primariamente a funcionalidade, ficando esta excluída da referida proteção, segundo Santos, M. J. P (2008, p. 419), tanto em seu aspecto abstrato, que é o que o programa faz, e também em seu aspecto concreto, que é como o programa realiza suas funções (o modo de funcionamento).

Tendo como referencia a lei autoral, mais especificamente seu artigo 8º, inciso I, constata-se que o aspecto abstrato da funcionalidade, foge ao escopo de proteção jurídica conferida pelos institutos da propriedade intelectual, pois integra o campo das ideias. Somente as soluções técnicas implementadas, que solucionam problemas, podem ser objeto de tutela legal, pela patente, se preenchidos os requisitos de atividade inventiva, novidade e utilidade industrial.

Conforme estudado no capítulo anterior, nem sempre um programa com modo de funcionamento igual a outro caracteriza violação de direito autoral, já que, aspectos funcionais fogem ao âmbito da proteção autoral por serem dotados de caráter utilitário, sendo passíveis de tutela pela patente. Não ocorrendo a contrafação, pode-se caracterizar, no máximo, ato de concorrência desleal ou parasitismo. Esta ideia é bem resumida por Pimentel (2008, p. 66), ao citar uma jurisprudência do direito norte-americano na qual se considerou que a proteção do programa não se estendia à ideia ou funcionalidade do programa, não configurando ilicitude a reprodução de uma ideia anterior em um programa que não constitua cópia literal do código do programa original.

O grande problema, que inclusive demonstra insuficiência da legislação autoral, é que, por muito tempo, procura-se utilizar o direito autoral como instrumento para vedação de práticas como estas de imitação da ideia de um programa, na busca de resguardar a originalidade criativa do autor. Esta ideia encontra-se narrada nas seguintes palavras:

[...] a imitação da aparência e do funcionamento de um programa (a chamada “clonagem”) nem sempre constitui uma violação do direito de autor sobre este. Conforme se mencionou em outros tópicos desse trabalho, caso não constitua uma contrafação de patente, pode apenas configurar um ato de concorrência desleal ou uma modalidade de parasitismo. Ocorre que, por muitos anos,

buscou-se vedar a imitação do programa preexistente com base nas normas da legislação autoral, ainda que esse mecanismo não fosse adequado para esse fim. (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 421-422).

A perseguição do autor do software é obter retorno econômico com relação ao investimento realizado no projeto da criação da tecnologia, em outras palavras, no que diz respeito ao desenvolvimento da metodologia e das soluções técnicas contidas no corpo do programa, que é exatamente o que demanda maior criatividade do programador. É isso que Santos, M. J. P (2008, p. 424) procura refletir:

De fato, é sabido que o maior investimento e a maior criatividade na programação residem justamente no projeto do “software”, ou seja, no desenvolvimento da metodologia e das soluções técnicas pertinentes. A parte de codificação constitui uma atividade de caráter técnico, mas relativamente padronizada e de pouca criatividade.

Uma prova da insuficiência da tutela autoral para o software pode ser observada no princípio, quando se convencionou adotar tal instituto jurídico para reger a proteção do programa de computador. Ocorreu que, ao se estabelecer opção pelo direito autoral, optou-se também por estender a tutela deste bem ao regime da patente, atestando de pronto a limitação do instituto autoral para conduzir a proteção do software. Ainda assim, o controle da imitação da funcionalidade do programa extrapola os limites naturais destes dois institutos, como afirma Santos, M. J. P (2008, p. 424-425):

Não é por outra razão que, na mesma década em que se harmonizou a opção autoral, consolidou-se a tendência de estender a proteção patentária a programas de computador. A aplicação desse mecanismo legal resulta da constatação prática de que a tutela pelo Direito de Autor atualmente existente é simplesmente insuficiente para assegurar ao autor a consecução do objetivo primordial perseguido. Com efeito, as decisões que estendem a tutela autoral contra a reprodução da funcionalidade ou imitação do comportamento do programa configuram uma extrapolação dos limites naturais de Direito de Autor.

Foi analisada, anteriormente, a efetividade da tutela autoral sob a perspectiva dos interesses do autor, constatando-se a insuficiência da mesma para tal propósito. Outro relato que é feito pelo autor supracitado é exatamente um contra senso em relação ao que foi exposto até o momento. Trata-se da observância de uma tutela excessiva em algumas situações, por parte do direito de autor, que prejudica o equilíbrio entre o interesse público (acesso à informação) e o interesse

privado (recuperação do investimento). Este excesso ocorre, pois a proteção extrapola os limites naturais do direito do autor, incorporando, além da forma de expressão da criação, o próprio conteúdo. Nesse contexto, tem-se que:

Um incremento excessivo quanto aos mecanismos de proteção a ela concedidos traz consequências diretas a outros valores jurídicos. Por exemplo, reduz a amplitude do chamado “uso legítimo” (*fair use*) de obras intelectuais, afetando valores ligados à liberdade de expressão. Traz igualmente preocupações quanto à garantia da manutenção de espaços públicos de uso comum (*commons*), na medida em que torna o acesso ao conhecimento limitado pelo regime de propriedade e, por consequência, controlado de maneira privativa (o eterno confronto entre cultura e mercado). Da mesma forma, a proteção excessiva à propriedade intelectual traz problemas com respeito à livre concorrência. (LEMOS, 2005, p. 12).

Há dois aspectos principais que podem ser destacados, referentes a este excesso da tutela autoral. O primeiro deles, segundo Santos, M. J. P (2008, p. 422), é concernente ao fato de que nem sempre há a possibilidade de se separar o conteúdo da forma expressiva, ocorrendo assim, por tabela, a proteção do conteúdo em razão da impossibilidade da desvinculação deste da forma, por mais que a funcionalidade (que integra o conteúdo) seja excluída do escopo da proteção autoral, como já fora diversas vezes mencionado. O segundo aspecto abordado pelo autor é o relativo ao segredo gerado ao conteúdo do programa, que acaba vedando em muitos casos a revelação das informações técnicas implementadas, constituindo uma proteção além do limite natural do instituto autoral.

O segredo gerado ao conteúdo do programa, alvo de análise no final do parágrafo anterior, gera consequências práticas negativas, na medida em que limita princípios como, por exemplo, o acesso ao conhecimento e prejudica a livre concorrência, este último será analisado mais profundamente no próximo parágrafo de discussão. Desta forma resta demonstrada a fragilidade do direito autoral para tutelar certas matérias da realidade atual. Nesse sentido, o instituto da propriedade intelectual é:

[...] posto em xeque, por exemplo, quando se considera, do ponto de vista da realidade de nossos dias, a proteção a outros interesses, tais como a privacidade, a garantia da existência de espaços públicos (*commons*) na rede, a liberdade de expressão e a livre concorrência. Cada um desses interesses demanda formas de proteção jurídica não raramente conflitantes com as tradicionais instituições da propriedade intelectual, vinculadas a feixes de interesses sociais distintos. (LEMOS, 2005, p. 12)

Ainda, sobre os aspectos abordados nos parágrafos anteriores, estes não apenas extrapolam a tutela do direito autoral, mas ampliam o campo de exclusividade legal. Com efeito, dificultam o desenvolvimento de programas diferentes com funcionamento similar, deste modo exercendo certo controle concorrencial, ferindo o princípio da livre concorrência. A respeito disso, portanto:

[...] não se trata, na realidade, de uma extensão da tutela sobre a obra para abranger os elementos desta, mas sim de uma ampliação do próprio âmbito da exclusividade legal. Além disso, o regime de segredo do conteúdo também produz efeitos concorrenciais negativos na medida em que impede ou dificulta o desenvolvimento de legítimos programas funcionalmente equivalentes (clones). (SANTOS, M. J. P, 2008, p. 423).

Ante o exposto, conclui-se que o grande problema da tutela autoral é que, enquanto ela reprime a apropriação indevida da forma de expressão do programa, o que realmente mereceria proteção é o processo, método ou sistema (contidos no corpo do programa) implementado pelo programador.

4.1.1 Necessidades que Urgem Perante a Evolução Tecnológica

As inovações tecnológicas desenvolvidas a partir da década de noventa influenciaram fortemente em termos de proteção autoral de programas de computador e em objetos desta proteção, ficando desta forma a literatura desenvolvida sobre a matéria, de 1970 a 2000, ultrapassada em diversos aspectos, não correspondendo em vários pontos às demandas da atualidade. No contexto desse desenvolvimento, segundo Santos, M. J. P (2008, p. 425), destaca-se a tendência à padronização dos programas.

A padronização favorece a compatibilidade entre programas e uma maior uniformidade no que diz respeito aos recursos informáticos, visando o aumento do poder concorrencial e um leque maior de opções de escolha para o usuário. A padronização dos programas é decorrente de exigências de mercado, como exemplo disso tem-se a necessidade da compatibilidade com o ambiente “*windows*”, além de ser resultado de políticas governamentais, apesar de ir contra o princípio da evolução tecnológica. Santos, M. J. P (2008, p. 425-426) conceitua essa padronização como:

[...] uma ferramenta para incrementar a concorrência e aumentar a oferta de alternativas para o usuário, ainda que haja certo risco de reduzir o ritmo da inovação tecnológica. Uma variável dessa

tendência é a campanha pelos sistemas de arquitetura aberta e mais facilmente disponíveis. A preocupação é evitar que a padronização beneficie indevidamente os programas líderes, fazendo com que estes possam fortalecer sua posição de hegemonia, constituindo monopólios de fato através de práticas nem sempre claramente caracterizadas como abusivas.

Além da preocupação com relação ao fortalecimento das praticas monopolistas, mencionada na citação acima, muitas vezes não se consegue evitá-las ou coibi-las de forma eficaz através do direito da propriedade intelectual, já que o exame jurídico tradicional não tem a profundidade necessária para atingir ou exaurir a apreciação de situações-problema como estas. A respeito dessa ideia, relacionada à propriedade intelectual e as práticas monopolistas, tem-se que:

O direito da propriedade intelectual tem como um de seus objetivos assegurar o retorno de capital do autor/inventor, bem como incentivar o desenvolvimento tecnológico futuro. No entanto, muitas vezes acaba criando monopólios privados e ineficiências que a análise jurídica tradicional não consegue considerar. LEMOS (2005, p. 12)

Ainda, de acordo com Santos, M. J. P. (2008, p. 246), existe uma relação conflitante entre padronização e os institutos da propriedade imaterial, já que o direito à exclusividade, característico destes institutos, vai à contramão da tendência à padronização, pois o monopólio sobre recursos computacionais com padrões técnicos amplamente utilizados perde seu valor e a utilização de uma linguagem comum afasta o elemento da criatividade, que é um requisito para proteção.

A tendência à padronização do programa de computador pode ocasionar uma limitação de formas alternativas de expressão, gerada exatamente pelo ambiente padronizado. Esta ideia remete ao pensamento de que a tutela da funcionalidade em sentido concreto (modo de funcionamento) é muito mais importante que a proteção da expressão em si, já que muito mais relevante seria a proteção de uma funcionalidade criativa do que o mero padrão adotado na forma de expressão. Diante disso, conclui-se que a importância do amparo pelo regime patentário tende a se tornar maior do que a tutela autoral.

A partir do que foi constatado até aqui fica evidente que os institutos tradicionais da propriedade intelectual apresentam defasagem para reger os objetos de sua tutela na realidade atual, frente à evolução tecnológica. A problemática enfrentada pela doutrina é se os institutos devem se adequar à evolução tecnológica ou o contrário. A respeito desta casuística, Lemos (2005, p. 13) opina que:

Se a propriedade intelectual forjada no século XIX passa a apresentar sérios problemas de eficácia quando se depara com a evolução tecnológica, não cumpre apenas ao jurista apegar-se de modo ainda mais ferrenho aos seus institutos como forma de resolver o problema, coisa que a análise jurídica tradicional parece querer fazer. Cumpre, sim, ver [...] se a nova realidade deve adaptar-se ao velho direito ou se o velho direito deve adaptar-se à nova realidade.

É necessária a observância se transformações nesses institutos tornarão possível o resgate da eficácia da aplicação das normas que tiveram sua aplicabilidade comprometida em função da nova realidade tecnológica, ou até mesmo se vale a pena a manutenção destas normas.

4.1.1.1 Adequação do Prazo de Proteção do Software à Realidade Tecnológica Atual

Algo que chama atenção e merece ser bem destacada é a discrepância dos prazos de proteção com a dinâmica que gira em torno da matéria em estudo, como já dito anteriormente, o prazo de proteção ao software é de 50 anos, podendo atingir 70 anos ocasionalmente. Ora, prazos com estas extensões temporais só fazem prejudicar o avanço tecnológico, já que o software leva 50 anos para passar para o domínio público e vivemos em uma espantosa evolução tecnológica, com novas tecnologias brotando diariamente, o conhecimento tecnológico que permeia os softwares já terá caído em desuso quando for possível explorá-lo, tal é o tempo que isso levaria a ser possível. Na Europa a situação é semelhante, quem bem salienta isto é Paesani (2010, p. 42):

O conteúdo da proteção esbarra também com a extensão temporal e a forma.
Considerando-se que a União Europeia concede a proteção até 50 anos após a morte do autor, um programa de computador perde sua utilidade num espaço de tempo muito menor.

No campo da ciência e tecnologia há uma constante transformação e evolução, por esse motivo, se faz necessária a revisão periódica das leis dos institutos jurídicos que regulam estas tecnologias. A América Latina possui má fiscalização e leis obsoletas para o setor, o que dá uma perspectiva das proporções deste problema:

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) declarou que a América Latina é uma das regiões que têm leis obsoletas e fiscalização deficiente para o setor. E explica que, no mundo dos

direitos autorais, as coisas são muito velozes e as leis têm de ser revistas periodicamente. Nos Estados Unidos essas leis são modificadas anualmente. A OMPI, em seu parecer, denuncia a Argentina e o Uruguai como países que tem uma legislação ultrapassada. (PAESANI, 2010, p. 43)

É importante que estas discussões sejam levantadas, pois ainda se debate pouco sobre estas questões e é necessário que haja algum remédio jurídico ou outra solução pertinente para sanar as defasagens legais que envolvem esta matéria

O prazo de proteção elevado traz alguns problemas como o fortalecimento de posições monopolistas de grandes empresas e consequentemente enfraquecendo o princípio da livre concorrência de mercado, pois estas empresas detêm o monopólio do conhecimento enraizado nessas tecnologias, e quando elas caírem em domínio público (após expirado o prazo de proteção) já não terão mais utilidade alguma devido ao lapso temporal transcorrido, contextualizando-se uma nova realidade no campo da tecnologia. Lemos (2005, p. 69-70), aponta que a solução dessa temática passa pela transformação dos institutos jurídicos tradicionais que tutelam o software:

É graças ao direito autoral que a Microsoft assegura a possibilidade de abusar de sua posição monopolista. [...] Como exemplo, sob o atual regime de direitos autorais, o programa Microsoft Windows 95 continuará protegido pelos 70 anos previstos pela lei e só depois disso se tornará de domínio público. É difícil conceber que tal fato, quando acontecer, venha a ter qualquer impacto na estrutura concorrencial de então. Como proposto pelo prof. Zittrain, para ser eficaz, um remédio jurídico efetivo para o caso Microsoft teria de considerar a [...] modificação das estruturas jurídicas institucionais vinculadas à proteção do software, indo além da mera aplicação de paliativos às consequências derivadas da manutenção desse regime tradicional.

Alternativa que solucionaria este problema seria considerar uma proteção diferente ao software do que a aplicada ao direito autoral em geral, enquadrando o mesmo como um gênero específico, possibilitando-se assim a redução do prazo de proteção, Lemos (2005, p. 70) propõe que:

[...] a proteção jurídica concedida ao software deveria ser de espécie diferente daquela concedida aos direitos autorais em geral. Uma das mudanças possíveis seria considerar o software um gênero específico, que estaria sujeito, por exemplo, à redução do prazo de proteção de 70 anos para algo em torno de cinco a 10 anos, após o qual se tornaria de domínio público. Dessa forma, eventuais concorrentes estariam livres para gerar trabalhos derivados a partir

daquele software de domínio público, e o mercado privilegiaria aquele que desenvolvesse o melhor produto.

A menção feita a respeito do prazo de proteção do software ser de 70 anos se deve ao fato de que quando a documentação do software é alvo da tutela autoral, que prevê prazo de proteção genérico de 70 anos para suas obras, esta se estende ao programa também, ficando este protegido pelo mesmo prazo, situação já abordada no capítulo anterior. Porém, o prazo de proteção específico do programa de computador em si, também é muito elevado, de 50 anos, o que não ameniza em nada o problema, já que o lapso temporal para a queda em domínio público ainda seria elevado, impossibilitando o aproveitamento de tecnologias por terceiros, já que estas se encontrariam em desuso e estariam ultrapassadas.

4.2 ALTERNATIVAS À INSUFICIÊNCIA AUTORAL

4.2.1 Adequação do Direito Autoral às Novas Tecnologias

A primeira proposta consiste em, mediante certas adaptações, a inserção dessas novas tecnologias como objetos passíveis de tutela pelo instituto autoral, observando-se as peculiaridades destas, visando à adequação do regime protetivo às necessidades reais desses novos elementos.

No entendimento de Arrabal (2008, p. 8), mesmo o software sendo dotado de caráter utilitarista e de possuir um alto potencial industrial, por causa da facilidade de reprodução do código, ele é classificado juridicamente não como resultado do processo produtivo industrial, mas sim do processo produtivo intelectual do ser humano. A partir daí o seu enquadramento primordial entre os direitos autorais, como um resultado da “criação do espírito”.

O princípio que sustenta a manutenção do regime autoral como aplicável à tutela das novas tecnologias informáticas é exatamente na linha do entendimento do autor supracitado. Contanto que estas expressem alguma criatividade e preencham o requisito da originalidade poderão ser protegidas pelo direito autoral. Nessa vertente tem-se que:

Dentre os argumentos que sustentam a aplicabilidade do regime autoral ao Software, pode-se registrar que os Programas de Computador são obras intelectuais resultantes do esforço criativo do

homem e se revestem do caráter de originalidade expressiva. (ARRABAL, 2008, p. 8).

A aplicação desse princípio teve início internacionalmente a partir da diretiva da União Europeia sobre a tutela jurídica de programas de computador, depois, encontrou-se presente no Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). O Brasil seguiu essa tendência internacional, adotando o direito autoral como regime jurídico protetivo ao programa de computador:

No Brasil, o atual regime confirma o Direito Autoral como forma de proteção jurídica conferida aos Programas de Computador, preservando as tendências mundiais - Diretivas TRIPS, Nafta e Comunidade Econômica Europeia (PETERSEN FILHO, 1998, p. 11).

Todavia, para uma melhor compatibilidade entre o instituto autoral e esses novos elementos trazidos pela tecnologia da informação, se faz necessária a adequação do instituto a esses novos objetos. Santos M. J. P. (2008, p. 430-431) afirma ser possível a realização de uma modificação no regime autoral que não se incompatibilize com as condições básicas de proteção estabelecidas na Convenção de Berna, contudo, há quem pressuponha não apenas uma mera adaptação do direito autoral às novas tecnologias, mas uma transfiguração do instituto, já que este se tornaria muito diferente do instituto tradicional, aplicável às demais obras intelectuais. A temática em foco é se a consequência dessa adaptação do instituto estará preservando a essência do direito autoral ou gerando um direito análogo.

O posicionamento adotado por Santos M. J. P. (2008, p. 432) é que a transformação deve ser no sentido da proteção abranger, além da mera expressão do programa, o conteúdo do mesmo (elementos funcionais e comportamentais), pois a maior necessidade é a tutela das inovações tecnológicas implementadas no software, as quais fazem com que ele seja eficiente. Esta proteção, contudo, apenas resguardaria o segredo do conteúdo, não gerando direito exclusivo sobre ele em favor do titular do direito autoral.

4.2.2 Aplicação de um Regime “sui generis”

A segunda proposta trata da adoção de um regime *sui generis*, que viria a complementar a tutela à expressão do programa, oferecida pelo direito autoral,

caracterizando-se como uma proteção complementar, autônoma da concedida pelo instituto autoral.

Santos M. J. P. (2008, p. 434) aponta dois motivos essenciais para a aplicação do regime *sui generis*, o primeiro deles é relacionado à insuficiência autoral em regular certos elementos específicos do programa de computador, que são valiosos, tais como os elementos funcionais e comportamentais, que integram o conteúdo do programa. O segundo motivo é baseado na tendência moderna em proteger as criações resultantes das novas tecnologias através de um regime especial oriundo das instituições clássicas do direito de propriedade imaterial.

Exemplo que mais se assemelha à proposta em foco pode ser observado com relação à questão da base de dados. Através da diretiva nº 96/9/EC da União Europeia, estabeleceu-se um sistema de dupla proteção, levando à coexistência do direito autoral, este tutelando a forma expressiva da base de dados, com um direito *sui generis*, este, por sua vez tutelando o conteúdo da base de dados, conforme menciona Lemos (2005, p. 139-140):

A União Européia foi a pioneira na implementação desse novo direito *sui generis*. Em 1996, foi adotada a Diretiva nº 96/9/EC, criando um novo instituto jurídico para proteção de dados constantes em um banco de dados. Esse novo direito *sui generis* aplica-se incondicionalmente, ainda que o conteúdo dos respectivos bancos de dados seja composto por informações não sujeitas ao regime de direito autoral. Conforme a diretiva, a proteção vigora enquanto novos investimentos forem continuamente realizados no banco de dados, visando à sua atualização e manutenção.

Este modelo realizado para a base de dados levantou a proposta de uma alternativa semelhante ao programa de computador. Segundo Santos M. J. P. (2008, p. 435), alguns autores propuseram a elaboração de um regime *sui generis* com força nas premissas da Diretiva nº 96/9/EC, combinando componentes do direito autoral com aspectos do direito patentário, para elementos não abarcados pela tutela autoral, tais como as ideias, princípios e outros elementos.

Esta proposta pode ser uma alternativa prática interessante para a insuficiência da tutela do direito autoral, entretanto, assim como ocorre na diretiva a respeito da base de dados, pode ocasionar uma proteção excessiva. A Europa adotou essa ideia para a base de dados, porém as críticas para esse sistema são em nível mundial, há enorme resistência a ele, principalmente por parte dos Estados Unidos:

A comunidade civil mundial reagiu negativamente à criação desse novo direito, apontando-o como uma ampliação infundada dos limites da propriedade intelectual, ao criar um novo regime de propriedade aplicado a “fatos”, tradicionalmente não sujeitos a esse regime. [...] Esse novo direito foi visto como uma ameaça ao desenvolvimento econômico e tecnológico. As razões são muitas. Entre os impactos negativos que esse novo direito *sui generis* traz estão: aumento generalizado de custos de acesso à informação, sem qualquer contrapartida ou benefício social; impossibilitação da agregação de valor ou criação de trabalhos derivados a partir de bancos de dados anteriores; [...] obstáculos para o desenvolvimento de empresas de tecnologia, dependentes de informação abundante e barata. (LEMOS, 2005, p. 141-142).

Diante dessa controvérsia e da complexidade da interação do direito autoral com um direito *sui generis*, a solução ideal seria o estabelecimento de um diploma legal único, que regulasse de forma unificada a proteção da expressividade e dos elementos do conteúdo do programa. Mas, como explica Santos M. J. P. (2008, p. 436), apesar de a doutrina apoiar esta alternativa, a aplicação dela atualmente é vinculada a um consenso da comunidade internacional, devido aos efeitos do TRIPs, que obriga os países membros a protegerem o programa de computador como obra literária, tornando necessário o enquadramento dele como obra intelectual, como disposto na Convenção de Berna.

4.2.3 Coexistência de Direitos

A terceira proposta baseia-se na coexistência entre a tutela concedida pelo direito autoral e a proteção através de outro mecanismo legal. A proposta de adoção de um direito *sui generis* sobre o programa de computador analisada no tópico anterior e a diretiva europeia sobre a proteção da base de dados são exemplos da alternativa abordada nesse tópico.

Como já abordado nesta pesquisa, vem crescendo no Brasil a utilização do direito patentário como um mecanismo de subsídio à insuficiência do instituto autoral, por influência dessa tendência nos Estados Unidos. A respeito dessa configuração que tem se apresentado, Pimentel (2008, p. 62) expõe que:

Aliás, patentes de invenções que envolvem programas de computador vêm sendo concedidas desde a década de 1990. Nessas cartas patentes, expedidas pelo INPI, há exemplos de software de rede, de programas de gerenciamento de arquivos, controle de impressão, protocolo de comunicação, troca de mensagens de correio eletrônico, programas de compactação de

dados e tratamento de imagens, todos suscetíveis de serem implementados por programas de computador em um PC normal, em uma arquitetura de hardware já conhecida.

A convenção de Berna não veda a coexistência de direitos, bastando a obra estar submetida às condições básicas de proteção pelo direito autoral, conforme já abordado. Além disso, a orientação presente no art. 27.1 da TRIPs é de que a proteção autoral não exclui a pela patente:

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. [...] 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 problemática que se coloca, segundo Santos M. J. P. (2008, p. 437), é relacionada a como harmonizar a aplicação dos dois institutos, já que os dois têm por objeto a mesma criação. O autor aponta que a primeira coisa que deve ser feita é a delimitação clara a respeito do âmbito de tutela de cada um, e já nesse ponto surgem as primeiras dificuldades, pois o objeto do direito autoral é delimitado pelo conceito “forma”, o que é muito vago, já que além do aspecto da codificação, que é bem claro, há o concernente à forma interna, o qual há dificuldade e imprecisão na sua delimitação.

Na opinião do autor supracitado, a melhor solução seria a regulação do programa de computador ser feita por apenas um único diploma legal que regulasse todos os elementos passíveis de proteção legal, já que seria desnecessária, e até conflitante, a concessão de direitos exclusivos de exploração da criação por dois regimes.

5 CONCLUSÃO

O objetivo do presente estudo foi discutir a problemática da aplicação da tutela autoral ao software, que se demonstra frágil e insuficiente ao deixar de abarcar importantes elementos que compõe o programa de computador e que, na maioria das vezes, representam a maior significância econômica e consequentemente o maior interesse por parte dos autores em que tais componentes sejam protegidos.

A partir desse objetivo, buscou-se constatar a efetiva insuficiência do direito autoral para tutelar um objeto tão complexo quanto o software, que não pode ser encarado apenas como forma de expressão, tal como uma obra literária, pois há diversos elementos na composição do programa que merecem atenção e não estão englobados na proteção autoral, pois, por exemplo, este instituto não protege as ideias e aspectos abstratos, como a funcionalidade e o método de operação, que caracterizam o real valor desta criação.

Além disso, constatou-se a discrepância do instituto autoral pra regular um objeto integrante do campo tecnológico, que difere muito do campo das obras artísticas e literárias, que são protegidas pelo direito autoral. Enquanto um programa de computador possui caráter eminentemente utilitário, as outras obras abarcadas pela tutela autoral, não. Por esse motivo, inclusive, a tendência é que o regime da patente se torne mais utilizado do que o autoral, em matéria de software, pois, apesar da vedação pelo regime patentário à proteção desse objeto, o INPI tem deferido patentes a invenções ou modelos de utilidade que englobem um programa de computador.

Visando a resolução dos problemas inerentes à tutela autoral a softwares, foram propostas alternativas para sanar estas questões, como a coexistência de direitos, aplicando-se o regime da patente juntamente com o direito autoral, buscando tutelar elementos que fogem à proteção do instituto autoral, o que configuraria uma solução pratica interessante, apesar da geração de uma tutela excessiva, outra alternativa proposta foi a criação de um direito *sui generis*, que complementaria a tutela concedida pelo direito autoral. Propôs-se até mesmo adaptar o direito autoral à nova realidade tecnológica, possibilitando uma proteção mais ampla a este objeto tão complexo que é o software. Todavia esta proposta a

primeira vista parece ser a mais inviável, pois poderia ocasionar uma completa transfiguração no instituto autoral.

A reflexão a cerca da questão foi proposta, sem, no entanto, exaurir todas as possibilidades, que poderão representar novas alternativas para a solução da temática, em trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- ARRABAL, Alejandro Knaesel. Apontamentos sobre a Propriedade Intelectual de Software. 1ª ed. Blumenau: Diretiva, 2008.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. 1ª ed. Aracaju: Evocati, 2007.
- CABRAL, Plínio. A nova lei de direitos autorais. 3ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999.
- CABRAL, Plínio. Revolução tecnológica e direito autoral. 1ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998.
- CHAVES, Antônio. Direitos Autorais na computação de dados: software, circuitos integrados, videojogos, embalagem criativa, duração dos direitos conexos. 2ª ed. São Paulo: LTr, 1996.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- HAMILTON, Marci A; SABETY, Ted. *Computer Science Concepts in Copyright Cases: the path to a coherent law*. Harvard Journal of Law & Technology, v.10, n.2, 1997.
- LEMOES, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
- MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa 1. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
- ORRICO JÚNIOR, Hugo. Pirataria de Software. 1ª ed. São Paulo: Ed. Do Autor, 2004.
- PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- PETERSEN FILHO, Antônio de Carvalho. A nova lei do Software: Panorama da Justiça, São Paulo, ano 3, n. 11, p. 11, abr./maio 1998.
- PIMENTEL, Luiz Otávio. A proteção jurídica da propriedade intelectual do software: noções básicas e temas relacionados. Florianópolis: Sistema Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina: IEL, 2008. 318 p. – (Série Platic).

PRONER, Carol. Propriedade Intelectual e Direitos Humanos: Sistema Internacional de Patentes e Direito ao Desenvolvimento. 1ª ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2007.

REZENDE, Denis; ABREU, Aline. Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.

SANTOS, Elisabete Teixeira Vido dos. Prática empresarial. V. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

SANTOS, Manoel Joaquim dos. A Proteção Autoral de Programas de Computador. 1ª Ed. Rio e Janeiro: Lumen Juris, 2008.

VÁZQUEZ LÉPINETTE, Tomás. *La cotitularidad de los bienes inmateriales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996.

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014