EISSN 2316-8080

pidcc

REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO

OUT/2018 | Vol 12 Nº 03

www.pidcc.com.br

E-ISSN 2316-8080

SER OU NÃO SER "EXECUÇÃO PÚBLICA": O DILEMA EXISTENCIAL DOS SERVIÇOS DE STREAMING NO BRASIL

BE OR NOT TO BE PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS: THE EXISTENTIAL DILEMMA OF STREAMING SERVICES IN BRAZIL

SER O NO SER EJECUCIÓN PÚBLICA: EL DILEMA EXISTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE STREAMING EN BRASIL

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

Nayara Fátima Macedo de Medeiros Albrecht

Mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília (2015) / Doutoranda em Ciência Política pela Universidade de Brasília (2015-presente) e Visitante na Escola de Direito da Queen Mary University of London (Setembro/2018).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2613-6438

LATTES: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4415097H6

nayara.albrecht@gmail.com

Universidade de Brasília / Queen Mary University of London

Resumo:

A expansão de novas tecnologias trouxe diversas transformações no campo do direito autoral. A tendência de consumo deslocou-se da posse de arquivos digitais para o acesso por meio de tecnologias de transmissão de dados, entre as quais se destaca o streaming**.** O

objetivo deste artigo é discutir o enquadramento jurídico dos usos de bens intelectuais realizados mediante serviços de streaming no Brasil. Para tal, discuto um importante caso recente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as opiniões expressas em artigos apresentados durante o XI Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (CODAIP). As técnicas de pesquisa predominantes correspondem às pesquisas bibliográfica e documental. No contexto brasileiro, a questão principal se refere à presunção do direito de execução pública nos usos realizados em tais plataformas digitais. Às conclusões do artigo apontam que não há clareza na legislação e na doutrina sobre as modalidades de uso e os direitos envolvidos no ambiente digital. Isso é resultado da falta de uma discussão conceitual mais ampla sobre o que significa uma "modalidade de utilização".

Palavras-chave: direitos autorais. Internet. Brasil. Streaming. Execução pública.

Abstract: The expansion of new technologies have brought diverse transformations to the field of copyright. Consumption patterns have been dislocating from ownership to access through new technologies of data transmission, among which is streaming. This article aims to discuss the legal framework on usages of intellectual goods through streaming services in Brazil. To this intent, I discuss a recent leading case within Superior Court of Justice (STJ) and articles presented during the XI Congress on Copyright and Public Interest (CODAIP). The main research techniques were bibliographical and documental research. In the Brazilian context, the most important question refers to the dilemma concerning the existence of public performance rights in uses through digital platforms. The conclusions of the article point that there is no clarity both in legislation and doctrine about types of usages and rights involved in uses of intellectual works through the digital environment. This results from the absence of a broader conceptual discussion on what means a "type of usage"

Keywords: copyright. Internet. Brazil. Sreaming. Public performance.

Resumen: La expansión de las nuevas tecnologías ha traído diversas transformaciones para el campo de los derechos de autor y conexos**.** Las tendencias de consumo han movido de la posesión para el acceso por nuevas tecnologías de transmisión de datos. entre las cuales se destaca el *streaming*. El objetivo de este artículo es discutir el marco jurídico de los usos de bienes intelectuales mediante los servicios de *streaming*. Para esta finalidad. yo discuto un caso reciente importante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y artículos que los presentaron en el XI Congreso de Derechos de Autor e Interese Público (CODAIP). Las principales técnicas de investigación fueron las investigaciones bibliográficas y

E-ISSN 2316-8080

documentales. En el contexto brasileño. la cuestión más importante se refiere al dilema sobre la existencia de derechos de ejecución pública en usos mediante plataforma digitales. Las conclusiones del artículo apuntan que no hay clareza tanto en la legislación como en la doctrina sobre las categorías de usos y derechos involucrados en los usos de bienes intelectuales a través del ambiente digital. Esto resulta de la ausencia de una discusión conceptual más amplia sobre lo que significa una "categoría de uso".

Palabras clave: Derechos de autor. Internet. Brasil. Streaming. Ejecución pública

INTRODUÇÃO

Desde a sua gênese. a história do direito autoral acompanha a evolução da tecnologia. Afinal. a concessão de privilégios a editores se justificou devido ao desenvolvimento de uma tecnologia capaz de produzir cópias em larga escala. i.e. a prensa de Gutenberg (cf. Vasconcelos. 2010). No entanto. a tecnologia é mais rápida que a lei. A cultura digital. notadamente a internet. coloca uma série de novos desafios aos preceitos dos direitos autorais[1] (Branco & Paranaguá. 2009). uma vez que as legislações foram construídas com base em usos de bens intelectuais realizados por meios analógicos.

Um desses desafios se refere aos usos feitos no ambiente digital. sobretudo no contexto brasileiro. A legislação brasileira que versa sobre direitos autorais – Lei no. 9.610. de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais. LDA) – não possui dispositivos explicitamente voltados ao ambiente digital. A atual lei data de 1998. quando muitos serviços hoje usuais ainda não estavam presentes no cotidiano dos brasileiros. Por exemplo. ao passo que a expansão da internet propiciou o surgimento de novos modelos de negócios. percebe-se uma tendência de diminuição do uso de tecnologias *peer-to-peer* (P2P). as quais outrora foram constantes alvos de processos judiciais. em prol de serviços pagos ou economicamente sustentados pela publicidade baseados no streaming[2] e download (Fisher. 2004; Berklee Institute. 2015).

[1] Utilizo a expressão para me referir a direitos de autor e conexos conforme o artigo 1º da LDA.
[2] Vale ressaltar que o streaming também pode utilizar a tecnologia P2P, mas o uso tem sido menos frequente (cf. Moraes, 2016).

Assim. restam dúvidas sobre como enquadrar o download e o streaming: se configurariam reprodução. distribuição ou alguma das modalidades associadas ao direito de "comunicação ao público". Recentemente. no Brasil. instaurou-se uma controvérsia em relação à cobrança. feita pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). de serviços de streaming. Como o ECAD é responsável pela coleta e distribuição de royalties em relação ao direito de "execução pública". questiona-se se o uso de obras e fonogramas mediante a tecnologia de streaming envolveria esse direito. De um lado. argumenta-se que esse tipo de transmissão se refere a uma execução privada e. portanto. estaria fora da esfera de cobrança do ECAD. De outro. destaca-se o caráter público da internet e a existência de diferentes direitos em um mesmo uso.

Em 2017. o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso do ECAD de modo a legitimar a cobrança. A decisão. porém. está longe de ter a unanimidade no meio acadêmico[3]. O objetivo deste artigo é discutir o enquadramento jurídico dos usos feitos nas plataformas de streaming como "execução pública" no Brasil. O artigo discute as alternativas perante as possibilidades disponíveis na legislação brasileira. Para tal. são analisados artigos. decisões e outros documentos sobre o tema. além dos dispositivos da legislação face ao contexto em que foi aprovada. No que tange à produção acadêmica sobre o tema. foram analisados especificamente os artigos sobre a temática apresentados durante o XI Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (CODAIP). realizado em 2017.

Ao final. argumento que. embora possa não parecer a melhor opção doutrinária. o enquadramento do streaming como execução pública atende às finalidades práticas da proposta tendo em vista o contexto legislativo atual. Além disso. as demais alternativas – enquadramento como distribuição ou colocação à disposição do público – também carecem de consistência devido às lacunas presentes na legislação e na doutrina quanto às modalidades de utilização e os direitos relacionados.

I. O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS USOS NO AMBIENTE DIGITAL

Na década de 90. uma série de avanços tecnológicos transformaram os modelos de negócios da indústria do entretenimento. Tais tecnologias facilitaram o compartilhamento de obras e fonogramas. o que gerou certa resistência por parte dos titulares dos direitos

[3] Pedro Marcos Nunes Barbosa, respeitado professor, escreveu um artigo extenso no portal "JOTA", criticando a decisão: https://www.jota.info/especiais/o-stj-e-o-streaming-07052017 (Último acesso: 27/12/2017).

E-ISSN 2316-8080

(Fisher. 2004). Não por acaso. a preocupação primordial na época era em relação à crescente pirataria digital. a qual ameaçou o modelo de negócios usual da indústria fonográfica. As soluções adotadas foram a criação de um novo direito voltado ao ambiente digital – o direito de colocação à disposição do público – e a adoção de medidas de proteção tecnológica visando a propiciar mais controle aos titulares dos usos de suas obras (cf. Fisher 2004; Vasconcelos. 2010; Herman. 2012. 2013).

O direito de "colocação à disposição do público" (*making available*) e as medidas de proteção tecnológica aparecem no Tratado da OMPI sobre Direito de Autor (WCT[4]. sigla em inglês) e no Tratado da OMPI sobre Representações. Execuções e Fonogramas (WPPT[5]. sigla em inglês). Chamados de "tratados da Internet". esses acordos tinham como finalidade adereçar as questões trazidas pela expansão das novas tecnologias. sobretudo o uso de obras intelectuais na rede mundial de computadores.

Segundo a redação dos tratados. o direito de colocação à disposição do público está relacionado aos usos nos quais membros do público acessam a obra. o fonograma ou a interpretação em "local e tempo individualmente escolhidos por eles" (WCT. art. 8º; WPPT. artigos 10 e 14). Em outras palavras. o direito se refere aos usos interativos. presentes em serviços baseados na tecnologia do streaming *on-demand*. Um aspecto importante. em relação a tal direito. é a liberdade das partes do tratado em tipifica-lo. Note que enquanto no WCT o direito de colocação ao público é enquadrado no direito já existente de "comunicação ao público". no WPPT. ele aparece como direito autônomo. A liberdade de enquadrar a colocação à disposição do público entre o rol de direitos já existentes ou como um direito novo foi consignada em ata como resultado de um impasse entre Estados Unidos e União Europeia[6] (cf. Ficsor. 2006; Neiva. 2014).

Já as medidas de proteção tecnológica se referem a ferramentas utilizadas para prevenir ou limitar a cópia mediante travas criptográficas. Um outro termo utilizado para se referir às medidas de proteção é "gerenciamento de direitos digitais" (*Digital Rights Management*). que compreende as travas anticópias mas também outras formas de gerenciamento digital de informação (Branco & Paranaguá. 2009). Os sistemas de

[4] *WIPO Copyright Treaty*. Tradução livre.
[5] *WIPO Performances and Phonograms Treaty*. Tradução livre.
[6] Enquanto os Estados Unidos defendiam o enquadramento do direito de colocação à disposição do público como "distribuição", a União Europeia tipificava o direito como "comunicação ao público"(cf. Neiva, 2014).

gerenciamento foram a resposta encontrada pela indústria de conteúdo para evitar o descontrolado uso das obras protegidas. Assim. enquanto as inovações tecnológicas foram vistas com otimismo pela sociedade como tudo. as mudanças representavam uma ameaça aos modelos de negócios das indústrias de conteúdo criativo (cf. Herman. 2012). Os tratados da OMPI estabeleciam as obrigações das partes em promover remédios contra a circunvenção das medidas de proteção tecnológica.

O direito de colocação ao público e as medidas de proteção foram. portanto. as soluções adotadas. no âmbito internacional. para lidar com os desafios à proteção dos direitos autorais no ambiente digital. Essas alternativas foram repetidas nas legislações nacionais. sobretudo na Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital dos Estados Unidos ("*Digital Millenium Copyright Act*") e na Diretiva Relativa à Harmonização de Certos Aspectos dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos na Sociedade da Informação" (2001/29/CE) da União Europeia. Nota-se que a preocupação premente era o combate à pirataria digital.

Em 2015. o Brasil. em nome do Grupo dos Países da América Latina e do Caribe (GRULAC). apresentou um *paper* (SCCR/31/4). no Comitê Permanente sobre Direitos de Autor e Conexos (SCCR/OMPI). destacando a necessidade de rediscutir a proteção aos direitos autorais no ambiente digital. O argumento do *paper* é que a realidade mudou desde a aprovação do WCT e do WPPT. Nesse sentido. serviços predominantes na época desapareceram ou foram substituídos por novos modelos de plataformas digitais. Destaca-se a tendência de substituição da tecnologia P2P (*peer-to-peer*) por serviços que utilizam o streaming como forma de transmissão. Assim. o consumo deslocou-se da posse ao acesso. visto que os consumidores preferem usufruir a obra ou fonograma mediante transmissão temporária que armazenar o arquivo permanentemente no terminal (cf. Fisher. 2004; Berklee Institute. 2015).

De forma geral. as plataformas digitais mais utilizadas para acessar bens intelectuais incluem os seguintes modelos (cf. Fisher. 2004; Berklee Institute. 2015):

a. Cópias por download: o usuário compra a licença da cópia da música. como acontece com o Itunes;

b. Modelos interativos pagos ou *on-demand*: o usuário adquire direito à cópia que existe apenas durante o período em que ele paga o serviço. É o caso do Spotify Premium;

E-ISSN 2316-8080

c. Modelos apoiados por publicidade: o usuário escolhe a música em troca da exibição de propagandas. Exemplos desse tipo são o Youtube e o Spotify gratuito (chamado de "freemium");

d. Modelos baseados em propaganda ou subscrição: as músicas são disponibilizadas aos usuários conforme recomendações programadas (por exemplo. com base no gênero musical). São tipicamente "não interativos" pois não permitem a escolha por parte do usuário.

Para explorar economicamente as obras e os fonogramas. as plataformas devem licenciar o conteúdo. A questão é que predominam dúvidas quanto aos direitos patrimoniais envolvidos nos usos feitos no ambiente digital. visto que tais direitos foram desenvolvidos com base no formato analógico[7]. Os direitos que estão sujeitos ao licenciamento pelas plataformas digitais dependem do tipo de modelos de negócios empregados. Ao passo que a relação entre alguns usos e os direitos patrimoniais dos autores e artistas são auto-evidentes – por exemplo. o ato de armazenamento por meio de download implica uma reprodução – outros usos deixam dúvidas quanto aos direitos aplicáveis.

Assim. cabe destacar que o direito de "colocação à disposição do público" não logrou o objetivo de harmonizar as legislações nacionais por duas razões. Primeiramente. por promover uma "solução guarda-chuva" – que se refere à liberdade de enquadrar o direito conforme os direitos já existentes ou ainda como um novo (cf. Ficsor. 2006) – o direito pode ser enquadrado de diferentes maneiras. Dessa forma. diferentes regiões associam a "colocação à disposição do público" a distintos direitos. O segundo motivo é que. considerando a independência entre as modalidades de utilização. os usos feitos no ambiente digital envolvem simultaneamente uma pletora de direitos.

No Estados Unidos e no Reino Unido. por exemplo. as plataformas de streaming interativo envolvem ambos direitos mecânicos e de execução (Berklee Institute. 2015; US Copyright Office. 2016). Os direitos mecânicos referem-se ao direito de reprodução. enquanto os direitos de performance – *performing rights* – podem incluir tanto o direito de execução pública. cujo conceito difere parcialmente daquele adotado no Brasil. quanto o direito de colocação à disposição do público (*making available*).

[7] O *paper* do GRULAC também menciona essa questão.

No Brasil. o cerne da questão é se o streaming envolve direitos de execução pública ou não. O enquadramento dos direitos é importante porque define "como" será feito o licenciamento (se por gestão coletiva ou individual) e "quem" será o responsável pela coleta e distribuição do pagamento. ou seja. o ente ao qual as plataformas devem recorrer. No contexto brasileiro. os direitos de execução pública são coletados e distribuídos exclusivamente pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). cuja atuação foi constante alvo de críticas[8]. Assim. definir se há execução pública ou não nos usos realizados mediante as plataformas de streaming implica decidir se o ECAD poderá ou não cobrar das plataformas digitais. Não por acaso. trata-se de um tema controverso em exame pelas cortes brasileiras. Resta agora analisar os argumentos favoráveis e contrários com base na letra da lei. na doutrina e na prática internacional.

II. AS LACUNAS NA LEI BRASILEIRA E OS EMBATES NA CORTE

A atual legislação brasileira de direitos autorais (doravante. LDA) – Lei no. 9.610 – data de 1998. Foi. portanto. aprovada dois anos após os tratados da OMPI. No entanto. o Brasil não é membro do WCT e do WPPT. A posição do *paper* apresentado pelo GRULAC é que tais tratados estariam defasados em relação às novas plataformas de promoção de conteúdos protegidos por direitos autorais (cf. SCCR/31/4). A LDA não lida de forma específica com o ambiente digital. mas assume-se. de antemão. que seus dispositivos aplicam-se aos usos realizados na Internet.

O art. 29 elenca os direitos patrimoniais do autor. os quais se referem ao direito de autorizar ou impedir a reprodução. a distribuição. a inclusão em bases de dados e "quaisquer outras modalidade de utilização que venham a ser inventadas" (LDA. art. 29. inciso X). O inciso VII do dispositivo traz uma definição semelhante ao conceito de "colocação à disposição do público" dos tratados da OMPI:

> a **distribuição** para oferta de obras ou produções mediante cabo. fibra ótica. satélite. ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a **seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda**. e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário (grifos meus).

[8] Evidência disso foi a realização de comissões parlamentares de inquérito para discutir a atuação do ECAD e a consequente aprovação da Lei no. 12.853, de 2013, cujo intuito foi trazer novamente a fiscalização estatal para a gestão coletiva.

E-ISSN 2316-8080

Nota-se a intenção do legislador em abordar os serviços digitais emergentes. Todavia. tal inciso gera dúvidas em relação à sua aplicação. pois tipifica o direito como "distribuição". Segundo o art. 5º da LDA. a distribuição implica transferência de posse ou propriedade. o que não acontece nos serviços de streaming. Geralmente. as versões pagas dos serviços de streaming interativo compreendem uma assinatura na qual é licenciado o uso temporário da obra – durante o tempo em que for paga a mensalidade do serviço. Assim. trata-se de uma "locação". o que enseja a discussão sobre a existência de uma modalidade de "distribuição eletrônica". Há autores que defendem que. de fato. os serviços de streaming seriam enquadrados nessa modalidade. independente do nome que ela recebe (cf. Neiva. 2014).

Por outro lado. a expressão específica "colocação à disposição do público" ou "colocar à disposição do público" aparece na legislação ora como termo específico ora como expressão genérica. Por exemplo. a "distribuição" é definida como "a colocação à disposição do público" mediante transferência ou posse (LDA. art. 5º). O art. 30 da lei. por outro lado. indica que "No exercício do direito de reprodução. o titular dos direitos autorais poderá *colocar à disposição do público* a obra. na forma. local e pelo tempo que desejar. a título oneroso ou gratuito". o que aparentemente não guarda relação com a redação do inciso VII do artigo 29 que trata da escolha por parte do usuário. Dessa forma. não há certeza sobre o teor da expressão "colocação à disposição do público" nesses dispositivos: se designa uma expressão genérica ou modalidade específica de utilização.

Já o conceito de "execução pública" se refere à (LDA. art. 68):

> utilização de composições musicais ou lítero-musicais. mediante a participação de artistas. remunerados ou não. **ou** a utilização de fonogramas e obras audiovisuais. em locais de frequência coletiva. **por quaisquer processos**. inclusive a **radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade**. e a exibição cinematográfica (grifos meus).

A controvérsia em relação ao streaming se refere à exigência do "local de frequência coletiva" na definição de execução pública. Entretanto. o escopo dos locais de frequência coletiva é duvidoso. uma vez que se admite a cobrança em locais tidos como privados e individuais. como os alojamentos particulares dos estabelecimentos de hospedagem[9].

[9] Embora seja demanda do setor hoteleiro evitar a cobrança dessas unidades individuais, trata-se de assunto pacificado em âmbito internacional (na corte europeia: *Mediakabel*, *SGAE/Rafael Hoteles* e *TVCatchup*) e sumulado pelo STJ (Súmula 63 do STJ; REsp 791.630/RJ; REsp 742.426/RJ; REsp 556340/MG, para citar alguns exemplos de recursos especiais).

Seguindo esse raciocínio. a expressão "local de frequência coletiva" designaria a dimensão "pública" da execução. sem. no entanto. implicar presença física e simultânea do público. em analogia ao conceito de "*public performance*" da União Europeia. Tanto no Brasil quanto na União Europeia. a execução pública se refere a uma espécie de "comunicação ao público". não se confundindo com o gênero.

Nesse sentido. a corte europeia entende a concepção de público como "número indeterminado de espectadores". Em *SGAE/Rafael Hoteles*. a corte ainda acrescentou que o acesso sucessivo também constitui-se em "público". Ou seja. o acesso não precisa ser simultâneo para caracterizar uma comunicação ao público. Dessa forma. a corte decidiu que "para a comunicação ocorrer. o uso real do serviço não é requisito e simplesmente a disponibilidade é suficiente" (cf. Ribbert. 2015). A comunicação é definida como "broadcast" independente dos processos tecnológicos utilizados. Não por acaso. a corte europeia reconhece o streaming ao vivo *(live streaming)* como uma modalidade de "comunicação ao público" (caso *TV Catchup*). A decisão corrobora o entendimento do conceito de público como independente da tecnologia e do fator da transmissão ser ponto-a-ponto (Westenberger. 2015; Moraes. 2016).

No Brasil. a cobrança de plataformas digitais pelo ECAD – e. portanto. a presunção de que o "streaming" inclui execução pública – foi objeto de apelação cível cujo recurso foi julgado recentemente pelo STJ. O tribunal acolheu recurso do ECAD (REsp nº 1559264/RJ)[10] e decidiu que os serviços de streaming incluem o direito de execução pública. uma vez que a dimensão pública não implica um número determinados de pessoas presentes fisicamente em certo espaço. similar ao entendimento da corte europeia. A decisão foi. porém. alvo de críticas no meio acadêmico. como mostram artigos publicados na Internet e trabalhos discutidos no XI Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (CODAIP). A decisão e suas críticas serão examinadas a seguir.

III. AS CRÍTICAS À DECISÃO DO STJ

O caso analisado pelo STJ refere-se à disputa entre o ECAD e a Rádio OI FM. que disponibilizava as músicas na modalidade *webcasting* e *simulcasting*. que utilizam a tecnologia streaming. O *webcasting* se refere à retransmissão. em ambiente digital. do conteúdo disponibilizado na programação. enquanto o *simulcasting* corresponde à

[10] Disponível em:

E-ISSN 2316-8080

transmissão simultânea (Moraes. 2016). Essas modalidades disponibilizam a programação da Rádio OI mediante computador. como explica o relatório do Ministro Ricardo Villas Bôas. O ECAD havia pedido a suspensão da programação devido à ausência de pagamento dos direitos de execução pública pelas modalidades on-line. pedido que lhe foi negado em primeira instância. O ECAD interpelou então recurso. cujo desfecho foi o julgamento do STJ. Trata-se de um "*leading case*". pois é um caso de grande repercussão que aborda a natureza das transmissões realizadas mediante o streaming.

O streaming se caracteriza pela transmissão do conteúdo sem armazenamento permanente no terminal do usuário. Ainda que os dados sejam armazenados em memória temporária no disco rígido ("cache") ou na memória RAM ("buffer"). o usuário não dispõe do arquivo para uso posterior como em um *download* permanente[11] (cf. Westenberger. 2015; Moraes. 2016). Existem dois tipos de streaming conforme o nível de interatividade: o streaming ao vivo e o *on-demand*. O streaming ao vivo compreende o *webcasting*. em que os dados são transmitidos para múltiplos usuários simultaneamente. e o *simulcasting*. caracterizado pela transmissão simultânea ou quase-simultânea. Já os serviços de streaming *on-demand* se caracterizam pelo alto grau de interatividade e o procedimento tecnológico consiste no armazenamento. em um servidor central. de dados que serão transmitidos conforme pedido dos usuários (Moraes. 2016).

Tanto a jurisprudência europeia quanto a dos Estados Unidos reconhecem a dimensão pública dos dois tipos de streaming (Westenberger. 2015; Moraes. 2016). O cerne da controvérsia em relação ao streaming. no contexto brasileiro. é a vinculação do conceito de "execução pública" ao "local de frequência coletiva". que a lei exemplifica com espaços físicos como "teatros. cinemas. salões de baile ou concertos. boates. bares" (LDA. art. 68).

Os argumentos favoráveis à cobrança de execução pública de serviços de streaming consistem no reconhecimento da dimensão pública da transmissão. independente do espaço ser físico ou não. Trata-se de uma analogia com a radiodifusão tradicional. a qual indubitavelmente consiste em execução pública. Não por acaso. o enquadramento do *simulcasting* como execução pública levanta menos questionamentos devido a ser uma

[11] O streaming pode implicar downloads de natureza temporária dos arquivos. O tipo de memória utilizada varia entre os diferentes serviços que fazem uso da tecnologia de streaming (cf. Westenberger, 2015; Moraes, 2016).

transmissão simultânea e. portanto. mera extensão dos serviços de radiodifusão tradicional. O ECAD entende que qualquer tipo de transmissão digital se configura como "comunicação ao público" e que a execução musical constituiria execução pública. O advogado Gustavo Tepedino chegou a argumentar que a Internet seria um "local de frequência coletiva" (cf. Moraes. 2016)[12].

Por outro lado. os argumentos contrários ao enquadramento do streaming como execução pública se concentram no suposto caráter privado da internet e no fato de que a tecnologia se baseia em um mecanismo "ponto a ponto" diferentemente do multiponto da radiodifusão convencional (Neiva. 2014). Além disso. destaca-se a interatividade presente. em maior ou menor grau. nos serviços de streaming. o que contribuiria para embasar o enquadramento como uma modalidade de "distribuição eletrônica" ou "colocação à disposição do público". conforme entendimento acerca do disposto no inciso VII do art. 29 (cf. Neiva. 2014; Moraes. 2016). Alguns grupos admitem a existência de execução pública apenas no streaming não-interativo (Moraes. 2016).

O voto do relator. o Ministro Ricardo Villas Bôas. destacava que a transmissão digital se distingue das demais formas de utilização de obras musicais apenas pelo modo de transmissão. que corresponde ao streaming. O Ministro entendeu que o streaming se caracteriza como uma transmissão e está abarcado pela definição de "execução pública" uma vez que ela compreende "*a transmissão por qualquer modalidade* (LDA. art. 68). O Ministro também considerou a definição ampla de "público". que se caracteriza como "número indeterminado de pessoas". De acordo com o relator. o local de frequência coletiva poderia abranger o espaço digital. tal como os espaços físicos mencionados de forma não-exaustiva pela lei.

Em sua interpretação. não se pode extrair da lei que a "interatividade" consista em um parâmetro para definir o caráter público ou não da execução musical. Além disso. o relator entendeu que a colocação à disposição do público. que corresponderia ao inciso VII do art. 29 da LDA. seria uma espécie de "execução pública". que. por sua vez. encontra-se no rol dos direitos de "comunicação ao público". Dessa forma. também o streaming interativo seria execução pública. Assim argumenta o relator:

> Em síntese. a autorização de cobrança de direitos autorais pelo ECAD nas transmissões via streaming não se dá em decorrência do ato praticado pelo

[12] Os argumentos tratados aqui se referem aos posicionamentos das entidades e grupos que participaram da audiência pública no STJ, realizada em 14 de dezembro de 2015, conforme dados coletados por Moraes (2016).

E-ISSN 2316-8080

> indivíduo que acessa o site. mas. sim. pelo ato do provedor que o mantém. disponibilizando a todos. ou seja. ao público em geral. o acesso ao conteúdo. Portanto. considerando-se que. independentemente da existência dos critérios da interatividade. da simultaneidade na recepção do conteúdo e da pluralidade de pessoas. e que a internet é um local de frequência coletiva. a transmissão via streaming é ato de execução pública. sendo legítima a arrecadação e distribuição dos direitos autorais pelo ECAD. (STJ. Documento 61284577-RELATÓRIO e VOTO).

Tendo em vista ainda a independência entre as modalidades de utilização (LDA. art. 31). o *simulcasting* não foi considerado *bis in idem*. O relator deu provimento ao recurso do ECAD e a decisão do STJ lhe foi favorável. Entretanto. o assunto não foi pacificado. sobretudo no meio acadêmico. Embora reconheça o "senso democrático" do relator e a qualidade da fundamentação dos dois principais votos. Pedro Barbosa (2017) critica diversos aspectos da decisão. Em artigo publicado no portal "JOTA". o autor critica a falta de uso da doutrina na decisão. o que teria lhe causado estranhamento. No que tange à execução pública. Barbosa (2017) destaca que nem todo uso feito mediante a internet se enquadraria nessa dicotomia entre público e privado e que a decisão favorável ao ECAD poderia contribuir para o desequilíbrio já existente na lei em relação aos agentes que fazem parte do campo.

Ademais. ele contrasta o argumento de que os bens digitais não seriam "distribuídos" devido à ausência de posse enfatizando que bens digitais podem ser distribuídos. Sobretudo. valendo-se do Código Civil. Barbosa destaca que a ideia de posse corresponde à capacidade de usar. dispor ou reivindicar um bem. seja ele físico ou imaterial. Assim. ele critica o enquadramento jurídico do streaming como execução pública sem. contudo. propor uma alternativa específica.

O tema foi objeto de discussão também no XI Congresso de Direito de Autor e Interesse Público. realizado em Curitiba. em novembro de 2017. Nos anais do evento. constam três artigos que abarcam a questão do enquadramento jurídico do streaming. assim como tratam do julgamento do STF. No artigo "*Streaming de Obras Musicais e sua Natureza Jurídica: Uma Análise A Partir da Decisão do STJ no Caso ECAD Versus OIFM*". Eduardo Pires e Luiz Gonzaga Silva Adolfo (2017) convergem com o entendimento do STF no que concerne à classificação do "*simulcasting*" como execução pública. mas divergem quanto à classificação dos serviços por demanda. os quais. segundo os autores. seriam uma subespécie diferente de comunicação pública.

No caso do "*simulcasting*". os autores entendem que há nova modalidade de utilização devido ao uso de outra tecnologia além da radiodifusão. Além disso. destacam dois fatores: novas possibilidades de exploração e ampliação do público. Por outro lado. Adolfo e Pires (2017) argumentam que o "*webcasting*" não pode ser considerado como execução pública devido aos seguintes fatores:

i. Transmissão individualizada: refere-se ao fato de o usuário escolher o momento e o lugar de acesso à obra. o que caracterizaria uma transmissão privada;
ii. Diferença temporal: remente à falta de simultaneidade entre os acessos e as transmissões realizadas por usuários diferentes); e
iii. Irrelevância da caracterização da Internet como local de frequência coletiva.

Ao passo que descartam o enquadramento como "distribuição". os autores afirmam que o "*webcasting*" se enquadraria como "colocação à disposição do público". direito que não estaria previsto de forma expressa na legislação brasileira e que seria subespécie de comunicação ao público. sem se confundir com a execução pública. Assim. eles utilizam como base as definições trazidas pelos tratados da OMPI. Todavia. vale ressaltar que o Brasil não ratificou tais acordos.

Já o artigo "*A Revolução do Streaming na Sociedade Informacional: da (Re)Intermediação no Contexto do Direito Autoral*". de autoria de Lucas Silveira Duarte e Liz Beatriz Sass. aborda o enquadramento jurídico do streaming em uma perspectiva comparada. Segundo os autores. nos Estados Unidos. a interatividade não anula o enquadramento como "execução pública". O Canadá adotou posição semelhante em relação à expressão "ao público" e a União Europeia possui uma interpretação extensiva do direito de comunicação ao público. Sobre a decisão do STF. os autores apenas mencionam que a temática não está pacificada e que. embora o tribunal tenha seguido a tendência internacional. há diferenças conceituais importantes entre os sistemas. De fato. na lei brasileira. a definição de execução pública envolve o termo específico "local de frequência coletiva". diferente do conceito europeu de "*public performance*".

Por fim. o artigo "*Os Serviços De Streaming e a Proteção dos Direitos Autorais: Uma Análise sobre A Diferenciação Entre Execução Pública E Distribuição a Partir do Recente Posicionamento do Superior Tribunal De Justiça*". de Michele Camargo e Isabel

E-ISSN 2316-8080

Gregori. aborda as diferenças de contexto no advento das legislações de direitos autorais e a atual situação trazida pela Internet.

As autoras afirmam que o conceito de "execução pública" é ambíguo e que a diferença entre distribuição e a execução é a questão da posse. Elas argumentam que o streaming não parece se enquadrar em "distribuição" e tampouco em "execução". Ademais. as autoras ressaltam o argumento de Barbosa (2017) de que o relator da decisão do STF não se embasou na "doutrina pátria". Segundo as autoras. a doutrina manteve-se cautelosa em relação ao tema. mas elas não citam conteúdo específico da doutrina em relação ao enquadramento. além do texto de Pedro Barbosa. A conclusão do artigo é de que somente o tempo dirá se a decisão do STF foi acertada.

Dessa forma. a academia tampouco apresenta um posicionamento claro e definido acerca do enquadramento jurídico do streaming. Isso decorre provavelmente de falta de operacionalização. por parte da doutrina jurídica. acerca do que consistem “modalidades de utilização” e quais são os requisitos que definem os critérios para distinguir os direitos patrimoniais de autores e demais titulares. Soma-se a essas dificuldades as particularidades trazidas pelo ambiente digital. sobretudo pelas novas tecnologias de transmissão.

IV. STREAMING: EXECUÇÃO PÚBLICA OU NÃO?

A discussão sobre o enquadramento do streaming é interessante porque envolve uma reflexão teórica acerca da própria natureza das modalidades de utilização e dos direitos patrimoniais do autor e do artista. Em primeiro lugar. cabe discutir se a interatividade é suficiente para definir as modalidades de utilização e os respectivos direitos envolvidos nos usos feitos em relação a obras e fonogramas. De fato. a “interatividade” foi o parâmetro utilizado para descrever o direito de “colocação à disposição do público” conforme a redação do WCT e do WPPT. O núcleo do conceito se refere à escolha. pelo usuário. do momento e do local de acesso à obra. Entretanto. foi reservada aos países membros a faculdade de enquadrar esse direito como um direito já existente. uma combinação dos direitos existentes ou ainda um novo direito (cf. Ficsor. 2005).

A tendência parece ser enquadrá-lo nos direitos convencionais. abordagem empreendida por Estados Unidos e União Europeia. Assim. nos Estados Unidos. o “*making available*” corresponde a uma série de direitos convencionais. sobretudo a distribuição no

caso dos serviços de streaming interativo (cf. US Copyright Office. 2016). Por outro lado. na União Europeia. consiste em uma espécie do gênero "comunicação ao público". A abordagem europeia está centrada na definição extensiva de "público". que compreende também o acesso sucessivo e não simultâneo. como mencionado anteriormente. A natureza interativa dos usos parece um tanto frágil para servir de único elemento definidor das modalidades e dos direitos. Sobre esse aspecto. o representante do Departamento de Direitos Intelectuais – DDI (antiga Diretoria e atual Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual) argumentou. na audiência pública realizada pelo STJ. que certo nível de interatividade está presente em qualquer uso de conteúdo intelectual.

Quando determinado usuário sintoniza uma rádio. por exemplo. ele tem a liberdade de mudar a estação. Assim. é possível fazer uma analogia entre a radiodifusão tradicional e as plataformas de streaming. No caso dos serviços de streaming interativo. o nível de interatividade é substancialmente maior. já que o usuário pode escolher o momento no qual acessará o conteúdo. Todavia. o cerne da questão não é a interatividade em si – presente em qualquer uso em menor ou maior grau – mas se isso seria suficiente para caracterizar a natureza privada do uso. A diferença no grau de interatividade refere-se à tecnologia empregada. a qual tampouco é suficiente para definir as modalidades e os direitos. uma vez que a velocidade do desenvolvimento tecnológico é muito mais rápida que a evolução do Direito.

O fato de a transmissão ocorrer por meio de uma comunicação "ponto-a-ponto" se refere exclusivamente a uma questão tecnológica e não anula o caráter público da transmissão (Westenberger. 2015). A seleção individual decorre. portanto. meramente de um avanço tecnológico e não incide sobre a finalidade do uso. que determina o enquadramento jurídico no direito de execução pública. Nesse sentido. o ECAD argumenta que a única diferença do streaming em relação à televisão se constitui em diferenças tecnológicas. o que justificaria a cobrança por execução pública.

As diferenças entre os serviços em questão em relação à radiodifusão tratam-se da tecnologia empregada: por meio do streaming. a transferência é feita do site ao computador de cada usuário (ponto-a-ponto) conforme seleção individual do conteúdo. o que não descaracteriza a qualidade pública (alcance potencial de um número indeterminado de pessoas) da transmissão semelhante à radiodifusão ou à exibição cinematográfica. Nesse caso. porém. a finalidade do streaming e da transmissão é a mesma: a comunicação ao

E-ISSN 2316-8080

público. a qual é definida como "ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público. por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares" (LDA. art. 5º. inciso V).

Quando o relator do STJ fala em "ausência de transferência de posse". provavelmente ele se refere à diferença primordial entre os serviços mais utilizados de streaming e o download: no caso do download. o arquivo é armazenado permanentemente no terminal do usuário. A intenção do download é. consequentemente. "ter o arquivo". No caso dos serviços de streaming mais usuais – nas modalidades *webcasting*. *simulcasting* e interativo – os dados são armazenados temporariamente. de uma forma que o usuário não tem acesso ao arquivo em si.

No modelo pago. as músicas ficam disponíveis apenas enquanto o usuário paga uma assinatura. Dessa forma. o enquadramento dos serviços de streaming depende da finalidade das plataformas e serviços oferecidos: no caso do *simulcasting* e do *webcasting*. o uso parece se aproximar mais do conceito de "comunicação ao público" no sentido de que a finalidade é a fruição da obra sem a posse do exemplar. Resta. porém. analisar. se ela pode ser considerada especificamente uma "execução pública".

Sobre esse aspecto. o ponto fundamental é se o núcleo do direito seria o requisito referente ao "local de frequência coletiva". Se o local de frequência coletiva não é considerado o núcleo do direito. então os modelos anteriormente citados envolvem claramente a execução pública. uma vez que sua definição compreende a transmissão. inclusive eletrônica. Mesmo se o local de frequência coletiva for considerado o núcleo do direito. ainda é plausível argumentar sobre a possibilidade de uma interpretação não-literal da expressão. visto que o termo parece denotar o acesso pelo público.

O modelo interativo traz mais dúvidas. Ao passo que a interatividade e a tecnologia não definem os usos. elas contribuem para que haja uma execução "individualizada". i.e. pessoal. Assim. os argumentos contra a cobrança por execução pública se baseiam no caráter privado da execução realizada nas plataformas interativas. A dificuldade reside no fato de que a Internet contribui ainda mais para diluir as fronteiras entre o que é público e o que é privado. Assim. ao passo que a execução. no modelo pago. tem aparência de ser privada devido à possibilidade de personalização. as plataformas estão transmitindo obras e fonogramas para um número indeterminado de pessoas. o que caracterizaria a dimensão

pública. No caso do modelo interativo pago. é ainda discutível a inclusão do direito de distribuição eletrônica conforme redação do art. 29. inciso VII da LDA (que alguns associam ao "direito de colocação à disposição do público"). uma vez que ele inclui a "locação" e. na prática. o modelo interativo funciona como um aluguel.

De fato. o voto do relator insere o direito previsto no inciso VII do art. 29 como uma espécie de "comunicação ao público". mas isso é apenas mais uma interpretação possível dentro de outras na falta de clareza da redação da lei. Vale destacar que. segundo a LDA. as modalidades são independentes entre si. Então. um mesmo uso pode implicar diferentes modalidades e direitos. Dessa forma. sobre as transmissões mediante streaming podem incidir simultaneamente os direitos de execução pública e de distribuição eletrônica. Além disso. o que define não é o streaming em si. mas o modelo de acesso empregado. Até o momento. a cobrança por execução pública tem demonstrado ser a alternativa prática mais viável.

Embora a atuação do ECAD seja alvo de críticas. a instituição está sujeita à fiscalização por parte do Estado brasileiro desde a aprovação da Lei no. 12.853. de 2013. e suas regulamentações. Ademais. trata-se de uma forma de garantir com que intérpretes recebam. Sem a cobrança do ECAD. os direitos para disponibilização das obras e fonogramas em plataformas digitais são negociados diretamente entre gravadoras e plataformas. Essa negociação prejudica principalmente os intérpretes. uma vez que acordos são firmados globalmente com pouca transparência em relação à repartição dos benefícios (cf. Conceição. Filho & Souza. 2017). Dessa forma. a cobrança pelo ECAD se apresenta como uma alternativa para a solução de um problema prático na atual ausência de outra solução. o que. decerto. não anula o debate conceitual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Direitos autorais e tecnologia sempre estiveram relacionados. A primeira lei que concedia direitos aos autores – a lei inglesa de 1709/1710 – surgiu como resultado à invenção da prensa. a qual possibilitou a impressão de obras em larga escala. A expansão de novas tecnologias afeta a difusão do conteúdo intelectual. o que causa preocupação aos titulares de direitos de propriedade imaterial. No caso dos direitos autorais. a primeira preocupação em relação à Internet referia-se aos usos não autorizados. i.e. à pirataria digital emergente. A Internet desafiava o antigo modelo de negócios das gravadoras. as quais tentaram se adaptar.

E-ISSN 2316-8080

Todavia. essa preocupação tem se deslocado recentemente para os serviços considerados como legais. Argumenta-se que tais serviços não pagam o montante devido aos titulares. o que gera inquietação por parte da indústria da música. Discute-se ainda “quem” e “como” esse montante deveria ser pago. No caso do Brasil. essa questão se refere especificamente à atuação do ECAD e envolve um debate mais amplo sobre quais direitos patrimoniais estariam envolvidos nos usos realizados mediante as plataformas digitais. No que tange ao streaming. questiona-se se tal tecnologia gera o direito de execução pública e. portanto. dá margem à cobrança pelo ECAD. Ao passo que parece haver um consenso de que o streaming. nas modalidades *simulcasting* e *webcasting*. consiste em um ato de “comunicação ao público”. o enquadramento como execução pública é controverso.

A dúvida reside na exigência do local de frequência coletiva para caracterizar a execução pública. Ainda que o enquadramento jurídico do streaming não esteja claro conceitualmente. grande parte das críticas à cobrança por execução pública advêm da desconfiança em relação à atuação do ECAD. As alternativas apresentadas até o momento carecem também de uma fundamentação mais sólida. pois consideram como elementos constitutivos das modalidades de utilização apenas o nível de interatividade e a tecnologia empregada. Caso a tecnologia seja considerada como elemento definidor das modalidades e dos direitos. a legislação nascerá sempre defasada. visto que a tecnologia é mais rápida que o Direito. É necessário. portanto. aprofundar o debate sobre o que são “modalidades de utilização”. com base em elementos perenes. antes de discutir uma reforma legislativa.

Ambas a doutrina e a legislação não são claras em relação ao enquadramento jurídico dos usos realizados mediante o streaming. Existem argumentos razoáveis que embasam a cobrança por execução pública. ao passo que alguns modelos especificamente parecem conter também o direito de distribuição previsto no inciso VII do art. 29. assim como outros direitos patrimoniais presentes no mesmo dispositivo. Por outro lado. falta clareza. tanto na lei quanto na doutrina e na academia. em relação aos elementos constitutivos do conceito de modalidades de utilização e do enquadramento dos direitos. Essa é a questão chave para desenvolver uma alternativa legislativa que não nasça obsoleta em relação aos avanços tecnológicos.

REFERÊNCIAS

ADOLFO. Luiz Gonzaga Silva; PIRES. Eduardo. "Streaming de Obras Musicais e sua Natureza Jurídica: Uma Análise A Partir da Decisão do STJ no Caso ECAD Versus OIFM". Anais do XI CODAIP. Disponível em: http://www.gedai.com.br/?q=pt-br/content/anais-do-xi-codaip (último acesso: 18 de junho de 2018).

BARBOSA. Pedro Marcos Nunes. "O STJ e o streaming". Maio de 2017. Disponível em: <https://jota.info/especiais/o-stj-e-o- streaming-07052017> (Último acesso: 18 de junho de 2018).

BARROS, Carla Eugenia Caldas. E VEIO A INTERNET PARA TUDO REVOLUCIONAR: direito da música e na música, Disponível em http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/311-e-veio-a-internet-para-tudo-revolucionar-direito-da-musica-e-na-musica, Acesso em 05 out 2018.

BERKLEE INSTITUTE OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP. *Fair music: transparency and payment flows in the music industry*. 2015.

BRANCO. Sérgio; PARANAGUÁ. Pedro. *Direitos Autorais*. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2009.

CAMARGO. Michele; GREGORI. Isabel. "Os Serviços De Streaming e a Proteção dos Direitos Autorais: Uma Análise sobre A Diferenciação Entre Execução Pública E Distribuição a Partir do Recente Posicionamento do Superior Tribunal De Justiça". Anais do XI CODAIP. Disponível em: http://www.gedai.com.br/?q=pt-br/content/anais-do-xi-codaip (último acesso: 8 de setembro de 2018).

CONCEIÇÃO. Samuel; FILHO. José Vaz de Sousa; SOUZA. Marcos Alves de. "Os direitos autorais e a revolução digital: do porto seguro à nau em deriva". *Revista Construção*. 2017. Disponível em: http://revistaconstrucao.org/economia-digital/os-direitos-autorais-e-a-revolucao-digital-do-porto-seguro-a-nau-em-deriva (último acesso: 26 de setembro de 2018).

DUARTE. Lucas Silveira; SASS. Liz Beatriz. "A Revolução do Streaming na Sociedade Informacional: da (Re)Intermediação no Contexto do Direito Autoral". Anais do XI CODAIP. Disponível em: http://www.gedai.com.br/?q=pt-br/content/anais-do-xi-codaip (último acesso: 8 de setembro de 2018).

FICSOR. Mihály. "Copyright in the Digital Environment: The WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO performances and Phonograms Treaty (WPPT)". *WIPO National Seminar on Copyright. Related Rights and Collective Management.* 2005.

FISHER. William W. *Promises to keep: technology. law. and the future of entertainment*. Stanford: Stanford University Press. 2004.

MORAES. Thiago Guimarães. *Atores Regulatórios do Streaming e o Sistema De Direitos Autorais Brasileiro*. Monografia de Graduação em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. 2016. Disponível em: http://bdm.unb.br/bitstream/10483/16026/1/2016_ThiagoGuimaraesMoraes_tcc.pdf (Último acesso:)

HERMAN. Bill D. *The battle over digital rights management: A multi-method study of the politics of copyright management technologies*. Tese de doutorado. Universidade da Pensilvânia. 2009.

_____. *The Battle Over Digital Rights: The Politics of Copyright and Technology*. Cambridge. MA: Cambridge University Press. 2013.

E-ISSN 2316-8080

NEIVA. Maria Rita Braga de Siqueira. "O 'Direito de Colocação à Distribuição do Público' e a Exploração dos Direitos Autorais na Internet: Antecedentes Normativos e Primeira Jurisprudência". *Revista de Direito das Comunicações*. Ano 4. vol 8. 2014.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. *Lei no. 9.610. de 19 de fevereiro de 1998*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm (último acesso: 16 de janeiro de 2018).

RIBBERT. Radboud. "European Level Issues". Em: GOYANES. Marcelo; LIEBENSON. Jeff. *The Streaming Revolution in the Entertainment Industry*. Londres: FRUKT. 2015.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). *Documento 61284577 - RELATÓRIO E VOTO*. Disponível em: http://www.stj.jus.br/ (último acesso: 25 de janeiro de 2018).

VASCONCELOS. Cláudio Lins de. *Mídia e Propriedade Intelectual: A Crônica de um Modelo em Transformação*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2010.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2001/29/CE. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24204 (último acesso: 16 de janeiro de 2018).

US COPYRIGHT OFFICE. *The Digital Millennium Copyright Act of 1998* (Resumo do US Copyright Office). Pub. L. No. 105-304. 112 Stat. 2860. 1998. Disponível em: https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf (Último acesso: 16 de janeiro de 2018).

_____. *The Making Available Right in the United States. A Report of the Register of Copyrights*. Disponível em: https://www.copyright.gov/docs/making_available/making-available-right.pdf (Último acesso: 26 de setembro de 2018).

WESTENBERGER. Paula. "To Stream or Not to Stream: That is a Question for the Courts". Em: *The Streaming Revolution in the Entertainment Industry*. International Association of Entertainment Lawyers. FRUKT. 2015.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *WIPO Copyright Treaty*. 1996. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12740 (último acesso: 16 de janeiro de 2018).

_____. *WIPO Performances and Phonograms Treaty.* 1996. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12743 (Último acesso: 16 de janeiro de 2018).

_____. *Proposal for Analysis of Copyright Related to the Digital Environment*. SCCR 31/04. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_31/sccr_31_4.pdf (Último acesso: 16 de janeiro de 2018).

PARA ALÉM DO DEBATE *WINDOWS* x *LINUX*: efeito de aprisionamento e propriedade intelectual do *software*[1]

Marcos Vinício Chein Feres[2]
Lorena Abbas da Silva[3]

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO:

Esta pesquisa visa a compreender a relação entre o direito autoral e o efeito de aprisionamento no mercado de programas de computador. Os setores de sistema operacional em computadores pessoais e telefones móveis são investigados para fornecer um diagnóstico sobre como os elementos supracitados interagem. A metodologia empregada consiste em uma análise empírica e qualitativa de conteúdo por meio das regras de inferência, segundo Epstein e King, e da perspectiva teórica de viver plenamente a lei, em Zenon Bankowski. A principal conclusão é de que o efeito de aprisionamento não ocorre sobre todo o setor de *software*. Contudo, onde ele é observado, é possível notar que as regras do direito autoral operam uma degeneração da aspiração moral e tende a promover uma posição de monopólio das firmas proprietárias.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Zenon Bankowski. Efeito de Aprisionamento. *Software*.

BEYOND THE WINDOWS x LINUX DEBATE: lock-in effect and software's intellectual property

[1] O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
[2] Doutor em Direito Econômico; Professor Associado da UFJF/MG; Professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Senso em Direito e Inovação; Pesquisador de Produtividade PQ2 CNPq. E-mail: mvchein@gmail.com. Número de identificação ORCID <http://orcid.org/0000-0001-5045-3436>.
[3] Bolsista DS/CAPES; Mestranda em Direito e Inovação pela UFJF/MG; Graduada em Direito (2017) pela mesma instituição. E-mail: lorenaabbas@tutanota.com. Número de identificação ORCID <http://orcid.org/0000-0002-3662-1787>.

ABSTRACT:

This research aims to understand the relationship between copyright and the lock-in effect in the software market. The sectors of operating systems in desktops and mobiles are investigated to provide insights about how these two elements above interact. The methodological framework consists in an empirical and qualitative analysis of content based on the Epstein and King's rules of inference and the Zenon Bankowski's theoretical perspective of living lawfully. The main conclusion is that the lock-in effect does not occur in all operating system sectors. Nevertheless, when that happens, it is possible to observe that the copyright rules have a degenerated role of their aspiration as well as tend to promote a monopoly position for proprietary firms.

Keywords: Intellectual Property. Zenon Bankowski. Lock-in Effect. Software.

MÁS ALLÁ DEL DEBATE WINDOWS x LINUX: efecto de bloqueo y propiedad intelectual de software

RESUMEN:

Esta investigación pretende comprender la relación entre el derecho de autor y el efecto de bloqueo en el mercado de programas de ordenador. Se investigan los sectores de sistema operativo en ordenadores personales y teléfonos para proporcionar un diagnóstico sobre la interacción de los elementos anteriores. La metodología empleada consiste en un análisis empírico y cualitativo de contenido por medio de las reglas de inferencia, según Epstein y King, y de la perspectiva teórica del vivir plenamente la ley, en Zenon Bankowski. La principal conclusión es que el efecto de bloqueo no ocurre sobre todo el sector de software. Sin embargo, donde se observa, es posible notar que las reglas del derecho de autor operan una degeneración de la aspiración moral y tienden a promover una posición de monopolio de las firmas propietarias.

Palabras clave: Propriedad Intelectual. Zenon Bankowski. Efecto de Bloqueo. Software.

1 Introdução

Esta pesquisa aborda o tema dos direitos autorais no setor de *software*. A partir da análise dos segmentos de sistemas operacionais[4] em computadores pessoais e telefones móveis, é realizado um diagnóstico dos fenômenos que interferem na capacidade de escolha dos usuários por um tipo de programa de código-fonte[5] aberto ou fechado.

Como parte essencial do processo de pesquisa foram coletados tanto dados diretos quanto indiretos a fim de abordar o tema. Os dados diretos foram extraídos da plataforma *StatCounter* (2018a), que monitora as estatísticas de acesso dos usuários em páginas online. A mesma base fornece as taxas de utilização de sistemas operacionais de *desktop* e celular, possibilitando a compreensão de quais tipos de *software* lideram os setores. Os dados indiretos, por sua vez, decorrem de obras bibliográficas e outros elementos textuais publicamente disponíveis.

Acerca da diferença entre os sistemas operacionais móveis e para computadores, Al-Rayes (2012, p. 48) destaca que, ambos controlam os respectivos dispositivos aos quais se associam, mas no caso dos celulares e outros dispositivos portáteis, as aplicações são mais leves e mais simples. Além disso, a conectividade sem fio, os formatos multimídia e os métodos de entrada também são fatores que diferenciam os aparelhos móveis dos computadores de mesa.

Para o desenvolvimento do estudo, o norte teórico empregado foi o da noção de viver plenamente a lei, de Zenon Bankowski (2008), a partir dos conceitos nucleares de dever e de aspiração da lei. Este marco teórico foi escolhido pela sua funcionalidade crítica para avaliar o papel das leis e licenças de propriedade intelectual em plena era cibernética.

A metodologia segue uma análise empírica e qualitativa de conteúdo, a partir das regras de inferência de Epstein e King (2013). A escolha desta técnica metodológica se deu em razão de sua importância para a posição crítica e social necessária à pesquisa jurídica.

O problema de pesquisa questiona se há relação entre a moralidade do dever de exclusividade contido no direito de autor e o chamado efeito de aprisionamento no mercado de *software* de sistemas operacionais. Sobre o efeito de aprisionamento, que será mais bem explicado ao longo do texto, cabe previamente elucidar que se trata de um elemento presente em alguns seguimentos do mercado de programas de computador e que pode interferir na capacidade de escolha e de oferta de produtos neste setor (KAVANAGH, 2004, p. 22).

[4] Segundo Weller e Van Belle (2007, p. 669), sistema operacional é um *software* que comanda a execução de programas de computador, atuando como a interface entre o hardware, o componente físico e os aplicativos.
[5] Marengo e Vezzoso (2006, p. 12) explicam que o código-fonte é um elemento essencial para que seja feita a leitura e compreensão humana acerca do funcionamento de um programa de computador. Ele revela detalhes do desenvolvimento do *software* e formas para aprender a partir do mesmo, alterá-lo ou adaptá-lo.

Como hipótese de pesquisa, afirma-se que no setor de sistemas operacionais de *desktop*, no qual o efeito de aprisionamento está presente, o dever de exclusividade contido no direito de autor age como um mecanismo de fomento deste efeito, o que resulta em um cenário de monopólio de mercado.

Dessa forma, a principal constatação do estudo é de que a restritividade do direito autoral fomenta o efeito de aprisionamento no segmento em que ele é observado e, assim, prejudica a oferta e a capacidade de escolha dos programas neste setor.

O desenvolvimento da pesquisa parte dos seguintes itens: após o esclarecimento do marco teórico adotado, a técnica metodológica escolhida e a coleta dos dados são apresentadas. Em seguida, são abordados alguns conceitos essenciais envolvendo propriedade intelectual, mercado de *software* e efeito de aprisionamento. Após, os dados, a inferência e suas implicações observáveis são esclarecidos. Como penúltima etapa, os limites e a hipótese rival do estudo são discutidos para, por fim, proceder às considerações finais.

2 Substrato teórico

O norte teórico utilizado para este estudo compreende a conexão entre a moralidade da aspiração e a moralidade do dever, segundo Zenon Bankowski (2008, p. 72). De acordo com o autor, é preciso compreender as aspirações que levaram a criação de uma determinada regra para então concluir que nem sempre ela precisa ser seguida a qualquer custo de modo a privilegiar o legalismo em detrimento da legalidade (BANKOWSKI, 2008, p. 73).

O legalismo em Bankowski (2008, p. 74) significa ignorar as aspirações contidas nas leis e enxergá-las apenas sob o prisma da moralidade do dever, confiando excessivamente nas regras e no formalismo. A legalidade, por sua vez, corresponde a uma perspectiva que conecta dever e aspiração com o intuito de superar as complexidades do mundo real, para as quais nem sempre são encontradas respostas a partir da simples aplicação da norma ao caso concreto.

Segundo Bankowski (2008, pp. 75-6), dever e aspiração alimentam-se mutuamente. Assim, por diversas vezes a aspiração demonstrará que o dever não está rigidamente fixado, em outras ocasiões será a moralidade do dever o catalisador para alcançar a aspiração contida na norma.

Assim, viver plenamente a lei, na perspectiva de Bankowski (2008), demanda do indivíduo a compreensão do que o direito significa e, mais além, de qual aspiração o fundamenta. Sob a ótica da moralidade da aspiração e da moralidade do dever, vislumbram-se

as aspirações e os deveres contidos nas regras de direito autoral, verificando qual sua relação com o efeito de aprisionamento existente no complexo mercado de *software*.

3 Metodologia e coleta dos dados

3.1 A pesquisa empírica e as regras de inferência

Segundo Epstein e King (2013, p. 12), uma pesquisa é empírica quando baseada em dados extraídos do mundo real e por meio desses dados são realizadas inferências descritivas e/ou causais. Vale esclarecer, entretanto, que o emprego das chamadas regras de inferência é essencial para a produção de um trabalho científico confiável (EPSTEIN; KING, 2013, p. 15).

As inferências, segundo os autores, podem ser de dois tipos: descritivas ou causais. A inferência descritiva significa aprender sobre fatos desconhecidos por meio de dados conhecidos. A inferência causal, por sua vez, é alcançada a partir da compreensão das repercussões de um acontecimento limitado no tempo sobre os fenômenos posteriores (EPSTEIN; KING, 2013, pp. 36-46).

Epstein e King (2013, p. 47) ainda ressaltam que um bom trabalho empírico é aquele replicável, no qual os autores forneceram aos leitores e demais estudiosos do tema todas as informações necessárias para que eles possam alcançar os mesmos resultados sem qualquer informação complementar.

Desta maneira, para que outros pesquisadores também alcancem os resultados pretendidos com este estudo, passa-se à descrição dos procedimentos de coleta e refinamento dos dados, mais especificamente à construção das Tabelas 1 e 2 utilizadas neste artigo.

3.2 A coleta dos dados

Inicialmente, cumpre elucidar que os dados diretos coletados originam-se da base *StatCounter*[6]. Esta base se dedica ao monitoramento de acessos e das preferências dos usuários quanto a serviços disponíveis na internet, como programas de navegador, sistema operacional, rede social e outros.

Os dados da página são de livre acesso e utilização, desde que respeitada a licença *Creative Commons* CC-BY-SA. Os resultados são confiáveis, pois trata-se de estatísticas de uso baseadas em mais de 10 bilhões de páginas visualizadas em 2 milhões de sites parceiros

[6] Site oficial: <http://gs.statcounter.com/>.

por mês. Além disso, o site possui mecanismos de controle, conta com programas automatizados e possui processos de revisão de qualidade a cada 45 dias. Só no Brasil, em setembro de 2015, existiam mais de 700 milhões de sites parceiros para serviços de internet em computadores e telefones (STATCOUNTER, 2018a).

O objetivo aqui é o de explicar como foi realizada no site *StatCounter* a coleta dos dados utilizados nas Tabelas 1 e 2. Como o estudo visa a avaliar empiricamente a intercessão entre os direitos de propriedade intelectual e o chamado efeito de aprisionamento no mercado de programas de computador, os dados da base oferecem um diagnóstico de segmentos específicos que compõem o setor de *software*.

São analisados os segmentos de sistema operacional para as plataformas de computador pessoal (*Desktop*) e de telefones móveis (*Mobile*). A base *StatCounter* ainda permite a investigação de outros setores, como os de *Tablet* e de Consoles de Videogames, esta análise, porém, se limitará às conjecturas de *Desktop* e de *Mobile* em razão de sua maior utilização[7] para o acesso a serviços na rede (STATCOUNTER, 2018d). Portanto, as duas tabelas deste estudo apresentam a situação de um segmento relevante do setor de programas de computador: sistemas operacionais em computadores pessoais e sistemas operacionais em telefones móveis.

Sobre a forma de coleta, é pertinente explicar que os dados foram retirados individualmente para cada segmento. Foram selecionados campos específicos da opção de edição de dados do site ("*Edit Chart Data*"). Uma vez selecionada esta opção, outros quatro campos internos de dados aparecem disponíveis para seleção: estatística, região, tipo de gráfico e período (STATCOUNTER, 2018b; 2018c).

Para a exibição de cada um dos dados que compõem as tabelas, a seleção destes quatro campos foi alternada. No campo estatística ("*Statistic*"), a opção Sistema Operacional ("*Operating System*") foi selecionada e as caixas "*Desktop*" e "*Mobile*" foram marcadas, de forma alternada, para exibir dados respectivos sobre os sistemas operacionais de computadores pessoais e de telefones (STATCOUNTER, 2018b; 2018c).

No campo região ("*Region*"), a opção Brasil ("*Brazil*") permaneceu selecionada para todos os dados, já que a pesquisa avalia segmentos específicos de programas de computador do mercado brasileiro. Por sua vez, o campo tipo de gráfico ("*Chart Type*") permaneceu com a opção barra ("*Bar*") selecionada, já que seus dados se referem à totalidade de acessos para cada período analisado (STATCOUNTER, 2018a).

[7] Aos 19 dias do mês de agosto de 2018, as plataformas de *Desktop* e *Mobile* somavam 98,77% dos acessos aos sites parceiros do serviço (STATCOUNTER, 2018d).

Por fim, quanto ao campo Período ("*Period*"), foram sempre selecionadas as opções de dados mensais ("*monthly*"), para exibir os resultados dos períodos de janeiro a dezembro de cada ano (exemplo: *jan. 2009 to dec. 2009*) para os segmentos analisados, desde 2009 – marco inicial dos dados disponíveis na base – a 2017. Para os dados referentes ao ano de 2018, foram selecionados os períodos de janeiro a agosto ("*jan. 2018 to aug. 2018*"), já que este ano ainda se encontra em curso (STATCOUNTER, 2018b; 2018c). Assim, os dados das Tabelas 1 e 2 refletem a combinação alternada dos quatro campos acima descritos para obtenção dos dados de cada segmento analisado nos períodos desejados, de janeiro de 2009 a agosto de 2018.

4 Direitos de propriedade intelectual e as nuances inerentes ao mercado de *software*

4.1 A proteção do software

No Brasil, a Lei nº 9.609/98, conhecida como Lei do *Software*, define programa de computador como

> (…) 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 (BRASIL, 1998).

Além disso, estabelece em seu artigo 2º que o regime de proteção à propriedade intelectual dos programas de computador será o relativo aos direitos autorais (Lei nº 9.610/98). O direito de autor, no caso dos *softwares*, é assegurado por um prazo de cinquenta anos (art. 2º, §2º) e independe de registro (art. 2º, §3º).

Lemos (2005, p. 83), assemelha o direito autoral tradicional a uma negativa, pois não é incomum a inscrição da frase "Todos os Direitos Reservados" em obras autorais comercializadas. Essa negativa impõe o dever de pedir autorização ao criador para utilização de sua obra. Na visão do autor, isso resulta em uma restrição da quantidade de cultura acessível à sociedade, em razão do aumento dos custos de transação para obtenção de uma licença prévia.

Boldrin e Levine (2002) ainda argumentam no sentido de que a propriedade intelectual deve ser tratada como "monopólio intelectual", pois além de representar o direito de possuir e vender ideias, regula seu uso, restringindo a liberdade do interessado.

Andrade et al. (2007, p. 33), ao analisarem a questão da propriedade intelectual do *software*, também ressaltam que o monopólio sobre as inovações podem restringir a difusão do conhecimento não só em razão do aumento dos custos para os usuários, mas também pela falta de transparência técnica disponível no ramo. Se o *software* proprietário não tem seu código-fonte aberto a terceiros, há pouca troca de conhecimento e incentivos menores para o aperfeiçoamento dos utilizadores, culminando em monopólio permanente alimentado pelas economias de rede. Por outro lado, as chamadas comunidades de *software* livre expressam a natureza de bem não competitivo do *software*, criando novos sistemas e aplicativos com o código-fonte aberto e distribuindo-os de forma gratuita por meio de licenças de uso específicas (ANDRADE et al., 2007, p. 34).

4.2 O mercado de software e suas especificidades

Antes de apresentar e discutir os dados contidos nas Tabelas 1 e 2, faz-se necessário explorar a revisão de literatura acerca dos chamados efeito de rede, custos de troca e do efeito de aprisionamento. Em conjunto, estes três conceitos possibilitam uma discussão mais profunda dos dados junto ao norte teórico escolhido. Além disso, faz-se pertinente estabelecer a relação destes elementos com os direitos de propriedade intelectual no plano dos programas de computador.

Sobre o efeito de rede, Varian e outros (2005, pp. 33-4) explicam que ele ocorre principalmente em produtos do setor de tecnologia e é capaz de influenciar a sua demanda. Conforme os autores, quando os efeitos de rede estão presentes, geram uma relação de equilíbrio entre o número de usuários e o valor do produto. Se ninguém usa um certo bem que é afetado pelo efeito de rede, ele perde o seu valor, contudo, se ele possui uma gama maior de usuários, há um acréscimo no seu valor e em sua atratividade para novos clientes.

De acordo com Eisenmann e outros (2007, pp. 02-3), o setor de plataformas de tecnologia torna perceptível o efeito de rede em dois níveis: no mesmo sentido de usuários e desenvolvedores e em sentidos opostos. Na mesma direção, o aumento no número de usuários ou de desenvolvedores é capaz de trazer efeitos para a mesma categoria, de forma que mais usuários criam maior compatibilidade entre indivíduos clientes de uma marca e mais desenvolvedores incrementam o seu nível de competitividade para oferecer um produto. Na direção oposta, o número crescente de indivíduos que integra uma categoria afeta os componentes da outra: mais usuários aumentam a demanda de desenvolvedores do produto e mais desenvolvedores acrescem novas opções para os usuários.

Para Bresnahan (2001, pp. 15-6), o efeito de rede não se desenvolve apenas no âmbito da teoria econômica, mas é internalizado nas práticas de mercado das empresas. Ele dá o exemplo do caso *Microsoft versus Netscape* em meados dos anos 90, que envolveu os seus respectivos navegadores de internet, o *Internet Explorer 4* e o *Navigator*. Para concorrer com o sucesso do *Navigator*, a *Microsoft* estabeleceu uma estratégia de mercado que, além de incrementar seu próprio navegador, buscou articular o efeito de rede de um outro produto, o sistema operacional *Windows*, para atrair e capturar novos usuários para o *Internet Explorer* (BRESNAHAN, 2001, pp. 15-6).

O efeito de rede, dessa maneira, é utilizado para medir o valor de produtos em setores como o de tecnologia. A principal questão associada a este efeito decorre de sua relação com o aumento dos custos de troca. Segundo Dzhain (2014, p. 10), os custos de troca reúnem aspectos avaliados por consumidores para mudar de produto em um determinado mercado. Ele sumariza a existência de cinco tipos de custos de troca: os custos de pesquisa, os custos contratuais, os custos de aprendizado, os custos de investimentos complementares e os custos de relacionamento com a marca.

Os custos de pesquisa tratam dos esforços necessários para avaliar um produto antes de sua aquisição. Os custos contratuais se relacionam aos trâmites para encerrar a relação contratual com uma marca e iniciar uma relação com outra concorrente. Os custos de aprendizado envolvem todo o tempo e esforço necessários para desenvolver conhecimento e novas habilidades após a aquisição do produto. Os custos de investimento tratam de complementos, como produtos ou serviços acessórios, que agregam ao produto principal e tornam difícil ao usuário migrar de plataforma sem estes elementos laterais, como os seus dados pessoais. Por fim, os custos de relacionamento tratam da ligação emocional e identitária entre um consumidor e uma marca (DZHAIN, 2014, p. 10).

Em seu estudo empírico voltado para a realidade de plataformas móveis, o autor constata que os custos de pesquisa e os contratuais não possuem grande influência sobre os consumidores. Os custos de aprendizado e os custos emocionais, por sua vez, possuem alguma determinação sobre as escolhas dos usuários acerca das plataformas móveis, mas a aproximação da interface entre diferentes marcas e a possibilidade de incremento na qualidade de um produto fazem com que eles possam ser respectivamente superados. Já os custos de investimento são os que mais são capazes de fazer com que os consumidores tenham dificuldade de trocar entre produtos de determinadas marcas, principalmente para transferir seus dados para um novo dispositivo. Desse modo, usuários como os da *Apple*, têm

maior lealdade para com esta fabricante decorrente dos benefícios associados entre seus produtos: como a nuvem, a TV e o sistema do *smartphone* (respectivamente *iCloud*, *Apple TV*, e o *iOS*), que compartilham dados referentes ao mesmo indivíduo (DZHAIN, 2014, pp. 55-8).

Dessa forma, a ascensão de um produto e a predisposição por parte dos consumidores em adquiri-lo no setor de tecnologia podem ser acompanhadas do incremento dos custos de troca. Quando estes custos se sobressaem, há o chamado efeito de aprisionamento sobre estes consumidores.

Conforme Kavanagh (2004, p. 22), o efeito de aprisionamento se apresenta quando um produto atinge o topo da preferência dos consumidores e, para além disso, possui uma tecnologia que os torna dependentes de seus padrões ou interfaces de uso. Assim, uma eventual mudança de programa, por exemplo, se torna mais difícil para o usuário.

Ainda de acordo com o autor, nos mercados de sistemas operacionais de *desktop* e suítes *office* de edição de documentos a ocorrência do efeito de aprisionamento pode ser verificada em larga escala. Ele afirma que outros setores, como o de navegadores de internet, contudo, representam um mercado fluido, em cuja tendência de troca de programas por parte dos usuários é alta. No caso de programas de código aberto, Kavanagh pontua que os custos de mudança a serem enfrentados são pequenos quando a tecnologia do programa opera em segundo plano, como nos servidores de internet. Contudo, estes custos para mudar de programa se tornam altos quando a tecnologia opera em evidência, como nos sistemas operacionais de *desktops*, a exemplo da dificuldade de trocar do sistema fechado *Windows* para o sistema aberto *Linux* (KAVANAGH, 2004, pp. 22-3).

Diante de tais efeitos, cabe indagar qual a sua relação com os direitos de propriedade intelectual. Para Zittrain (1999, pp. 01-2), a relação entre efeito de rede e direito de autor é prejudicial à inovação tecnológica. O autor analisa o caso do sistema operacional de *desktop Microsoft Windows* e verifica a combinação de três elementos: a alta fatia de mercado do *Windows*, a junção entre o efeito de rede e os custos de troca deste sistema e o direito de autor, que cria um monopólio legal e impede que desenvolvedores possam competir com os efeitos de rede já estabelecidos.

Katz (2005, pp. 156-7) também observa a existência de três fatores no mercado de sistemas de *desktop*: discriminação de preços, aprisionamento do usuário e bloqueio de concorrentes no mercado. Primeiramente, há uma consciente discriminação de preços por parte das empresas, onde consumidores de países pobres podem adquirir versões ilegais do produto a custo zero. Aqui reside o papel da pirataria. Essa estratégia se deve ao já

mencionado efeito de rede, de maneira que o *software* precisa angariar uma expressiva comunidade de usuários para aumentar seu valor de mercado. A partir da ampla utilização, ocorre um processo de dependência do usuário por aquele *software*, o que se chama de aprisionamento (*lock-in*). Nesse estágio, a empresa detentora dos direitos autorais pode pressionar os usuários irregulares, principalmente empresas e governos, a adotarem versões legalizadas de seus produtos a um preço mais alto do que o de mercado. Por fim, e em um círculo vicioso, esses empresários aproveitam a pirataria, principalmente de usuários comuns, como forma deliberada para manter seu monopólio de mercado, impossibilitando o ingresso de competidores no ramo.

Para o mercado de dispositivos móveis, Kenney e Pon (2011, pp. 12-3) constatam que as estratégias das empresas de tecnologia com os sistemas operacionais variam de abordagens tradicionais a novas formas de organização e exploração dos direitos de propriedade intelectual. A *Apple* utiliza-se de uma estrutura proprietária para o seu sistema operacional, o *iOS*, mantendo altos níveis de controle sobre os programas que circundam seu produto, de aparelhos a aplicações, além de limitar a capacidade externa de inovação no mercado. Todavia, os pesquisadores apontam que a *Google* opta por um caminho diferente: promove o seu sistema *Android* a partir de uma plataforma aberta e o licencia de graça para fabricantes ao redor do globo. Esta escolha ocorre devido ao fato de que o modelo de negócios da empresa é voltado para a promoção máxima de seu provedor de buscas, o *Google Search*, que vem pré-instalado no sistema.

Ainda segundo os mesmos autores, a relação das empresas de sistemas operacionais no setor móvel com o efeito de aprisionamento também apresenta estratégias distintas. Para o caso da *Apple*, o efeito de aprisionamento para os usuários de seus produtos é forte e envolve a dependência e o controle de programas e dispositivos físicos. No caso da *Google*, no entanto, como a estratégia da empresa é voltada para o oferecimento de anúncios personalizados, o efeito de aprisionamento não existe no âmbito de seu sistema operacional e de boa parte de seus serviços, os quais possuem competidores no mercado e não proporcionam altos custos de mudança. A exceção, no entanto, residiria nos sistemas de e-mail (*Gmail*) e de buscas (*Google Search*) da empresa (KENNEY; PON, 2011, pp. 07; 14-5).

5 Apresentação dos dados, inferência e suas implicações

Estabelecidas todas as premissas necessárias à análise, este tópico é dedicado a apresentação dos dados diretos, acompanhada de uma revisão específica sobre os sistemas que lideram cada segmento. Como visto nos autores anteriormente citados, a relação entre programas de computador e os efeitos de rede e de aprisionamento é complexa. Neste sentido, os dados de utilização apresentados nas próximas tabelas possibilitam investigar como são compostos os seguimentos de sistema operacional para computadores pessoais e para dispositivos móveis.

A Tabela 1, abaixo disposta, revela o cenário dos sistemas operacionais de *desktop*, de 2009 até o ano de 2018, no mercado brasileiro.

Tabela 1: Os 5 Sistemas Operacionais com Maiores Taxas de Utilização no Brasil (*Desktop*)

Ano	**Sistemas Operacionais de *Desktop***				
2009	Windows (98,6%)	Linux (0,87%)	OS X (0,44%)	Desconhecido (0,08%)	Playstation (0,01%)
2010	Windows (98,22%)	Linux (0,94%)	OS X (0,74%)	Desconhecido (0,07%)	Playstation (0,01%)
2011	Windows (98,02%)	OS X (0,93%)	Linux (0,86%)	IOS (0,14)	Desconhecido (0,03%)
2012	Windows (97,11%)	OS X (1,45%)	Linux (0,96%)	IOS (0,34%)	Android (0,09%)
2013	Windows (97%)	OS X (1,62%)	Linux (0,98%)	Android (0,38%)	Desconhecido (0,02%)
2014	Windows (95,84%)	OS X (2,34%)	Linux (1,21%)	Desconhecido (0,42%)	Android (0,17%)
2015	Windows (94,59%)	OS X (2,92%)	Linux (1,33%)	Desconhecido (1,1%)	Chrome OS (0,06%)
2016	Windows (90,6%)	OS X (5,34%)	Desconhecido (2,68%)	Linux (1,31%)	Chrome OS (0,07%)
2017	Windows (90,67%)	OS X (6,69%)	Linux (1,63%)	Desconhecido (0,94%)	Chrome OS (0,07%)
2018 (jan. a ago.)	Windows (89,33%)	OS X (8,48%)	Linux (1,3%)	Desconhecido (0,82%)	Chrome OS (0,07%)

Fonte: *StatCounter* (2018b)

Nota: A presença dos sistemas *iOS* e *Android* (pertencentes originalmente ao ramo de *tablets* e celulares) e do sistema *Playstation* (do ramo de consoles de *videogames*) nos anos de 2009 a 2014 se deve ao fato de que pequenas variações podem ser observadas nos dados devido à dificuldade de identificação dos sistemas em alguns dispositivos. Como os índices são baixos e em anos atrás, isto não compromete a integralidade dos dados.

Pela análise da tabela verifica-se que o sistema proprietário *Microsoft Windows* centraliza o mercado brasileiro de sistemas operacionais de *desktop*, com índices de utilização

dos usuários brasileiros sempre acima dos 90%. O também sistema proprietário *OS X*, da *Apple*, aparece em segundo lugar com taxas superiores a 5% nos últimos dois anos. O sistema *GNU/Linux* é o único *software* de código-fonte aberto a figurar na preferência dos usuários da internet no Brasil, mas com índices de uso de apenas de 1,3% no ano de 2018.

Estes dados demonstram que, no Brasil, observa-se um cenário de monopólio por parte do sistema *Windows* da empresa norte-americana *Microsoft*. Sobre este sistema, trata-se de um *software* proprietário licenciado por direitos autorais (*copyright*), de modo que qualquer utilização de suas cópias deve estar de acordo com as estipulações da empresa. O controle é total a ponto de que os computadores licenciados a partir do programa possuem, via de regra, um número de série ou uma mídia de recuperação. Se um computador utiliza o *Windows* sem estes dois elementos, é provável que ele viole os direitos autorais da empresa e seu proprietário esteja sujeito às penalidades da lei autoral (MICROSOFT, 2017).

Expostos os dados contidos na Tabela 1, desenvolve-se abaixo a explicação de seus termos no formato de uma inferência descritiva e de seu desdobramento em implicações observáveis. De acordo com Epstein e King (2013, p. 36), uma inferência descritiva é ancorada em dados relativos a uma amostra e que podem ser generalizados para uma população de pesquisa. Assim, os dados de utilização do setor de sistemas operacionais em *desktops* (amostra de pesquisa) servem para avaliar como o efeito de aprisionamento interage com as normas de propriedade intelectual neste segmento (universo de pesquisa).

Neste sentido, infere-se descritivamente (EPSTEIN; KING, 2013) que no setor de sistemas operacionais de *desktops*, o dever de exclusividade do *copyright* é deturpado em um mecanismo de retroalimentação do efeito de aprisionamento. Onde este efeito é observado, as normas clássicas de direito autoral levam a uma perpetuação monopolista de mercado, que é prejudicial às aspirações de inovação contidas nas normas de propriedade intelectual.

Para desenvolver esta teoria explicativa é necessário retomar alguns pontos da revisão de literatura, bem como conjugá-la com alguns novos elementos indicadores.

Como visto em Kavanagh (2004, pp. 22-3), o efeito de aprisionamento não ocorre em todo o mercado de programas de computador, mas apenas em alguns segmentos específicos, como o de sistemas operacionais de *desktops*. De acordo com Katz (2005, pp. 156-7), a junção da discriminação de preços, o aprisionamento dos usuários na tecnologia do programa e o bloqueio ao ingresso de novos concorrentes são fatores presentes no segmento de sistemas de *desktops*.

Pelas próprias palavras do presidente da *Microsoft*, Bill Gates, é possível verificar como o efeito de aprisionamento é articulado junto aos direitos de propriedade intelectual. Sobre a estratégia da empresa para o mercado chinês, cujo uso de *software* não licenciado era notório, Gates se manifestou no ano de 1998 em uma palestra na Universidade de Washington, afirmando:

> Embora cerca de 3 milhões de computadores sejam vendidos todo o ano na China, as pessoas não pagam pelo *software*. Algum dia, entretanto, elas irão. (…) E, enquanto elas se utilizarem de *software* pirata, que utilizem o nosso. Elas desenvolverão uma espécie de dependência e, então, nós descobriremos como lucrar na próxima década (PILLER, 2006, tradução nossa[8]).

A declaração demonstra que a própria estratégia da empresa incorpora o efeito de aprisionamento, como na menção à "dependência" que os usuários chineses desenvolveriam com os produtos da *Microsoft*.

O episódio não foi isolado. Recentemente, a *Microsoft* disponibilizou a atualização do sistema *Windows 10* para todos os computadores que utilizassem versões anteriores do *Window*s, fossem elas licenciadas ou não. Assim, mesmo um computador não licenciado poderia atualizar para o novo sistema, mas permaneceriam com o *status* de pirata (TASSI, 2015).

Dessa forma, a inferência demonstra uma flexibilização estratégica dos direitos de propriedade intelectual para fins de conquista de mercado em conjunto do efeito de aprisionamento. Qual o sentido de ofertar a atualização do sistema operacional para usuários que não pagam pelo serviço? O alto número de usuários, sua futura dependência pelo programa e o bloqueio a novos concorrentes oferecem os traços da resposta.

Se esta inferência possuir algum substrato empírico, então será possível constatar algumas implicações observáveis que decorrem de sua verificabilidade no mundo real. Segundo Epstein e King (2013, p. 79), uma implicação observável consiste no encadeamento de uma teoria, constatável na realidade.

Para este estudo, a principal implicação observável trata da seguinte questão: como o setor de sistemas operacionais se comportaria sem a influência do copyright e do efeito de aprisionamento?

Para verificar este cenário, faz-se necessário investigar o mercado de sistemas operacionais em outro segmento, o de celulares. Segundo Walters (2012, pp. 04; 09), os avanços tecnológicos da sociedade da informação criaram uma demanda atual de mais de dois

[8] Trecho original: "Although about 3 million computers get sold every year in China, people don't pay for the software. Someday they will, though (…) And as long as they're going to steal it, we want them to steal ours. They'll get sort of addicted, and then we'll somehow figure out how to collect sometime in the next decade" (PILLER, 2006).

bilhões de dispositivos móveis. O autor pontua que existe um processo gradual de mudança da forma de acesso às redes: dos computadores *desktop* para os dispositivos portáteis. Nesta mudança, ele constata que estes dispositivos não representam apenas mais um canal de comunicação à disposição, mas sim a transição da forma fixa de acesso à internet para o acesso ubíquo: sempre disponível à mão, sem demora e em vários dispositivos[9].

Assim, a Tabela 2 abaixo traz um diagnóstico deste setor para o mercado brasileiro, no mesmo período analisado pela tabela anterior.

Tabela 2: Os 5 Sistemas Operacionais com Maiores Taxas de Utilização no Brasil (Telefones Móveis)

Ano	Sistemas Operacionais de Telefone Móvel				
2009	Symbian OS (61,87%)	IOS (23,1%)	Desconhecido (6,21%)	Sony Ericsson (3,76%)	Windows (3,17%)
2010	Symbian OS (51,99%)	Desconhecido (14,4%)	Sony Ericsson (12,11%)	Samsung (9,17%)	IOS (6,97%)
2011	Symbian OS (42,7%)	Samsung (19,59%)	Desconhecido (18,29%)	Android (8,92%)	Sony Ericsson (4,71%)
2012	Android (31,85%)	Symbian OS (18,67%)	Desconhecido (13,65%)	Series 40 (12,52%)	IOS (9,97%)
2013	Android (53,35%)	IOS (14,77%)	Series 40 (13%)	Desconhecido (6,87%)	Symbian OS (2,94%)
2014	Android (74,19%)	IOS (15,62%)	Windows (3,78%)	Series 40 (2,96%)	Desconhecido (1,02%)
2015	Android (79,87%)	IOS (12,43%)	Windows (4,52%)	Series 40 (1,07)	LG (0,49%)
2016	Android (81,98%)	IOS (11,28%)	Windows (3,93%)	Nokia (0,61%)	Series 40 (0,58%)
2017	Android (84,09%)	IOS (10,22%)	Windows (2,21%)	LG (0,99%)	Desconhecido (0,64%)
2018 (jan. a ago.)	Android (85,06%)	IOS (11,22%)	Windows (1,47%)	LG (0,75%)	Desconhecido (0,41%)

Fonte: *StatCounter* (2018c)

O que estes dados demonstram é que existe uma alternância entre sistemas operacionais no segmento de telefones. O sistema *Symbian OS*, por exemplo, que já alcançou índices de

[9] Tal constatação, entretanto, não compromete a análise aqui empreendida, tendo em vista que, conforme os dados extraídos da plataforma *StatCounter*, os acessos à internet via *Desktop* somavam mais de 60% no dia 19 de agosto de 2018, por exemplo (STATCOUNTER, 2018d).

utilização dos usuários brasileiros acima dos 60%, simplesmente deixa de figurar entre os 5 sistemas mais utilizados a partir do ano de 2014. No mesmo sentido, o *software* de código-fonte aberto da *Google*, o *Android*, apresenta uma rápida ascensão de mercado: dos 8,92% de utilização em 2011, o sistema alcançou expressivos 84,09% de utilização em 2017. Um dado interessante é que o sistema operacional da *Microsoft*, o *Windows* para *smartphone*, já aparece na lista de sistemas desde o ano de 2009, mas não consegue repetir o sucesso alcançado no setor de *desktops,* atingindo apenas 2,21% de uso no setor em 2017.

Ainda que o mercado de celulares demonstre alguma alternância, poder-se-ia questionar o domínio do sistema operacional *Android,* já que ele centraliza 85,06% dos índices neste setor. Contudo, a forma de licenciamento e a estratégia de mercado deste sistema são diferentes e merecem ser analisadas.

O *Android* é um sistema de código aberto licenciado pela via da *Apache Software License* (THE ANDROID SOURCE CODE, 2017). Em uma escala de licenças de *copyleft* permissivo, *copyleft* fraco e *copyleft* forte, a *Apache* está classificada na primeira categoria. Desse modo, nesta licença não existem normas rígidas para a reutilização do código-fonte original do programa. É como se o seu criador não determinasse critérios de licenciamento para as criações derivadas de seu código, deixando-as livres ao discernimento de outros programadores (OSS WATCH, 2014).

O núcleo ou *kernel*[10] do *Android*, contudo, compartilha do mesmo núcleo do sistema *GNU/Linux* (LINUX FOUNDATION, 2016, p. 03) e está licenciado pela via da GPL, ou *General Public License*. A GPL é uma licença considerada de *copyleft* forte, de maneira que as partes original e associada do código-fonte em obras derivadas devem estar sempre disponíveis por esta mesma licença (OSS WATCH, 2014).

Portanto, este programa possui seu código-fonte aberto e conta com licenças de *copyleft* distintas para o seu núcleo e para o restante do sistema. Embora sejam distintas em seu escopo de aplicação, estas licenças utilizam os direitos de propriedade intelectual para fazer com que o código-fonte seja disponibilizado e reutilizado, em vez de inviabilizarem o seu uso.

Ainda sobre o *Android*, Dzhain (2014, pp. 31-3) expõe que se trata de uma plataforma de sistema operacional aberta lançada em 2007 pela *Google*. O fato do programa ser aberto facilita o seu desenvolvimento e incorporação por parte das indústrias de dispositivos de telefone, que são capazes de colaborar ou incrementar as versões do programa de acordo com

[10] Conforme a *Linux Foundation*, o *kernel* é o núcleo do sistema Linux, responsável pela gerência de componentes físicos e computacionais do computador e pela segurança do sistema (LINUX FOUNDATION, 2016, p. 03).

os seus dispositivos. O autor caracteriza este programa como uma plataforma dotada de portabilidade, já que os usuários podem migrar entre versões de diferentes empresas com facilidade, de maneira que não existem custos de troca para a mudança de marca de telefone.

De acordo com o mesmo autor, a abertura do sistema não facilita apenas a sua adaptação e o seu desenvolvimento por parte de indústrias de dispositivos: os desenvolvedores de aplicativos podem criar seus próprios programas e comercializá-los pela via do *Android Market*, o mercado de aplicações do sistema. O maior atributo desta forma de organização é que a empresa *Google* não possui exigências estritas para os desenvolvedores de aplicativos. Em sentido contrário, a *Apple* submete os aplicativos disponibilizados no mercado *iTunes* a uma série de exigências particulares da sua plataforma (DZHAIN, 2014, pp. 33-4).

Segundo os dados oficiais do sistema operacional, são 112 marcas envolvidas com a certificação do *Android* para dispositivos físicos como celulares e *tablets*, entre as quais estão empresas conhecidas do setor de tecnologia, como *Acer*, *Asus*, *Huawei*, *LG*, *Motorola*, *Multilaser*, *Panasonic*, *Positivo*, *Samsung*, *Sony*, *Vodafone* e *Xiaomi*, entre outras (ANDROID, 2017).

Com relação ao mercado de aplicativos da plataforma, em meados de 2016 o *Google Play Store* atingiu a marca de 1 milhão e 600 mil aplicações disponíveis aos usuários, contra 1 milhão e 500 mil aplicações da *App Store* e 340 mil da loja de aplicativos do *Windows* móvel (INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION, 2016, p. 580).

O que as informações desta implicação demonstram é que a plataforma *Android* possibilita a participação e a cooperação entre múltiplos agentes, sem que o desenvolvimento de aplicativos e do próprio sistema fiquem restritos à empresa *Google*. Múltiplos são os beneficiários e desenvolvedores que agregam à construção deste sistema operacional e às suas aplicações, numa clara demonstração de que os direitos de propriedade intelectual podem ser utilizados de maneira inclusiva e em benefício de todos os integrantes de mercado.

Ademais, as constatações de Kavanagh, Al-Rayes e de Kenney e Pon também são úteis para entender a estratégia da *Google* para com este sistema operacional.

Como asseverado por Kavanagh, para que os programas de computador de código aberto consigam se estabelecer no mercado sem receber resistência por parte dos usuários devido aos custos de troca, é necessário que eles coloquem sua tecnologia a serviço de outras aplicações, em vez de ficarem em primeiro plano (KAVANAGH, 2004, pp. 22-3). No caso do *Android*, a forma de licenciamento e de comercialização da *Google Play Store* permitem

identificar como o sistema age em segundo plano, oferecendo protagonismo às aplicações e às marcas de dispositivo para o seu crescimento.

Consoante o que já foi exposto em Al-Rayes (2012, p. 48), os sistemas operacionais de celulares oferecem aplicações mais leves e mais simples se comparadas às dos sistemas de *desktop*. Já Kenney e Pon (2011, pp. 07-15) explicam que a arquitetura mercadológica dos aplicativos da *Google* é fundada no privilégio de sistemas de anúncio junto às suas plataformas de busca e de e-mail (o *Google Search* e o *Gmail*). Assim, eles constatam que, para o caso específico do *Android*, o licenciamento aberto e a interoperabilidade faz com que não existam fortes custos de mudança associados e capazes de gerar o aprisionamento dos usuários.

Assim, estas implicações observáveis demonstram como os direitos de propriedade intelectual podem ser utilizados para fomentar a cooperação e o beneficiamento múltiplo de agentes em pleno mercado. Ao contrário do setor de *desktops*, em que a *Microsoft* possui o pleno monopólio pela via do *copyright*, o setor de telefones apresenta alternância entre sistemas e o seu principal programa, o *Android,* é projetado sem gerar o aprisionamento dos seus usuários em uma única versão ou fabricante. Este fato faz com que o programa não seja impulsionado somente pela *Google*, mas construído em conjunto com outras empresas do setor de tecnologia.

Sob o enfoque teórico dos conceitos de moralidade do dever e de aspiração da lei, segundo Bankowski (2008), compreende-se que o dever de proteção dos direitos autorais deve ser justificado em prol da inovação de mercado e da capacidade inventiva. Os cenários dos setores de sistemas operacionais em *desktops* e *smartphones* possibilitam compreender como o direito de autor pode operar de formas distintas no mercado de programas de computador.

No caso dos sistemas de *desktop*, o domínio de um único sistema, centralizado em uma única empresa denota uma deturpação do dever de exclusividade presente no direito autoral, que perde o seu sentido de promoção da inovação e do impulsionamento do mercado competitivo. No caso dos sistemas de *smartphones*, contudo, vislumbra-se concomitantemente uma alternância nas preferências dos usuários e, para além disso, o domínio de uma forma de licenciamento aberta representada pelas possibilidades do *copyleft*. Graças a esta nova forma de licenciamento, a moralidade do dever das normas de direitos autorais não são convertidas em seus fins, mas em mecanismos para a propagação da tecnologia e para o beneficiamento de desenvolvedores e usuários, sem o aprisionamento do mercado.

6 Limitações da teoria e hipótese rival

Após o estabelecimento da teoria explicativa acerca dos dados analisados, a última etapa da pesquisa consiste em trabalhar com suas limitações e contraposições. Neste tópico, serão elencados os limites da teoria e a sua equivalente hipótese rival.

A inferência descritiva estabeleceu que o dever de restritividade do direito autoral pode ser deturpado em um instrumento de retroalimentação do efeito de aprisionamento no mercado de sistemas operacionais.

A penúltima etapa da pesquisa consiste em afirmar a principal limitação deste estudo: uma compreensão profunda do modelo de negócios da *Google*. Embora a revisão de literatura estabelecida permita compreender que a empresa possui seu modelo de negócios voltado para o seu sistema de buscas, o *Google Search*, o recorte da pesquisa não possibilitou o estudo empírico do setor dos motores de busca.

Como afirmado em Kenney e Pon (2011, pp. 07-15), se o *Android* não possui efeito de aprisionamento – devido ao seu licenciamento aberto e de fácil portabilidade entre suas versões –, é possível que o efeito de aprisionamento tenha sido centralizado no mecanismo de buscas da empresa, o *Google Search*. De fato, este buscador atingiu índices de utilização acima dos 90% no período de 2009 a 2018 (STATCOUNTER, 2018e) e questionamentos começaram a surgir sobre as práticas deste mecanismo de buscas da *Google*. Pollock (2009), por exemplo, levanta a seguinte questão: seria a *Google* a próxima *Microsoft*?

A opção por não tratar dos sistemas de buscas é uma limitação e os motivos de tal escolha decorrem de dois principais argumentos. Primeiramente, o *Google Search* não opera somente no mercado de programas de computador, mas também no segmento de serviços, onde estaria localizado o verdadeiro monopólio do buscador (POLLOCK, 2009, p. 04). O segundo motivo, ainda mais determinante, é que as evidências empíricas demonstram categoricamente que este mecanismo de pesquisa retorna resultados com qualidade muito superior à de seus concorrentes (MALICK, 2014; DUTTA e BANSAL, 2016, p. 195).

Desse modo, esta pesquisa se limita a analisar o setor de sistemas operacionais de *desktop* e de celulares. Um eventual efeito de aprisionamento no setor de motores de busca, embora discutível, é muito mais profundo do que o recorte da investigação aqui pretendida.

Por fim, a última consideração de repercussão da teoria consiste no seu cruzamento com a hipótese rival, apresentada no estudo de Alikham (2002). Ao abordar o papel do *copyright*, este autor defende que o reforço das normas de direito autoral e o caso específico da indústria

de *software* são exemplos de que a forte regulação e proteção de direitos de propriedade intelectual são modelos de desenvolvimento econômico a serem seguidos especialmente em países em desenvolvimento (ALIKHAM, 2002, pp. 498-502).

O autor afirma[11]:

> (…) Um pacote de *software* é custoso para ser preparado, mas fácil de ser copiado. Como os investimentos necessários para a criação de programas de computador são regularmente muito altos, a proteção de tais programas contra as cópias não autorizadas é de crucial importância. O engenho de piratas comerciais é sem limites. (…) Uma sociedade baseada em programas é sobrecarregada com o destino de uma diminuição do tempo de produção e, se o sistema legal que proíbe a cópia não for reforçado, o incentivo para criar produtos é perdido (ALIKHAM, 2002, p. 501, tradução nossa).

Alikham é categórico em sua afirmativa e, embora entenda-se que as licenças de *copyleft* sejam baseadas a partir do direito autoral clássico, a defesa do sistema tradicional de *copyright* para o mercado de *software* de sistemas operacionais fica comprometida. Sobre a questão dos "piratas comerciais", verificou-se que a própria *Microsoft* já conta em sua logística e planejamento com *softwares* não licenciados e administra os seus direitos de propriedade intelectual de maneira estratégica com o efeito de aprisionamento. Assim, a teoria rival não se sustenta para o caso analisado.

7 Conclusão

Este trabalho se dedicou a uma análise empírica e qualitativa do setor de sistemas operacionais para computadores e dispositivos móveis de telefone. O objetivo principal era o de diagnosticar a relação entre o efeito de aprisionamento, presente no mercado de sistemas operacionais para *desktops*, e o dever de exclusividade do clássico direito autoral.

O norte teórico da análise foi constituído pelas noções de dever e de aspiração da lei, de acordo com Zenon Bankowski (2008). A metodologia seguiu critérios qualitativos para uma análise de acordo com os conceitos de pesquisa de inferência, implicações observáveis e hipótese rival, expostos por Epstein e King (2013).

Verificou-se durante o período analisado que, enquanto o setor de sistemas operacionais de *desktop* ficou centralizado no sistema proprietário *Microsoft Windows* sem nenhuma alternância nas predileções dos usuários brasileiros, o segmento de sistemas operacionais de

[11] Trecho original em inglês: "(…) A software package is expensive to prepare but easy to copy. As investments needed for creation of computer software are ofter very high, the protection of such software against unauthorized copying is of crucial importance. The ingenuity of commercial pirates is boundless. (…) A software-based society is burdened with the fate of decreasing lead-time and if the legal system, which prohibits copying, is not strengthened, the incentive for creating new products is lost" (ALIKHAM, 2002, p. 501).

telefones móveis apresentou uma alternância entre plataformas mais utilizadas, com destaque para a ascensão do programa de código aberto *Android*.

Diante da revisão de literatura e das implicações observáveis, constatou-se que o efeito de aprisionamento pode gerar consequências negativas para a capacidade de oferecimento de serviços e de competitividade no segmento de *desktops*, devido às suas nuances específicas e à deturpação do dever contido no direito de autor. Em contrapartida, notou-se que no segmento de telefones o domínio do sistema *Android* ocorre pela via de licença de direitos de autor flexíveis e que fomentam a cooperação de agentes, em vez do prejuízo mútuo.

Portanto, espera-se que a análise sirva para futuras reflexões acerca do papel dos direitos de propriedade intelectual no setor de programas de computador e, sobretudo, sobre qual a função dos deveres de restritividade presentes na atual legislação de direitos autorais que opera sobre este segmento.

Referências

AL-RAYES, Hadeel Tariq. Studying Main Differences btween Android & Linux Operating Systems. **International Journal Of Electrical & Computer Sciences** IJECS-IJENS. pp. 46-9. Out. 2012. Disponível em: <http://ijens.org/Vol_12_I_05/128005-4747-IJECS-IJENS.pdf>. Acesso em: 13 out. 2017.

ALIKHAM, Shahid. The Role of Copyright in the Cultural and Economic Development of Developing Countries. **Journal of Intellectual Property Rights**, vol. 07, nov. 2002, pp. 489-505. Disponível em: <http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/4938>. Acesso em: 05 out. 2017.

ANDRADE, Elvira et al. Propriedade Intelectual em Software: o que podemos apreender da experiência internacional? **Revista Brasileira de Inovação**, [S.l.], v. 6, n. 1, jan/jun (2007), p. 31-53. Disponível em: <http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/article/view/313>. Acesso em: 15 out. 2017.

ANDROID. **Hundreds of partners ship certified phones and tablets**. Disponível em: <https://www.android.com/certified/partners>. Acesso em: 30 out. 2017.

AMANT, Kirk St.; STILL, Brian (Ed.). **Handbook of Research on Open Source Software**: Technological, Economic, and Social Perspectives. Hershey: Information Science Reference, 2007. Cap. LI. 728p.

BANKOWSKI, Zenon. **Vivendo Plenamente a Lei**. Tradução de Lucas Dutra Bertolozzo, Luiz Reimer Rodrigues Rieffel e Arthur Maria Ferreira Neto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 289 p. (Coleção Teoria e Filosofia do Direito).

BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da propriedade Intelectual, Evocati:

Aracaju, 2007.

BOLDRIN, Michele; LEVINE, David K. **The Case Against Intellectual Property**. 14 jan. 2002. Disponível em: <http://levine.sscnet.ucla.edu/papers/intellectual.pdf>. Acesso em: 12 out. 2017.

BRASIL. Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no país, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, 1998a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em: 10 out. 2017.

_____. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, 1998b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 10 out. 2017.

BRESNAHAN, Timothy F. Network Effects and Microsoft. **Standford Institute for economic policy research discussion paper**, ago. 2001. Disponível em: <https://siepr.stanford.edu/research/publications/network-effects-and-microsoft>. Acesso em: 17 out. 2017.

DUTTA, Manika. BANSAL, K. L. A Review Paper on Various Search Engines (Google, Yahoo, Altavista, Ask and Bing). **International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication**, vol. 04, ed. 08, ago. 2016. Disponível em: <http://www.ijritcc.org/download/browse/Volume_4_Issues/August_16_Volume_4_Issue_8/1473229059_07-09-2016.pdf>. Acesso em: 26 out. 2017.

DZHAIN, Nikita. **Impact of Switching Costs and Network Effects on Adoption of Mobile Platforms**. Dissertação de Mestrado apresentada ao curso de Ciência de Sistemas da Informação, Departamento de Informação e Economia de Serviços, Aalto University School of Business, 2014, 92 p. Disponível em: <https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13153>. Acesso em: 12 out. 2017.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. **Pesquisa Empírica em Direito**: as regras de inferência. Tradução Fabio Morosini et al. São Paulo: Direito GV, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/11444>. Acesso em: 05 out. 2017.

INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION. **Project Management**: Concepts, Methodologies, Toos, and Applications. 4 volumes, jun. 2016, 2410p. DOI: <10.4018/978-1-5225-0196-1>.

KATZ, Ariel. A Network Effects Perspective on Software Piracy. **University of Toronto Law Journal**, vol. 55, maio 2005. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=386141>. Acesso em: 13 out. 2017.

KAVANAGH, Paul. **Open Source Software***:* Implementation and Management. Oxford: Elsevier, 1ª ed, 26 jul. 2004, 392p. ISBN: 9780080492001.

KENNEY, Martin. PON, Bryan. **Journal of Industry, Competition and Trade***,* vol. 11, nº 03, fev. 2011, pp. 239-261. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10842-011-0105-6>. Acesso em:

12 out. 2017.

LEMOS, Ronaldo. **Direito, Tecnologia e Cultura**. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 211 p. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2190>. Acesso em: 11 out. 2017.

LINUX FOUNDATION. **Linux Kernel Development***,* 25th Anniversary Edition, (2016). Disponível em: http://go.linuxfoundation.org/linux-kernel-development-report-2016?utm_source=press-release&utm_medium=pr&utm_campaign=2016-linux-kernel-report>. Acesso em: 05 out. 2017.

MALIK, Sushma. A Comparative Study of two major Search Engines: Google and Yahoo. **Oriental Journal of Computer Science and Technology**, vol. 7, ed. 01, 2014. ISSN: 2320-8481. Disponível em: <http://computerscijournal.org/?p=706>. Acesso em: 28 out. 2017.

MARENGO, Luigi.; VEZZOSO, Simonetta. Dynamic Inefficiencies of Intellectual Property Rights from an Evolutionary/Problem-Solving Perspective: Some Insights on Computer Software and Reverse Engineering. (2006). **Social Science Research Network**, jun. 2006. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1358920 >. Acesso em: 15 out. 2017.

MICROSOFT. **Microsoft Windows Operating System Licensing Guide**: Guide for Refurbished Personal Computers (PC). Microsoft Corporation, disponível em: <http://download.microsoft.com/download/f/5/5/f5549310-dbce-4762-aa1a-a2012a65f2db/microsoft_refurbished_pc_licensing_guidelines_fy14q2.pdf>. Acesso em: 12 out. 2017.

OPEN SOURCE. **What is open source**? Disponível em: <https://opensource.com/resources/what-open-source>. Acesso em: 15 out. 2017.

OSS WHATCH. **Licence differentiator**. (2014). University of Oxford. Disponível em: <http://oss-watch.ac.uk/apps/licdiff/>. Acesso em: 16 out. 2017.

PILLER, Charles. How Piracy Opens Doors for Windows. **Los Angeles Times**, 09 de abril de 2006. Disponível em: <http://articles.latimes.com/2006/apr/09/business/fi-micropiracy9>. Acesso em: 17 out. 2017.

POLLOCK, Rufus, Is Google the Next Microsoft? Competition, Welfare and Regulation in Internet Search. **Social Science Research Network**, abril de 2009. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1265521>. Acesso em: 17 out. 2017.

SKIDMORE, Darren. FLOSS Legal and Engineering Terms and a License Taxonomy. In: AMANT, Kirk St.; STILL, Brian (Ed.). **Handbook of Research on Open Source Software**: Technological, Economic, and Social Perspectives. Hershey: Information Science Reference, 2007. Cap. XXXI. p. 394-410.

STATCOUNTER (2018a). **Frequently Asked Questions**. StatCounter Global Stats. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/faq>. Acesso em: 19 ago. 2018.

_____ (2018b). **Desktop Operating System Market Share Brazil 2009-2018**. StatCounter

Global Stats. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/brazil>. Acesso em: 19 ago. 2018.

_____ (2018c). **Mobile Operating System Market Share Brazil 2009-2018**. StatCounter Global Stats. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/brazil>. Acesso em: 19 ago. 2018.

_____ (2018d). **Desktop vs Mobile vs Tablet vs Console Market Share Brazil**, July – Aug. 2018. StatCounter Global Stats. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/platform-market-share/all/brazil/#monthly-201807-201808-bar>. Acesso em: 19 ago. 2018.

_____ (2018e). **Search Engine Market Share Worldwide 2009-2017**. StatCounter Global Stats. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share#yearly-2009-2018>. Acesso em: 27 set. 2018.

TASSI, Paul. Why Microsoft Is Giving Away Windows 10 To Pirates [Update]. **Forbes**, 19 de março de 2015. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2015/03/19/why-microsoft-is-giving-away-windows-10-to-pirates/#4387bb89712f>. Acesso em: 04 out. 2017.

THE ANDROID SOURCE CODE. **Content Licence**, 2017. Disponível em: <https://source.android.com/source/licenses#why-apache-software-license>. Acesso em: 15 out. 2017.

VARIAN, Hal R. FARRELL, Joseph. SHAPIRO, Carl. **The Economics of Information Technology**: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, jan. 2005, 102 p. ISBN: 9780521844154.

WALTERS, Tim. **Understanding the "Mobile Shift"**: Obsession with the Mobile Channel Obscures the Shift to Ubiquitous Computing. Digital Clarity Group, nov. 2012. Disponível em: <http://digitalclaritygroup.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/DCG-Insight-Understanding-the-Mobile-Shift-Nov-2012.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017.

WELLER, James; VAN BELLE, Jean-paul. An Innovative Desktop OSS Implementation in a School. In: AMANT, Kirk St.; STILL, Brian (Ed.). **Handbook of Research on Open Source Software**: Technological, Economic, and Social Perspectives. Hershey: Information Science Reference, 2007. Cap. LI. p. 659-669.

ZITTRAIN, Jonathan. **The Un-Microsoft Un-Remedy**: Law Can Prevent the Problem That It Can't Patch Later. Connecticut Law Review, vol. 31, 1999. Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/zittrainmsdoj.pdf>. Acesso em: 15 out. 2017.

EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PATENTES FARMACEUTICAS NUMA PERSPECTIVA DE DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

EXTENSION OF THE VALIDITY PERIOD OF PHARMACEUTICAL PATENTS IN A PERSPECTIVE OF BRAZILIAN CONSTITUTIONAL LAW

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VALIDEZ DE PATENTES FARMACÉUTICA EN UNA PERSPECTIVA DE DERECHO CONSTITUCIONAL BRASILEÑO

Rafaella Dias Gonçalves[1]
https://orcid.org/0000-0001-7288-3904

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

Pese a saúde ser um direito humano e encontrar-se permeada em toda a ordem jurídica internacional e na generalidade das constituições nacionais, inclusive na brasileira, não raras são as divergências existentes para a realização do direito à saúde pelos Estados. Nesse particular, a saúde no Brasil vem enfrentando questões delicadas, sobretudo no que diz respeito o acesso a medicamentos. É o caso da extensão do prazo de validade da proteção intelectual patentária inserida no ordenamento jurídico brasileiro, onde se porta como "salvaguarda" da ineficiência administrativa no exame e processamento de patentes de medicamentos de referência diante de medicamentos genéricos. A mesma, além de fortalecer à "judicialização" da saúde por ser causa da inacessibilidade de medicamentos – na sua maioria de alto custo que já deveriam estar sob o domínio público, vem causando impacto financeiro considerável aos cofres públicos brasileiro e é incompatível com a Constituição e por isso mesmo: com o privilégio temporário nela contida, a função social da propriedade, a eficiência administrativa, a segurança jurídica, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país e especialmente para a concretização do direito à saúde. Embora, os avanços sobre o tema no Brasil ainda estejam resilientes, salientamos o valor acrescentado de medidas que já estão sendo tomadas a nível nacional, bem como através de cooperação internacional e propusemos outras alternativas para a mitigação do problema ora proposto.

PALAVRAS-CHAVE: Direito fundamental à saúde. Acesso a medicamentos. Extensão de patentes farmacêuticas.

[1] Mestre em Direito Constitucional (2018) pela Universidade de Coimbra (UC), Portugal. Investigadora em Direito Civil (2018) na Universidade de Sevilla (US), Espanha. Investigadora visitante no Mestrado em Análises Econômicas e Políticas Públicas (2017/2018) pela Universidade de Salamanca (USAL), Espanha. Pós-Graduanda em Direito Público, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário (2014) pela Universidade Estácio de Sá (FIC) – Ceará - Brasil. Advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (2011). Bacharela em Direito (2010) pela Universidade Estácio de Sá (FIC), Brasil │rafaelladias.adv@gmail.com

ABSTRACT

Although health is a human right and is permeated throughout the international legal order and in most national constitutions, including the Brazilian, there are many divergences in the realization of the right to health by States. In this regard, health in Brazil has been facing sensitive issues, especially regarding access to medicines. This is the case of the extension of the validity period of the patent intellectual protection inserted in the Brazilian legal system, where it behaves as a "safeguard" of administrative inefficiency in the examination and processing of patents of reference medicines against generic drugs. In addition to strengthening the "judicialization" of health because it is the cause of the inaccessibility of medicines - most of which are high costs that should already be in the public domain - has had a considerable financial impact on the Brazilian public coffers and is incompatible with the Constitution and for this very reason: with the temporary privilege contained therein, the social function of property, administrative efficiency, legal security, technological and economic development of the country and especially for the realization of the right to health. Although advances in this area in Brazil are still resilient, we emphasize the added value of measures already being taken at the national level, as well as through international cooperation, and we have proposed other alternatives to mitigate the problem proposed here.

KEYWORDS: Fundamental right to health. Access to medicines. Extension of pharmaceutical patents.

RESUMEN

Pese a que la salud es un derecho humano y se encuentra permeada en todo el orden jurídico internacional y en la generalidad de las constituciones nacionales, incluso en la brasileña, no raras son las divergencias existentes para la realización del derecho a la salud por los Estados. En ese particular, la salud en Brasil viene enfrentando cuestiones delicadas, sobre todo en lo que se refiere al acceso a medicamentos. Es el caso de la extensión del plazo de validez de la protección intelectual patentada insertada en el ordenamiento jurídico brasileño, donde se porta como "salvaguardia" de la ineficiencia administrativa en el examen y procesamiento de patentes de medicamentos de referencia ante medicamentos genéricos. La misma, además de fortalecer a la "judicialización" de la salud por ser causa de la inaccesibilidad de medicamentos - en su mayoría de alto costo que ya deberían estar bajo el dominio público, viene causando impacto financiero considerable a las arcas públicas brasileñas y es incompatible con la Constitución y por eso mismo: con el privilegio temporal en ella contenida, la función social de la propiedad, la eficiencia administrativa, la seguridad jurídica, el desarrollo tecnológico y económico del país y especialmente para la concreción del derecho a la salud. Aunque los avances sobre el tema en Brasil todavía son resilientes, subrayamos el valor añadido de medidas que ya se están tomando a nivel nacional, así como a través de cooperación internacional y propusimos otras alternativas para la mitigación del problema propuesto.

PALABRAS CLAVE: Derecho fundamental a la salud. Acceso a medicamentos. Extensión de patentes farmacéuticas.

1. INTRODUÇÃO

O direito à saúde revela-se como uma das dimensões dos direitos fundamentais sociais de maior relevo no direito internacional dos direitos humanos, projetando-se para toda a arena global e para a generalidade dos direitos constitucionais, inclusive o brasileiro. Nessa característica irradiante está contida a universalidade e a importância que o contempla, pois é basilar para o desenvolvimento econômico, social e cultural dos povos além de constituir-se fundamental ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à integridade física e psíquica e ao bem-estar individual e social.

As Constituições nacionais passaram a ser parte de um universo normativo na esfera mundial e os conflitos sociais se manifestam num mundo marcado por colisões de valores, de direitos humanos fundamentais em escala planetária. Na realidade brasileira, a saúde tem, há muito, estado no centro desses conflitos. É o caso da problemática da extensão do prazo de validade de patentes e medicamentos de referência diante de medicamentos genéricos, onde defrontam-se duas dimensões essenciais do direito à saúde. Uma que se destaca pela inovação e desenvolvimento de medicamentos pioneiros, cujo objetivo é a descoberta de entidades químicas para suprir as carências e emergências sanitárias a nível global, com o monopólio temporário de patentes, ao passo que a outra privilegia a acessibilidade a medicamentos mais baratos, sobretudo a países em desenvolvimento que possuem pouca ou nenhuma estrutura de investigação tecnológica farmacêutica.

Com a adoção da Lei de propriedade industrial 9.276/1996 brasileira que veio na sequência da incorporação do Acordo TRIPS, veremos que o monopólio desmesurado, fruto da extensão do prazo de validade de patentes contida nessa lei, alimenta a leniência da administração pública que por sua vez vem incorrendo em atrasos excessivos na análise de concessão das patentes farmacêutica, resultando no conhecido fenômeno do *backlog* de patentes. O *backlog* de patentes acrescido à extensão do prazo contido no regime de propriedade industrial brasileiro são fatores que estão sobrecarregando os cofres públicos com o pagamento vultoso de medicamentos que já deveriam estar sob o domínio público. Do mesmo modo, o alto custo de alguns medicamentos, sobretudo para tratamentos oncológicos

não fornecidos pelo SUS, contribui para a inacessibilidade de seu consumo pela população, o que acaba por ser motor propulsor ao fenômeno da *judicialização da saúde* no Brasil.

Objetiva-se, pois, analisar que embora o monopólio temporário tenha guarida constitucional e a propriedade intelectual constitua incentivo ao investimento e inovação, a perenização legal de patentes consagrada no ordenamento jurídico brasileiro impede a entrada de genéricos no mercado de medicamentos que já deveriam estar sob o domínio público, contribui com o avolumar jurisprudencial por força da então *judicialização da saúde* e provoca consequências lesivas para o interesse público, sobretudo para a concretização das políticas públicas de saúde constitucionalmente consagradas no programa finalístico normativo-constitucional.

2. EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PATENTES FARMACEUTICAS NUMA PERSPECTIVA DE DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

2.1 Efeitos lesivos do atraso da análise de pedidos de patentes (*Backlog*)

Após a assinatura do acordo TRIPS[2], inegável que a atividade patentária tornou-se muito mais intensa em todo mundo[3]. O número de solicitações de patentes registradas nos últimos anos a nível planetário aumentou de cerca de um milhão de pedidos em 1995 para 1,91 milhões de pedidos registrados em 2008[4], o que consequentemente vem demandando uma maior carga de trabalho de exame ao INAPI, a fim de que concedam patentes de forma ágil, eficiente e com qualidade.

A palavra *backlog* significa em tradução literal: "acumulo" [5]. Substantivo que se trata de um "conceito relacional[6]", cujo significado só acaba por ser descoberto através da análise do

[2] O resultado da imbricação de esforços de potências, faz nascer no âmbito da OMC o Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Agreement*)[2], que de longe representa o tratado internacional de maior abrangência no tocante a propriedade intelectual. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. (N.T.). Disponível em https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf Acesso em 12 de fev. de 2017.

[3] Dietmar Harhoff *et al.* demonstram que no início dos anos 1980 haviam na EPO cerca de 20 pedidos por examinador, ao passo após 1985 este número aumentou para cerca de 100 pedidos por examinador, o que responde por um acréscimo significativo de *backlog* no mesmo período. A complexidade dos pedidos, elevou-se de 9.84 em 1978 para 15.36 em 1998. Cf. HARHOFF, Dietmar; WAGNER, Stefan. *Modeling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office.out*. 2006. Disponível em http://epub.ub.uni-muenchen.de/1256/1/Harhoff_wagner_06.pdf Acesso em 19 de maio de 2018.

[4] WIPO, *World Intellectual Property Indicators*, at 34 (2010), ([hereinafter WIPO Indicators 2010]. Disponível em http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2010.pdf Acesso em 26 de março de 2018.

[5] Na definição do dicionário *online* da Oxford (2015) *backlog* significa: "o acúmulo de trabalho que já deveria ter sido realizado, mas que ainda não foi concluído" (em inglês, "*a quantity of work that should have been done*

objeto que se relaciona, dado que por óbvio, o "acúmulo" é de algo. No caso em apreço, ao relacionarmos o *backlog* com demora na análise de patentes, diríamos que o "acúmulo" poderia ser de patentes ou de trabalho. Assim, *backlog,* portanto, encerra a ideia de excesso à análise de patentes: o ponto de partida para diversos conceitos a um mesmo fim.

Sobre o que causa o *backlog,* não há ainda consenso em toda a literatura[7]. Para uns diz respeito a todos os requerimentos por examinar; para outros, o "excesso" de requerimentos foge à capacidade do INAPI. Ainda, há autores que evidenciam a preocupação mundial sobre o tema, analisando especialmente a questão também à luz do Acordo TRIPS, vindo a concluir que são inúmeros os fatores que contribuem para esses exames prolongados, entre eles: o número de pedidos de patentes, a complexidade das tecnologias envolvidas, falta de recursos suficientes e outros[8].

A sobrecarga de trabalho também pode limitar a realização de um exame de qualidade[9]. ABBOTT (2004)[10] em pesquisa realizada pelo sindicato europeu de examinadores de patentes, concluiu que a referida sobrecarga exigida pelos gestores do EPO impedia de os mesmos realizarem um trabalho de qualidade estabelecida pela Convenção sobre a Patente Europeia. Para RAMADA (2010)[11] parte do fenômeno do *backlog* é resultado da estratégia de empresas que protocolizam múltiplos requerimentos de patente ou modelo de utilidade, com o objetivo de obter proteção decorrente de privilégio, cobrar preços mais altos para seus produtos (pelo *status* de produto com patente pendente) e criar monopólios, mesmo que para requerimentos

---

already, but has not yet been done"). OXFORD. *Oxford learners dictionary* [online], 2018. Disponível em: http://www.oxfordlearners dictionaries.com/us/definition/english/backlog?q=backlog Acesso em: 9 mar. 2018.

[6] O termo "Conceito relacional" é extraído do estudo sobre *Compliance* que em sentido literal quer dizer "estar em conformidade" e também demanda um conceito relacional, na análise do objeto que se relaciona. Para maiores desenvolvimentos, ver: SARLET, Ingo Wolgang e SAAVEDRA, Giovani Agostini – *Judicialização, Reserva do Possível e Compliance na Área da Saúde* -, R. Dir. Gar. Fund, Vitória, v. 18, n.1, 2017, p. 257-282, apud ROTSCH, Thomas. *Criminal Compliance.* In: *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik.* Ausgabe 10/2010, 5. Jahrgang, P. 614 e ss.

[7] Consoante Mitra Kahn *et. al.,* um estudo interdisciplinar elaborado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (em inglês, *United Kingdom Intellectual Property Office* – UKIPO) e do Escritório de Patentes e Propriedade Industrial dos Estados Unidos (em inglês, *United States Patentand Trademark Office* – USPTO, o conceito de *backlog* não é bem definido.Cf. MITRA-KAHN, Benjamim et al. *Patent backlogs, inventories, and pendency*: an international framework. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2013. p. 134.

[8] Cf. HOSS, E. (2012). Delays in Patent Examination and their implications under the TRIPS Agreement. *Munich Intellectual Property Law Center*. MIPLC Master Thesis Series (2010/11), 2012. p. 12.

[9] Cf. KING, John L. *Patent examination procedures and patent quality*. *In*: COHEN, W. M., MERRILL, S. A. (Eds). *Patents in Knowledge-Based Economy.*Washington: National Academies Press, 2003.

[10] Cf. ABBOTT, Alison. Pressured staff 'lose faith'in patent quality. *Nature: International Weekly Journal of Science*, p. 429-493, 2004.

[11] Cf. RAMADA, Paula. *Economic implications of global patent backlogs*. Palestra no Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (*United Kingdom Intellectual Property Office* – UKIPO), 10 mar. 2010. Disponível em: http://www.ipo.gov.uk/pro-types/propatent/p-policy/p-policy-backlog/p-policy-econ.htm Acesso em: 14 out. 2017.

de criações não passíveis de obter patente (isto é, requerimentos não patenteáveis, as chamadas *non patentable applications*)[12].

Um estudo estabulado pela *London Economics*, em 2010, doravante denominado *Patent backlogs and mutual recognition*[13], feito sob pedido do INAPI britânico UKIPO, estima que cada ano de proteção provisória (*pendency*) no Escritório Trilateral de Patentes[14] resulta em impacto negativo na economia global de aproximadamente £ 7,6 bilhões, dos quais £ 6 bilhões referentes à redução do incentivo à inovação; £ 359 milhões, sobre os requerimentos não patenteáveis adicionais e £ 1,2 bilhão, resultante do poder monopolístico relativo a requerimentos não patenteáveis. Dentre as várias conclusões do estudo britânico, a considerada mais nociva, diz respeito ao impacto negativo nos agentes econômicos decorrente do *backlog* e da consequente "incerteza" sobre a possibilidade de explorar a tecnologia, na patente que se almeja.

Pese os muitos fatores sobre o *backlog*, o que verdadeiramente importa é que a demora na análise de patentes, no setor farmacêutico – pela complexidade da área tecnológica[15], e pelas consequências vitais que pode acarretar em se tratando de medicamentos e direito à saúde, têm sido demasiadamente preocupante para vários atores em jogo: os titulares das patentes, os investidores, os usuários de medicamentos (sejam eles consumidores finais ou governo)[16]. Ainda, além gerar consequências deletérias para os cofres públicos, os atrasos

---

[12] Quanto às estratégias de monopólio, Chalermsak Kittitrakul, coordenador para o acesso a campanhas de medicamentos a Fundação de Acesso AIDS (em inglês, AIDS ACCESS Foundation), na Tailândia, afirma que desde que a proteção de patente começa quando um pedido é apresentado, as empresas multinacionais freqüentemente enviam avisos legais ameaçadores a empresas de genéricos que tentam produzir uma droga semelhante, mesmo que ainda não esteja claro que a patente será concedida, disse ele. As empresas também aproveitam a lacuna no processo de exame de patentes, ele disse: O estudo, sobre patentes *evergreening* em medicamentos realizados por uma equipe acadêmica cobrindo patentes e pedidos de patentes em 2000-2010, mostrou que a maioria dos pedidos de exame passo inovador para patentes de drogas são submetidos ao DIP no quarto e quinto ano. "Big Pharma não tem nada a perder, fazendo uso da lacuna jurídica em combinação com o uso de cartas ameaçadoras para as empresas de genéricos ou até mesmo para os hospitais considerando a possibilidade de comprar os genéricos". Desse modo, fabricantes de medicamentos locais recuam em vez de arriscar a possibilidade de ter que pagar uma indemnização se a patente é concedida. Disponivel em: http://www.ip-watch.org/2018/05/18/patent-backlogs-fuel-efforts-extend-pharma-patent-terms-thailand-brazil aidsactivists-say/ Acesso em 16 de março de 2018.

[13] LONDON ECONOMS. *Patent backlogs and mutual recognition*. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2010. P. 171. Disponível em: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf . Acesso em: 15 fev. 2018.

[14] O *European Patent Office* (EPO), o *United States Patentand Trademark Office* (USPTO) e o *Japanese Patent Office* (JPO) compreendem o Escritório Trilateral de Patentes (*Trilateral Patent Office*).

[15] O aspecto determinante para um maior *backlog* é a complexidade da área tecnológica, como se observa para pedidos de patentes nas áreas de biotecnologia, fármacos e semicondutores. Cf. SAMPAIO, Gilberto, BORCHIVER, Suzana. *Critérios para avaliação dos sistemas patentários,* Revista da ABPI, Ro de Janeiro. jan.fev. 2009. p.30-41.

[16] Ver JÚNIOR, Sílvio Sobral Garcez e MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira, *O backlog de patentes no Brasil: o direito à razoável duração do procedimento administrativo*. REVISTA DIREITO GV | SÃO PAULO | V. 13 N. 1 | 171-203 | JAN-ABR 2017. p. 173.

impedem a concorrência de genéricos e inibem a atividade de P&D da indústria farmacêutica, devido à incerteza decorrente da proteção provisória reconhecida a partir do requerimento (*pendency*)[17].

2.1.1 *Backlog* e o INPI

O responsável pela concessão de patentes no Brasil é o INPI[18], que possui personalidade jurídica de autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O tempo de análise pela autarquia para concessão de patentes no Brasil tem aumentado de forma preocupante, saltando de 6,8 anos, em 2003, para 10,8 anos (mais de 120 meses), em 2013[19]. Atualmente, o Brasil lidera o *ranking* mundial no atraso de concessão de patentes, ficando atrás, inclusive, de países como a Índia, República Tcheca e Vietnã: "[o] tempo médio de decisão final ultrapassou 50 meses no Brasil (95,4), Índia (84), República Tcheca (53) e Vietnã (51,5)"[20]. Já países como Japão, Canadá e EUA tiveram o tempo reduzido de pendência nos últimos anos: "[o] Japão teve a redução mais acentuada no tempo de pendência da primeira ação de escritório, de 25,9 meses em 2011 para 9,5 meses em 2016; Canadá e os *EUA*[21] também diminuíram o *pendency* de ação no mesmo período"[22].

---

[17] No que diz respeito aos requerentes, os atrasos excessivos criam um grande problema para eles, no sentido de que dificultam a tomada de decisões estratégicas sem saber se lhes será concedido um direito exclusivo ou não. Além disso, do ponto de vista internacional, os atrasos de um único escritório de patentes poderiam tornar toda a proteção jurídica internacional dos solicitantes, de certa forma, incerta e, portanto, poderia atrasar as estratégias de mercado internacional dos solicitantes. Cf. JENSEN Paul H. *et al*, *Application Pendency Times and Outcomes across Four Patent Offices* 6 (Melbourne Institute Working Paper Series 2008), Disponível em: http://melbourneinstitute.com/downloads/working_paper_series/wp2008n06.pdf Acesso em 05 de outubro de 2017.

[18] "[o] Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 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 integrados, 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. O INPI conta com uma nova estrutura regimental, que foi estabelecida pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016". Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura Acesso em: 17 de maio de 2017.

[19] Ver JÚNIOR, Sílvio *et al*. op. cit. p. 182.

[20] "[t]he average time for final decision exceeded 50 months in Brazil (95.4), India (84), the Czech Republic (53) and Viet Nam (51.5)": WIPO (2017). World Intellectual Property Indicators 2017. Geneva: World Intellectual Property Organization:

[21] Nos Estados Unidos, onde existem dispositivos legais compensatórios por atrasos administrativos na análise dos pedidos, calcula-se que em 2013 foram gastos US$ 19 bilhões desnecessariamente com 13 medicamentos. Cf. GAUDRY KS, CUMMINGS DE. *Patent office backlog adds billons to national drug expenditure.Nat Biotechnol* 2014; v. 32. p. 7. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nbt.2894 Acesso em 02 de fevereiro de 2018.

[22] *Idem.*

Dentre os motivos que podem justificar o atraso pelo INPI é que o mesmo não conta com servidores suficientes para análise e tramitação dos processos administrativos[23]. Outra questão que agravou esse quadro se deu com a celeuma sobre a delimitação da competência técnica do INPI e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual se perdurou durante muito tempo na seara administrativa, conduzindo a uma duplicidade na averiguação dos requisitos de patenteabilidade[24], através da "anuência prévia" das patentes pela análise *discricionária* da ANVISA[25]. Contudo, tal inconsistência já foi superada, não cabendo mais a referida anuência prévia à ANVISA, com a assinatura da *Portaria Conjunta no 1*, de 12 de abril de 2017, entre a ANVISA e o INPI[26].

Nesse caso, o ônus pela *ineficiência* estatal é transferido aos concorrentes e em particular para sociedade brasileira no que toca especialmente o acesso a medicamentos: o Estado não assume a responsabilidade objetiva prevista no (art. 37, § 6°, da CFB)[27], mas acresce em favor do titular das patentes. A demora sistemática na análise do pedido de patentes, portanto, alimentada e legitimada pelo parágrafo *único* do art. 40 da Lei 9.279/1996, é altamente lesiva ao interesse público e à Constituição como se verá adiante.

3. PRIVILÉGIO TEMPORÁRIO DE PATENTE E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

[23] Cf. JANNUZZI, AHL, VASCONCELLOS AG. *Um estudo sobre a concessão de patentes de medicamentos no Brasil e suas implicações para a continuidade do êxito na política de medicamentos genéricos. In: Anais do XV Congresso Latino-americano de Gestão Tecnológica*. Lisboa: Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento; 2013. p. 3198-214.

[24] *Idem.*

[25] O autor Denis Barbosa já havia tido oportunidade de manifestar-se contra a anuência prévia da ANVISA para análise de patentes, inclusive considerando inconstitucional. Segundo ele: "[o] direito de pedir patente (e de obtê-la, uma vez verificados os requisitos legais) tem fundamento constitucional; ele não pode ser afetado por qualquer norma que condicione a concessão do direito ao assentimento da União. O procedimento de concessão de patentes é vinculado, e não dá ensejo à manifestação volitiva da ANVISA ou de qualquer ente público". Para maiores desenvolvimentos, ver: BARBOSA, Denis. *Uma introdução à propriedade intelectual,* 2a. Edição, Lumen Juris, 2003, p. 442.

[26] BRASIL. ANVISA. Portaria Conjunta no 1, de 12 de abril de 2017. Regulamenta os procedimentos para a aplicação do artigo 229-C da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, acrescido pela Lei no 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, e dá outras providências. Diário Oficial da União 2017.

[27] "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência" [...] § 6°: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ver: BRASIL. *Constituição Federal de 1988*. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em 11 de março de 2018.

A patente é um catalisador da atividade econômica tecnológica, mediante um direito temporário, cuja previsão está contida na Constituição como garantia fundamental no Artigo 5°, XXIX, a ver:

> 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:
>
> [...] 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; [...].

Para SILVA (2010)[28], pese a proteção à propriedade intelectual esteja localizada entre as garantas individuais, a mesma não possui natureza de direito fundamental e portanto depende de legislação ordinária, tratando-se de norma com eficácia limitada. Ainda assim, a proteção temporária à propriedade intelectual é assegurada constitucionalmente, através de lei, desde que observadas sua função social (interesse social) e pelo desenvolvimento econômico do país, consoante cláusula finalística do supracitado artigo. BARBOSA (2009)[29] pondera que: [a] cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas de lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos: a) visar ao interesse social do país; b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do país; c) favorecer o desenvolvimento econômico do país. Desse modo, o relevante interesse público envolvido na parte *in fine* do dispositivo constitucional, impõe que o direito exclusivo só seja concedido mediante a presença desses objetivos legais e constitucionais.

A "patente é também um instrumento de política de empresa, visto que o direito exclusivo confere ao titular da patente a oportunidade de explorar a invenção, sem concorrência, durante um período determinado; ela serve, também, como meio de reservar o mercado de um determinado produto" [30]. Desse modo, o privilégio de exploração patentária pode ser utilizado como instrumento de reserva de mercado, limitando a concorrência o que pode provocar o efeito inverso: de obstáculo ao desenvolvimento tecnológico.

---

[28] Cf. SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 127.
[29] Cf. BARBOSA, Denis Borges. *A propriedade intelectual no século XXI:* estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 663.
[30] Cf. LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades.* Barueri, 2006, p. 24.

A despeito da relevância do sistema de proteção patentária com vistas ao progresso tecnológico e em combate à referida "reserva de mercado", o princípio da função social da propriedade ao sistema de patentes se faz codição *sine qua non* e está prevista na constituição, no art. 5º, XXIII: *"a propriedade atenderá a sua função social".* A jurista brasileira PIOVESAN (2007)[31], em estudo sobre a relação entre direitos humanos e propriedade intelectual, concluiu que a proteção da propriedade intelectual possui limites e que deve ser ponderada conforme sua função social, em razão de seu impacto nos direitos sociais, econômicos e culturais. Isso equivale a uma "relativização" da propriedade, na medida que a norma constitucional não somente busca garantir privilégio de exploração de propriedade intelectual, mas também assegura aos demais atores, consumidores e investidores, que findo o decurso de prazo legal da proteção, o monopólio de exploração da invenção industrial será extinto[32].

Ao legislador ordinário cabe a ponderação constitucionalmente equilibrada entre os direitos fundamentais e o interesse coletivo, principalmente no caso das patentes farmacêuticas, cuja proteção resvala no P&D da indústria no setor que aposte tanto no desenvolvimento de medicamentos inovadores quanto na justa concorrência com a abertura à indústria de genéricos[33]. O direito constitucional não faz e nem pode fazer privilégios a um ou

[31] "Na visão do Comitê os próprios delineamentos conceituais do direito à propriedade intelectual hão de ser redefinidos considerando a necessária proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. Isto é, à luz dos direitos humanos, o direito à propriedade intelectual cumpre uma função social, que não pode ser obstada em virtude de uma concepção privatista deste direito que eleja a preponderância incondicional dos direitos do autor em detrimento da implementação dos direitos sociais, como o são, por exemplo, à saúde, à educação e à alimentação. Observe-se ainda que, via de regra, o conflito não envolve os direitos do autor *versus* os direitos sociais de toda uma coletividade; mas, sim, o conflito entre os direitos de exploração comercial (por vezes abusiva) e os direitos sociais da coletividade. [...] Extrai-se, assim, o dever dos Estados de alcançar um balanço adequado entre a proteção efetiva dos direitos do autor/inventor (lembrando que, via de regra, quem acaba por prejudicar os interesses sociais e os direitos humanos são os detentores dos direitos de exploração comercial de determinada obra ou invento) e a proteção dos direitos sociais à educação, alimentação e saúde, bem como aos direitos culturais e de desfrute dos progressos científicos. Nesta ponderação de bens, o direito à proteção da propriedade intelectual não deve ser considerado ilimitado ou absoluto, na medida em que a propriedade intelectual tem uma função social. Os regimes jurídicos de proteção da propriedade intelectual devem ser analisados sob a perspectiva de seu impacto no campo dos direitos humanos". Cf. PIOVESAN, Flávia. (2007) *Direitos humanos e propriedade intelectual*. 2007, p. 20- 21. Disponível em: Acesso em:http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20%20Flavia%20Piovesan%20Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3 Acesso em: 03 de jan. 2018.

[32] Para maiores desenvolvimentos sobre a relativização da propriedade, com privilégios temporários, cf. BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, XXIX. *in*: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L.(coords.). *Comentários à Constituição do Brasil.* São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 335.

[33] Compreende-se que o sistema de patentes apresenta-se como o mais eficaz no equilíbrio entre os interesses em questão: por um lado, procura responder aos interesses do inventor no sentido em que atribui um direito de exclusivo de exploração do bem objecto de patente e, por outro, busca responder aos interesses da comunidade em virtude de exigir, ao titular desse direito privativo, a divulgação da tecnologia patenteada e respectivos meios de execução ao garantir o seu livre acesso no termo do período de protecção. Está em causa a concessão ao inventor de um monopólio legal, durante um determinado lapso de tempo, findo o qual a invenção cai no domínio público. Para maiores desenvolvimentos, cf: MARQUES, João Paulo Remédio (II), *Medicamentos Versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, 1ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2008.

ao outro, mas certo é que o acesso a medicamentos à luz da proteção constitucional da propriedade intelectual, somente terá sua função social efetivada se por fim objetivar à promoção do direito fundamental à saúde e o fomento à inovação no setor no país.

É com base nesse pano de fundo que a Lei n° 9.279/96 vigora no Brasil, vindo a regular direitos e obrigações sobre a propriedade industrial. A mesma, além de tornar plena a norma constitucional de eficácia limitada no art. 5°. XXIX, foi criada com o objetivo de adaptar-se às regras de propriedade intelectual (*latu sensu*) do Acordo TRIPS ao abrigo da OMC, com o fito de regulamentar os direitos relativos à propriedade industrial (*strictu sensu*), exceto as questões relativas aos direitos de autor[34]. E mais particularmente, por força do princípio da não-discriminação (art. 27°/1 do Acordo TRIPS), o Brasil assumiu o compromisso internacional e adaptou sua legislação para reconhecer, dentre outros, produtos farmacêuticos patenteáveis no ordenamento jurídico brasileiro, observadas as situações excepcionais no período de transição[35]. Com efeito, os direitos exclusivos do titular da patente foram consagrados no artigo 42, inciso I, da LPI onde dispõe que: "[a] patente confere ao seu titular

[34] O conceito de propriedade intelectual como "super estrutura jurídica", abarca, por um lado, a propriedade industrial e, por outro, direitos de autor, conexos (e também os *copyrights*). Ao que nos interessa, a primeira definição de direito industrial pertence a Renouard, segundo o qual "[o] direito industrial abarca as relações legais e jurídicas que se criam entre os homens para a produção das coisas e a aplicação das coisas aos serviços humanos". Cf. GONÇALVES, Luís Manuel Couto, *Manual de Direito Industrial: Patentes; Desenhos ou Modelos; Marcas; Concorrência Desleal*, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2008, p. 27.

[35] O Artigo. 9º do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) continha disposição expressa que impedia tal proteção. Com a transição para a lei atual 9.279/1996, para adaptação ao plano internacional assumido com a assinatura do Acordo TRIPS, o ordenamento jurídico brasileiro objetivou não prejudicar os depositantes que poderiam deixar em "standby" o requerimento do deposito até que a nova lei entrasse em vigor, para que então passasse a ser processados e examinados pelo INPI até o ano de 2004, cujo prazo das patentes seriam somente até 20 anos contados da data do depósito (*caput* do Art. 40 da Lei 9.279/1996). Assim: "[t]al sistema de transição objetivou não prejudicar os depositantes, que teriam, com o depósito, a delimitação de um marco temporal para avaliação do estado da técnica, conquanto o processamento do pedido não fosse ainda possível em razão da ausência de base legal para tanto. Esses requerimentos, em razão da natureza do sistema implementado, ficaram na "caixa de correio" (*mailbox*) do INPI, aguardando a entrada em vigor da nova legislação, para, então, serem processados e examinados. Assim, consoante disposto no TRIPS (sobretudo no art. 70.8), começou-se a aceitar o depósito no INPI, de 1/1/1995 até 14/5/1997, de pedidos para essas chamadas patentes *mailbox* (relacionadas às áreas agroquímica e farmacêutica) cuja regulamentação específica, acrescida da parte administrativa/operacional a cargo da autarquia, foi estabelecida tão somente com a edição da Medida Provisória 2.006/99 (posteriormente convertida na Lei 10.196/01, que modificou a LPI)[...] Tratando-se, contudo, de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema *mailbox* , a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias (art. 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado art. 40, *caput*)". STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 1.721.711 - RJ (2017/0261991-0). Relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Dj: DJe 20/04/2018. Disponível em http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=RESp+1721711&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true Acesso em 15 de maio de 2018.

o direito de impedir terceiro sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos um [...] produto objeto de patente"[36].

Indubitavelmente, a norma assume um relevo importante no panorama atual, em que se reconhece a patenteabilidade dos produtos farmacêuticos no Brasil, sendo relevante a proteção constitucional ao esforço individual da criação, por meio das patentes[37]. Ao mesmo tempo, verifica-se que após o Brasil começar a conceder patentes de produtos e processos farmacêuticos, o preço dos fármacos se elevou demasiadamente[38]. Esse fato foi motor propulsor para que em 1999, o Brasil adotasse a "Lei dos Genéricos", Lei 9.787/1999[39].

Desde então, o interesse social em acessar as patentes farmacêuticas através de medicamentos genéricos ainda encontra barreiras e uma delas repousa na prorrogação da vigência das patentes prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI. Tais práticas são conhecidas pela literatura como *evergreening* ou perenização, que permitem o monopólio de uma patente durar muito mais tempo, talvez até indefinidamente, atrasando a entrada de genéricos no mercado[40].

3.1 O parágrafo único do Artigo 40 da Lei 9.279/1996 (*perenização legal*)

O parágrafo único do art. 40 da LPI prevê um *prazo de vigência mínimo* a contar da concessão da patente, a ver:

> Artigo 40: A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
>
> *Parágrafo único*. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Da leitura se extrai que aplicada a exceção prevista nesse parágrafo, será garantido ao titular uma vigência que corresponda a um mínimo de 10 anos para a patente de *invenção* e 7

---

[36] *Vide* supra nota 2, art. 42, I.

[37] Cf. MACHADO, J.E.M & RAPOSO, V.L. (2010). Direito à Saúde e qualidade dos medicamentos, Almedina, Coimbra, 2010.

[38] Cf. KWEITEL, J. & REIS, R. (2007) *A primeira licença compulsória de medicamento na América Latina. International Centre for Trade and Sustainable Development* – ICTSD. Pontes, v. 3, (3), junho de 2007.

[39] BRASIL. LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999. Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9787.htm Acesso em 20 de maio de 2017.

[40] Cf. STIMAC, A. (2016). *The Trans-Pacific Partnership: The Death-Knell of Generic Pharmaceuticals?* 49 Vand. J. Transnat'l L. 853 (University Law School, Vanderbilt Journal of Transnational Law), 2016, p. 6.

ao de *modelo de utilidade*, a contar da concessão da patente, prevista no art. 38 § 3º, o que poderá resultar em uma proteção de mais de 20 anos. A dita extensão, inicialmente, foi incluída na legislação brasileira para ser uma exceção ao regime de vigência geral (prazo vintenário)[41]. Todavia, a exceção tornou-se *regra*[42] em: 38% das cartas-patentes expedidas para pedidos depositados em 1997, 85,5% para pedidos depositados em 1998 e praticamente 100% das patentes concedidas para medicamentos depositadas no Brasil após 1999[43]".

O crescimento exponencial da extensão de patentes por força legal, reflete-se na alarmante situação atual que leva o Brasil a liderar o ranking mundial de atraso na análise de patentes pela administração. E, ainda que por mora do INPI, não constitui instrumento compatível com a Constituição, conforme prelaciona João da Gama Cerqueira:

> A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício? Aliás, a incoerência da lei mais se patenteia quando faz depender a prorrogação do prazo de "pedido devidamente comprovado", pois esse pedido somente poderá ser feito pelo único interessado no prolongamento do privilégio, isto é, pelo concessionário, o qual representa seus interesses pessoais e não os interesses nacionais ou os da coletividade (CERQUEIRA, 2010, 159)[44].

[41] Mesmo assim, os fundamentos da prorrogação excepcional careceram de iluminação judicial ao longo dos anos, na medida em que a interpretação distorcida poderia ter conduzido aos caos monopolista de muitos atores da indústria farmacêutica que tentaram aproveitar a medida expansiva para amplicar a proteção de privilégio, sem que houvesse precedentes para isso. É o caso de patentes "caixa de correio" (em inglês *mailbox*). O Artigo 229-B prevê uma regra transitória especial em que os pedidos de patentes *mailbox* (antigas patentes que tiverem o privilegio de serem processadas e examinadas pelo INPI, com a vigência da nova lei 9.179/1996) *deveriam* ser examinadas pelo órgão administrativo até 31/12/2004. Mas, algumas patentes somente foram concedidas após esse prazo, perdendo o objeto em razão do lapso temporal, o que motivou uma série de ações pelos titulares na tentativa de estender o prazo de validade de patentes ao abrigo do parágrafo único, do Artigo 40 da LPI. Outrossim, em decisão recentíssima de 2018, o STJ entendeu que: "[v]ale dizer, o fato de o texto do art. 229, da LPI dispor que referido prazo de vigência está somente "limitado" àquele previsto no "*caput"* do artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do prazo do respectivo parágrafo único (10 anos contados da concessão). Este dispositivo legal (art. 40, parágrafo único, da LPI), ademais, não deve incidir sobre a presente hipótese fática por estar inserido em capítulo da lei que versa sobre regras gerais aplicáveis ao sistema ordinário de patentes, não podendo irradiar efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei (sistema transitório *mailbox*)". Para maiores desenvolvimentos, *vide* supra nota 263.

[42] Como bem observado pela jurisprudência, "*se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado"* Cf. TRF- 2ª Região, 2ª Turma Especializada. AC 2005.51.01.534005-6. Des. André Fontes. DJ 11.12.2007.

[43] Ver JANNUZZI AHL, VASCONCELLOS AG. Op. Cit. p. 214.

[44] Cf. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 3ª. Edição, anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, no. 159.

Há uma sinestesia deletéria entre o atraso do INPI e a sua salvaguarda com a prorrogação da validade de patentes que deveria ser combatida com eficiência e não com uma "compensação perene" suportada pela sociedade. Tal, viola a função social da propriedade, além de divergir com o interesse público. Ademais, em detrimento desse último há uma "camada" que se beneficia com a famigerada perenização, pois a par da "exceção" do artigo 40, a LPI brasileira já protege os interesses do requerente da patente muito antes da mesma ser concedida (se for aprovada) e cair no domínio público nos Artigos 42 e 44. Então, estaríamos diante de um *bis in idem* compensatório em favor da *big farma?*

3.2 Natureza compensatória da *perenização legal*

Na maioria dos países, o *backlog* de patentes é combatido com aumento de eficiência e não com aumento de prazos, cujo prejuízo resulta aos competidores e para toda a sociedade civil, ou seja: "o prazo mínimo a partir da concessão da patente é dispositivo especial na nossa legislação, não encontrado correlato em vários países do mundo[45]". A esse despeito, no dizer de BARBOSA (2015)[46], apenas nos EUA existe a hipótese de "prazo variável" por *backlog.* A legislação americana possui a hipótese de prazo extensivo compensatório de no máximo cinco anos em caso de atraso administrativo pelo USPTO[47]. Assim, "a Lei de Patentes prevê um ajustamento (extensão) de duração da patente caso o escritório de patentes (USPTO) incorra em atrasos durante o exame de patentes[48]". Ressalte-se que a despeito de seu exemplo, os EUA tentaram exigir a modificação da legislação interna de alguns países para incluir a extensão do prazo do *backlog* (prazo variável) através de alguns acordos bilaterais de livre-comércio firmados com determinados países em desenvolvimento[49].

---

[45] [Nota do Original] TRF-2ª REGIÃO: AMS 2005.51.01.507058-6, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008. Nesse caso, o Tribunal também entendeu que o retardo da concessão da patente resulta de pleito judicial ou outra causa externa ao funcionamento da autarquia, não cabe o aumento de prazo: "A generosidade, entretanto, encontra limites na demora da concessão por motivos alheios à ingerência da autarquia federal".

[46] Ver BARBOSA, Denis Borges*, Ensaios e estudos de Propriedade Intelectual* 2014-2015 Volume II Patentes Edição do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. 2015. p. 26.

[47] Consoante o § 154 (b) da Lei de Patentes Americana, há previsão de um dia de prazo para cada dia de prazo de mora por culpa somente do USPTO, respeitado o prazo para interpelação administrativa e ainda, descontando o prazo em razão da desídia do depositante. O § 154 (b) (2) (c) prelaciona que: O período de ajuste do prazo de uma patente nos termos do parágrafo (1) deverá ser reduzido por um período igual ao período de tempo durante o qual o requerente deixou de encetar esforços razoáveis para concluir o processamento do pedido. "[(i) The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application." Disponível em https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e303482 Acesso em 25 de março de 2018.

[48] Cf. HOSS, Eugenio, op. cit, p. 48.

[49] A exigência de modificação da legislação interna para incluir prorrogação por *backlog* foi incluída em alguns Acordos Bilaterais de Comércio firmados pelos Estados Unidos com certos países em desenvolvimento, ver

Por outro turno, alguns países incorporam - não o Brasil, um outro tipo de extensão compensatória: uma extensão de proteção exclusiva para os *registros sanitários* de determinados produtos farmacêuticos, que são submetidos à análise de agências nacionais do gênero de nossa ANVISA. De pronto, ressalte-se que o registro sanitário não possui qualquer correlação ao exame técnico de patentes: *"dois institutos distintos, com finalidades diversas"*[50]. Assim, no caso hipotético em que existem dez produtos, onde um deles somente vai para análise sanitária e lá tarda, a prorrogação incidirá no objeto do pedido de registro sanitário. A patente morre, sem que remanesça qualquer privilégio de extensão para os outros nove produtos. Essas extensões sanitárias usualmente se denominam SPC (*Supplementary Protection Certificate*), cujas siglas em inglês referem-se a *Certificado de Proteção Especial.* Para o OMPI, a hipótese do SPC aplica-se em que tais patentes podem ser "contempladas" com certificado de extensão, pelo tempo perdido junto aos trâmites do FDA – equivalente à ANVISA nos EUA[51].

Desse modo, à luz do direito comparado e de precedentes jurisprudenciais[52], o Brasil não adotou a compensação do "prazo variável" da lei americana, tampouco o instituto

---

HOSS, Eugenio. ob. cit., p. 48 e CORREA, Carlos M. (2007) op. cit., p. 470. Correa lista os seguintes acordos: Jordânia (2001); Chile (2004) Cingapura (2004); Marrocos (2005). Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua (CAFTA) (2004); Bahrain (2004).

[50] [Nota do original]. Ver parecer n° 337 da Procuradoria Geral da União brasileira, em 2010, sobre a antiga anuência prévia da ANVISA sobre exames de patentes, cuja competência caberia somente ao INPI. À época, a procuradoria já reconhecia a incompetência da ANVISA para lidar com exames de patentes. Disponível em: file:///C:/Users/Rafaella%20Dias/Dropbox/tese/Medicamentos/propriedade%20intelectual/parecer_210_2009_pgf%20INPI%20e%20ANVISA.pdf Acesso em 03 de abril de 2010. Hoje, a situação já está pacificada (*vide* supra nota 280).

[51] Para maiores desenvolvimentos, ver BARBOSA, Denis Borges, e BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, *Algumas notas à intercessão do SPC e da patente pipeline, in A Propriedade Intelectual no Século XXI*, Luemn Juris, 2009, disponível em http://denisbarbosa.addr.com/spc.pdf, acesso em 06 de março de 2018.

[52] Precedentes federais brasileiros confirmam a distinção entre o conceito de SPC e de extensão de patentes. Ver: TRF-2ª REGIÃO, Apelação em Mandado de Segurança nº 2005.51.01.507620-5, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 10.04.2008, decisão unânime: "[o] "Supplementary Protection Certificate" é um instituto da legislação patentária de alguns países europeus que o concede como compensação pela demora na comercialização de produtos farmacêuticos e afins, em face das exigências lá também existentes de exames pelos órgãos públicos. Tal instituto além de não existir no Brasil, confere uma proteção patentária extra, adicionando um tempo maior do que o que o Brasil adotou. Em várias tratativas de acordos internacionais, nosso país negou-se a concordar em adotar o citado instituto. Não poderia, assim, o Judiciário endossar a prática de tal adoção, contrariando a decisão soberana dos representantes legais no Brasil perante as reuniões internacionais relativas à propriedade industrial"; No mesmo sentido, ver também: TRF - da 2ª Região, Apelação Cível nº 2001.51.01.524082-6, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 13.12.2007, decisão unânime: "[a]lém disso, no caso presente, houve seguidos pedidos de extensão de patente, obtidos sucessivamente até se obter a data limite de 03.04.2006 (fls. 363/365), após renúncia de direitos. Trata-se de mecanismo apenas previsto em legislação alienígena, em geral decorrendo de demora nos procedimentos autorizativos da comercialização do medicamento, ou seja, do produto coberto pela patente, sendo aplicação de regra do tipo "TRIPS-PLUS", não incorporada pelo Direito Brasileiro e a cuja adesão, em sede internacional, o Brasil tem reiteradamente se oposto".

compensatório que abriga o SPC existente em diversos países, logo, todos possuindo fundamentos e consequências diversas do parágrafo único do Artigo 40 da LPI, inclusive, sendo consideradas medidas TRIPS-plus. Desume-se, então, que não é possível afirmar que diversos países também adotaram a extensão legal de patente nos moldes da exceção contida na LPI brasileira, quando na verdade, o que a maioria aplica é o mecanismo SPC que como vimos, se trata de instituto não correlato à dilatação de patente, bem como está previsto em "legislação alienígena" da brasileira, a exemplo de países da EU, como Portugal, França e Espanha[53].

O que ocorre no direito interno brasileiro é que além do mesmo resguardar os interesses do depositante da patente no parágrafo único do Arts. 40 da LPI com a *prorrogação*, também permite uma outra garantia *retroativa* da patente, nos arts. 42 e 44, § 1° e §3° da LPI, que já é concedida independentemente de haver ou não a extensão naquele. Como já dito anteriormente, o art. 42 contempla o direito exclusivo aos inventores. Por sua vez, o art. 44, § 1° possui natureza compensatória em favor do titular da patente, no caso de violação da mesma enquanto perdurar a sua validade, vejamos:

> Artigo 44: Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.
>
> § 1°: Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração
> [...]
>
> § 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41[54].

Ao prever direitos exclusivos ao titular da patente e permitir uma proteção retroativa, os arts. 42 e 44 da LPI consagram a eficácia da patente antes da concessão, inclusive com efeitos econômicos, que não se limite somente ao prazo de vigência da patente[55]. Tal deriva de um

---

[53] Cf. MEJER Malwina, *25 years of SPC protection for medicinal products in Europe: Insights and challenges,* Maio de 2017. Disponivel em file:///C:/Users/Rafaella%20Dias/Dropbox/tese/Medicamentos/propriedade%20intelectual/SPC%20EU%200210%2017%20final%20Malwina%20Mejer.pdf Acesso em 03 de maio de 2018.

[54] *Vide* supra nota 2, art. 44 e ss.

[55] Como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o *primeiro depósito no mundo*. A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a

poder dissuasório que a patente exerce face aos concorrentes, criando uma expectativa de direito que desestimula o investidor a exercer o monopólio e ao mesmo tempo protegendo o depositante do direito de obter indenização por exploração indevida em período anterior à concessão das patentes[56]. Nesse sentido, o já mecionado Estudo britânico (2010) também concluiu que o lapso temporal entre o depósito e a concessão da patente impede a plena eficácia das patentes legítimas e mais: que há um quase-monopólio nesse meio tempo para patentes que não serão e não deveriam ser concedidas, com base no temor causado aos competidores de que ela poderá ser concedida:

> Além de dissuadir os depositantes legítimos, o aumento da pendência também impõe custos por ocasionar proteção às patentes pendentes e, portanto, um poder de (quase) monopólio para os depositantes cujas invenções não sejam patenteáveis. Isto pode conduzir a preços mais elevados para os respectivos produtos, já que os concorrentes se sentem desencorajados de entrar no mercado. (...) fomos capazes de estimar o aumento no valor de uma patente pendente devido ao aumento da pendência da patente. Este aumento reflete o fato de que, com a proteção da patente pendente, os depositantes serão capazes de cobrar preços mais altos, pois nenhum concorrente será capaz de entrar no mercado[57].

Essa posição é confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça brasileiro (STJ) [58], que em decisão recentíssima, afirmou que já há compensação conferida pela LPI ao

---

exclusiva. A ciência da existência desse pedido se dará, na maior parte dos casos, após o período de sigilo que é – em regra – de dezoito meses. Interesses estratégicos podem fazer com que o titular torne público a descrição ou referência do teor do pedido para – exatamente – desincentivar a competição *mesmo pelos competidores que têm tecnologias competitivas* que possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido[55]. Cf. BARBOSA, Denis Borges (2015) op. cit., p. 45 ss.

[56] A Convenção da Patente Europeia dispõe, em seu art. 67, que após a abertura do pedido de patente à inspeção pública, haverá em cada país-membro uma *proteção provisória* equivalente à patente concedida. Entretanto, o país pode optar, na legislação interna, por apenas assegurar a indenização devida, equivalente à que resultaria da infração da patente concedida. "[a]rticle 67: Rights conferred by a European patent application after publication (1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application". (2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent". Disponível em: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar67.html Acesso em 11 de janeiro de 2018.

[57]: "As well as deterring legitimate applications, increased pendency also imposes costs through providing patent pending protection and hence (quasi) monopoly power to applicants with non-patentable inventions. This may lead to higher prices for the respective products, as competitors are deterred from entering the market. (...) we are able to estimate the increase in the value of a pending patent due to an increase in patente pendency. This increase reflects the fact that, with pending patent protection, applicants will be able to charge higher prices, as no competitor will be able to enter the market." London Economs, 2010. *Vide* supra nota 275, p. 64.

[58] STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.711 - RJ (2017/0261991-0). Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI. (2018). Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574624887/recurso-especial-resp-1721711-rj-2017-0261991-0/relatorio-e-voto-574624910 Acesso em 05 de maio de 2018.

depositante da patente: "[i]mporta consignar que a partir da data da publicação do pedido de patente (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI. Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente, no particular, não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico".

Para BARBOSA (2015)[59], a singularidade da prorrogação de patentes prevista na exceção contida no art. 40 da LPI fica mais evidenciada quando está em cotejo com o art. 44 da mesma lei: "[o] art. 44, seguindo uma tendência das legislações de patente, garante a indenizabilidade das infrações incorridas em período anterior à concessão. Assim, ainda que haja retardo na concessão, o depositante poderá recobrar a lesão de seus interesses jurídicos. Já o art. 40 parágrafo único garante um prazo mínimo de vigência após a concessão. Mas não o faz, porém, cancelando a eficácia retroativa. Somam-se a retroação e a extensão. Com o prazo maior, os concorrentes – que pelas razões econômicas e de fato citadas acima não terão entrado no mercado - ficam proibidos de utilizarem a tecnologia revelada por tempo ainda maior dos que os vinte anos impostos pelo direito internacional".

Tal, nos leva a crer que o legislador proporcionou uma duplicidade de benefícios aos requerentes das patentes: primeiro com um monopólio de fato (Artigos 42 e 44 da LPI) e depois, se concedida a patente, com anos de monopólio extra (parágrafo único, Artigo 40, da LPI). Com efeito, a exceção contida no artigo 40, além de alimentar a demora sistemática do pedido de patentes, "afeta o acesso a medicamentos ao estender monopólios sobre medicamentos essenciais e a *compensação* não é justificável, porque o atraso no exame das patentes não prejudica o candidato, ao contrário; durante a longa espera, os produtos já estão no mercado e não enfrentam concorrência, pois qualquer rival que arrisque entrar no mercado pode ser forçado a pagar danos retroativos se a patente for concedida" [60/61].

E mais: a parte que pretende obter a aplicação de uma patente (geralmente uma multinacional de um país avançado) terá muito mais a ganhar do que aqueles que buscam

[59] BARBOSA, Denis Borges.Op., Cit., p. 74 ss.

[60] [Nota do Original] Palavras de Pedro Villardi, coordenador do Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual (GTPI), que é baseado na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (Associação Brasiliera Interdisciplinar de Aids Observatório Nacional de Políticas de Aids) (ABIA). Disponivel em: http://www.ip-watch.org/2018/05/18/patent-backlogs-fuel-efforts-extend-pharma-patent-terms-thailand-brazil-aidsactivists-say/ Acesso em 16 de março de 2018.

[61] STJ, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009: "[a] patente, da forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias à defesa do seu direito".

contestar uma patente, por exemplo. STIGLITZ *et. al.* (2017)[62] afirmam que: "os processos judiciais para contestar a validade de patentes são dispendiosos e demorados. Se uma empresa tenta derrubar uma patente, o conhecimento incorporado à patente fica aberto para uso, inclusive por concorrentes e o custo em termos de dinheiro e esforço não são apropriados pelo desafiante da patente". Nesse caso, *cases* paradigmáticos, como a rejeição da patente do medicamento *Gleevec* pelo Supremo Tribunal da Índia, em 2013, são uma exceção[63].

Portanto, o Brasil é um dos poucos países a adotar a extensão do prazo de validade de patentes no direito interno[64]; e como vimos, essa extensão é distinta do "prazo variável" de *backlog* concedido pela legislação americana, bem como da proteção exclusiva para registro sanitário pela SPC de certos produtos farmacêuticos submetidos ao exame de agências nacionais do gênero da nossa ANVISA. Ainda, registre-se que a LPI já resguarda os interesses do depositante de uma patente nos artigos 42 e 44 e que se a prorrogação do prazo de validade de patentes no parágrafo único do art. 40 se apresenta como "compensação" para

---

[62] Cf. BAKER, D. & JEYADEV A. & STIGLITZ, J. E. (2017). Inovação*, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento: Um conjunto melhor de abordagens para o século 21.* (Traduzido por James Tibúrcio). accessibsa,. p. 42.

[63] Ver *Novartis AG vs Union of India & Others*. Acórdão de 1 de abril de 2013. O Supremo Tribunal da Índia declarou que: "[u]m monopólio é concedido a um particular em troca da invenção sendo tornada pública para que, no final do prazo da patente, a invenção possa pertencer às pessoas em geral que possam ser beneficiadas por ela. Dizer que a cobertura de uma patente pode ir muito além da divulgação, portanto, parece negar a regra fundamental subjacente à concessão de patentes". Disponível em http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=40212. Acesso em 21 de março de 2018.

[64] Após a assinatura do Acordo TRIPS, os EUA lançaram meios de objetivar que outros países também aderissem à extensão do prazo de validade de patentes em sua legislação interna (medidas TRIPs-plus), através de acordos de livre-comércio de onde se destaca um dos maiores acordos comerciais do mundo: o Acordo de Parceria Trans-pacífico, também referido como TPP (do inglês *Trans-Pacific Partnership*), que embora tenha como objetivo primário expandir a indústria nos países em desenvolvimento do Pacífico e estimular o comércio entre todos os países signatários, impôs, em seu esboço final, que cada país signatário fizesse "um ajuste necessário" para incluir a extensão do prazo de validade de patentes no ordenamento jurídico interno. O TPP alcançado finalmente em 2015 entre EUA e países com presença comercial significativa na região do pacífico (Chile, Nova Zelândia, Singapura, Brunei, Austrália, Peru, Vietnã, Malásia, México, Canadá e Japão), prevê a opção de extensão de patentes para os países signatários: *"[o]s Estados Unidos procuraram incluir a opção de extensão de cinco anos no TPP, o que resultou em algum desacordo entre as outras partes".* [...] *"O esboço final do TPP exigia que cada signatário fizesse um "ajuste" disponível para termos de patentes farmacêuticas quando o produto farmacêutico estava sujeito a uma "redução não razoável" do prazo da patente devido ao processo de aprovação de comercialização"* [...] "*O TPP incorporou disposições do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), que permitem que empresas farmacêuticas processem governos que rejeitaram seus pedidos de patentes cada vez mais perenes através de um mecanismo de resolução de disputas entre estados e investidores. Isso significa que o TPP poderia potencialmente incorporar a prática da evergreening farmacêutica no comércio farmacêutico internacional. Isso permitiria que detentores de patentes farmacêuticas solicitassem novas patentes para pequenas alterações em seus produtos existentes, ampliando assim o monopólio das patentes e retardando ainda mais a introdução de genéricos no mercado. O resultado cumulativo dessas mudanças na lei internacional de patentes também pode comprometer um componente crucial do Acordo TRIPS chamada Declaração de Doha, que garantiu nações acesso a medicamentos essenciais".* Para maiores desenvolvimentos, cf. STIMAC, Alexander, *The Trans-Pacific Partnership: The Death-Knell of Generic Pharmaceuticals?* 49 Vand. J. Transnat'l L. 853 (University Law School, Vanderbilt Journal of Transnational Law), 2016, p. 6 ss.

o titular da patente, provavelmente estamos diante de um benefício *bis in idem* a favor da *big farma* em detrimento do interesse público no Brasil.

3.3 Acesso a medicamentos e a *perenização legal*

O consumo de bens e serviços de saúde vem aumentando no Brasil desde 2010, em razão do crescimento e do envelhecimento populacional. De acordo com o *IMS Health*, estima-se que o mercado farmacêutico brasileiro mundial deverá alcançar em uma década, o 5° lugar em faturamento mundial, ficando atrás somente de grandes potências como Estados Unidos, China, Japão e Alemanha[65/66]. Por sua vez, os gastos com medicamentos representam uma significativa parcela das despesas de saúde das famílias brasileiras (incluindo planos privados) e também das despesas governamentais, respectivamente: R$ 92,5 bilhões, cerca de 1,5% do PIB, e 10,9 bilhões, cerca de 0,2% do PIB[67].

Subjacente a esse panorama, a indefinição do prazo de monopólio de exploração da propriedade industrial vem provocando lesões negativas a todo o sistema e a própria Constituição, especialmente ao direito à saúde, em razão da obstacularização à norma programática finalística do (art. 196 da CFB)[68], bem como à ordem econômica constitucional: a livre concorrência art. 170, IV, da CFB e defesa do consumidor arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CFB[69]. Isso ocorre, porque aos consumidores e aos demais interessados na exploração da patente farmacêutica, que não podem prever e programar-se para iniciar a exploração da patente com a entrada de genéricos no mercado, a pendência prolongada, dificulta o acesso a medicamentos pela população, reduz a variedade de produtos e inibe a concorrência[70].

---

[65] INTERFARMA - *Perspectivas do Mercado Farmacêutico para 2018,* 05/01/2018 Disponível em https://www.interfarma.org.br/noticias/1494 Acesso em 06 de fevereiro de 2018.

[66] Ainda, acresça-se a essa panorama que o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos sobre medicamentos ou seja: o consumidor financia seu tratamento terapêutico, através de medicamentos, e ainda paga um dos maiores tributos do mundos. Para maiores desenvolvimentos, ver: INTERFARMA – Associação da Industria Farmacêutica de Pesquisa – *Tributos e Medicamentos.* (2012) https://www.interfarma.org.br/public/files/biblioteca/17-Livro%20Tributos%20e%20Medicamentos%20-%20site.pdf Acesso em 03 de abril de 2018.

[67] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Conta-satélite de saúde: Brasil, 2010-2015*. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

[68] "[a] saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". *Ver* BRASIL, Constituição da República Brasileira de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em 02 de abril de 2018.

[69] "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor".

[70] Cf. UNITED KINGDOM. Intellectual Property Office. *Patent backlogs and mutual recognition*. Jan. 2010. Disponível em: http://bit.ly/ukipo002 ou https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition; Acesso em: 12 maio 2018, p. ix.

Portanto, o texto constitucional autoriza a intervenção estatal da economia, por meio de regulamentação e regulação de setores econômicos, desde que o exercício de tal prerrogativa esteja ajustado aos princípios e fundamentos da ordem econômica constitucional[71].

Um estudo elaborado em 2013 pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, intitulado *A revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional,* concluiu que: "[n]o caso dos produtos farmacêuticos, por exemplo, a concessão de patente dificulta a efetivação das políticas públicas na área da saúde, além de restringir o acesso a tratamento adequado para grande parte da população, em razão dos altos preços cobrados pelo detentor de patentes[72]". E a "grande massa" ainda é dependente do sistema público de saúde, inclusive de forma indireta, obtendo medicamentos (geralmente de alto custo) distribuídos pelo governo por intermédio de demanda judicial[73].

Para atender as finalidades programáticas constitucionais (art. 196 da CFB) por meio das políticas públicas referentes à assistência terapêutica integral farmacêutica (art. 6° da Lei 8.080/90), o governo brasileiro efetua a compra e distribuição de medicamentos pelo SUS com base no rol da *Relação Nacional de Medicamentos Essenciais* (Rename)[74] e, portanto,

[71] "[...] De fato, o texto constitucional de 1988 é claro ao autorizar a intervenção estatal na economia, por meio da regulamentação e da regulação de setores econômicos. Entretanto, o exercício de tal prerrogativa deve se ajustar aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica, nos termos do art. 170 da Constituição. Assim, a faculdade atribuída ao Estado de criar normas de intervenção estatal na economia (Direito Regulamentar Econômico, da lição de Bernard Chenot e Alberto Venâncio Filho, Droit public économique, Dictionnaire dês Sciences Économiques, 1958, pp. 420-423 e A intervenção do Estado no domínio econômico. O direito econômico no Brasil, 1968, respectivamente) não autoriza a violação ao princípio da livre iniciativa, fundamento da República (art. 1º) e da Ordem Econômica (art. 170, caput) [...]" Ver: STF. REXt 422941, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, DJ 24-03-2006 – Trecho do voto do relator).

[72] O estudo destina um tópico especial (tópico 4) para tratar da *"não extensão do prazo de patentes"* e ao final apresenta uma proposta legislativa (o PL 3.944/2012), de autoria da Deputada Jandira Feghali e outros, que propõe a supressão do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes. Disponível em: file:///C:/Users/Rafaella%20Dias/Dropbox/tese/revisao_lei_patentes.pdf Acesso em 03 de janeiro de 2018. Atualmente, o PL 3.944/2012 ainda está em trâmite na Câmara dos Deputados, cujo ultimo andamento da em 09/03/2017. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545802 Acesso em 03 de janeiro de 2018.

[73] Cf. DÓRIA, R. *Evolução do Padrão de Consumo das Famílias Brasileiras no Período 2003-2009 e Relações com a Distribuição de Renda*. [Dissertação de Mestrado] Programa de Pós-Graduação em Economia, PPGE, do Instituto de Economia – UFRJ/Rio de Janeiro. 2013.

[74] "[a] Rename é a lista que define os medicamentos que devem atender às necessidades de saúde prioritárias da população brasileira no Sistema Único de Saúde (SUS). A lista de 2017 conta com 869 itens, contra 842 da edição de 2014 [...] A organização da Rename segue orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que estabelece o material como uma das estratégias para promover o acesso e uso seguro e racional de medicamentos." Ver: MINISTÉRIO DA SAÚDE – *Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde publica nova lista medicamentos essenciais para o SUS.* 28.08.2017. Disponível em: http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1727-ministerio-da-saude-publica-nova-lista-de-medicamentos-essenciais-para-o-sus Acesso em 05 de março de 2018.

paga os *royalties*[75] ao titular da patente farmacêutica, enquanto perdurar a sua vigência. Um levantamento feito até 2016, elaborado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a pedido da ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Observatório Nacional de Políticas de AIDS), estimou em 2 bilhões de Reais adicionais o impacto causado ao Ministério da Saúde em compras centralizadas regulares de *nove* medicamentos essenciais (drogas usadas no tratamento de câncer, Aids e hepatite C) por força de prorrogações da validade de patentes que chegaram a alcançar mais de dez anos[76]. A pesquisa teve por hipótese comparativa a existência de medicamentos genéricos, que com base na *Resolução no 2/2004*[77] da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, dispõe que o preço de fábrica dos genéricos não poderá ser superior a 65% do preço dos medicamentos de referência correspondentes. Ou seja, admite-se por pressuposto que esses medicamentos seriam pelo menos 35% mais baratos na presença de genéricos[78].

O mesmo estudo ainda comprovou que sete medicamentos sob a égide da dilatação legal e adquiridos por determinação de ordem judicial, entre os anos de 2013 e 2015 (na modalidade de compra por dispensa de licitação em razão de interesse público[79]) totalizaram o montante vultoso de R$ 6.802.191,96 a mais para o governo brasileiro. Isso ocorre, porque há muitos medicamentos que não são concedidos pelo SUS, ainda que considerados de

[75] "*Royalty* é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização". Ver: SENADO FEDERAL – *Senado Noticias: Royalties.* Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/royalties Acesso em 02 de outubro de 2018.

[76] PARANHOS J. *Projeto ABIA: extensão de patentes e custos para o SUS.* Disponível em: http://www.abifina.org.br/arquivos/download/parecer_ie_ufrj.pdf Acesso em Julho 2016.

[77] ANVISA. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Resolução no 2, de 5 de março de 2004. Diário Oficial da União 2004. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2932039/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+2+de+5+de+mar%C3%A7o+de+2004+(PDF).pdf/b6d68347-a134-4465-a2f1-e5ed0cabc747 Acesso em 06 de maio de 2017.

[78] A título de exemplo, é o que ocorre com uma patente associada ao medicamento *Fosamprenavir* (PI9912156). A mesma foi depositada no INPI em 1999 e concedida em 2016 ou seja, após dezessete anos de processamento. Em tese, teria mais 03 anos até sua patente expirar em 2019, à luz do Acordo TRIPS e do *caput* 40 da LPI. Graças à prorrogação contida na exceção do *parágrafo único* do Artigo 40, a patente da droga ganhará mais sete anos de validade, findando em 2023 sua extensão, para completar os dez anos de vigência previstos depois da concessão. Um estudo entabulado em 2017 estimou que os gastos com a aquisição desse medicamento demonstrou um valor médio anual de compras governamentais entre 2011-2014 de R$ 40.033.800,00 e que, caso o mesmo tivesse sido fabricado por indústria genérica, o gasto governamental anual no mesmo período teria sido R$ 26.021.970,00. A conclusão obtida é que a prorrogação para o medicamento *Fosamprenavir* provocará um custo "adicional" de pelo menos R$ 99.695.130,16 aos cofres públicos brasileiro. Ver JANNUZZI AHL, VASCONCELLOS AG. *Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?* Cad. Saúde Pública 2017; 33(8):e00206516, doi: 10.1590/0102-311X00206516, 2017, p. 3.

[79] É reservada à Administração a discricionariedade para decidir, em face das circunstâncias do caso concreto, se dispensa ou não o certame. Até mesmo em presença da hipótese em que a dispensa é autorizada, a Administração Pública pode preferir proceder à licitação, se tal atender superiormente ao interesse público. Para maiores desenvolvimentos, ver: JUNIOR, Jessé Torres Pereira. *Comentários à Lei de Licitações e contratações da Administração Pública,* São Paulo: Renovar, 2007. p. 290.

imensa "essencialidade" para a saúde pública, como é o caso do medicamento *Avastin (bevacizumabe)*.

3.3.1 Case *study:* o medicamento *Avastin*

O *Avastin* é um medicamento oncológico, reinvidicado em quatro pedidos de patente no Brasil (o PI9809388, o PI9809387 e suas divisões PI9816306 e PI9816350, todos da empresa *Genentech* (representada pela Roche no Brasil), depositados no INPI em 03/04/1998. O primeiro relatório do exame técnico para o pedido PI9809387 foi emitido somente em 22/04/2009, passados já 11 anos do depósito do pedido da patente. As patentes deveriam ser válidas até 2018, porém, após 20 anos do depósito dos pedidos no Brasil, o exame ainda está pendente, de modo que, quando concedidos, gozarão de um prazo de validade de 10 anos contados a partir de sua concessão (de acordo com o parágrafo único do artigo 40 da Lei de patentes). Em alguns países, esses pedidos já foram avaliados e concedidos, tais como Canadá, Estados Unidos, Japão, além de vários países da Europa. Em outros, as patentes para esse mesmo medicamento irão expirar entre os anos 2018 e 2019.

Inequivocamente, a perenização do monopólio de patentes com a mesma importância do medicamento *Avastin* é um grande desafio para a saúde brasileira, pois tarda a entrada de genéricos no mercado e impede que seja efetivado o interesse social com vistas à garantia à saúde para a maioria dos pacientes com câncer (tais como câncer colorretal, câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de células renais). Ainda, ao mesmo tempo que o medicamento possui imensa importância para vários tratamentos oncológicos, possui também um custo elevadíssimo praticado ao alvitre da empresa dententora do monopólio que até os dias atuais não enfrenta concorrência no Brasil, chegando a custar até R$ 6.484,23 reais, o valor de uma ampola injetável de 400mg do Avastin - *Roche*[80].

Considerando que a patente ainda não foi concedida pelo INPI[81] e que até o momento o medicamento de altíssimo custo não é distribuído pelo SUS, a acessibilidade e variedade do mesmo se encontram reduzidas ao consumidor brasileiro. Tomando por base o estudo que trilhamos no capítulo anterior sobre judicialização da saúde no Brasil, pode-se considerar que

[80] Segundo a base de dados K@iros (Disponível em: www.brasil.kairosweb.com , acessado em 02 de junho de 2018) o preço de uma ampola do Avastin® (Roche) injetável 400 mg custa entre: R$ 5.894,76 e 6.484,23.
[81] O *status* legal dos pedidos de patentes no Brasil é verificado no INPI http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/faca-busca. Verificação do medicamento *Bevacizumabe* disponível https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController Acesso em 16 de maio de 2018.

o medicamento *Avastin* está entre os vários medicamentos pleiteados à justiça sob a forma de compelir o governo a concede-lo gratuitamente, à luz de fundamentos constitucionais, tais quais o direito à vida, à saúde e a dignidade da pessoa humana.

Em recentíssima decisão, o Tribunal Regional Federal – 4ª Região manteve em grau de recurso a "tutela de urgência[82]" concedida pelo juízo *a quo,* determinando que a União, o Estado e o Municipio (através da responsabilidade solidária)[83] fornecessem à parte requerente o medicamento *Avastin* (Bevacizumabe) por tempo indeterminado. Entre os fundamentos arrogados, o Relator entendeu que o STF está firmando jurisprudência no sentido de que há legitimidade constitucional para o controle e intervenção nas políticas públicas nos casos de abusividade e omissão governamental para fazer cumprir o direito à saúde. Transcreva-se, por oportuno, trecho do aresto:

> Legitimado está o Judiciário a intervir nas políticas públicas determinando que se cumpra a CF/88, notadamente o seu art. 196 da CF/88, preservando sua força normativa não podendo o Estado se furtar à sua obrigação sob alegações vazias e não comprovadas de ausência de recursos para a efetivação dos direitos sociais (" reserva do possível "), tendo em vista a necessidade de se garantir a todos o mínimo existencial, necessário a se viver com dignidade. Em que pese o fornecimento de medicamentos, em alguns casos, exija um alto custo, isso, per si, não pode ser empecilho para o seu fornecimento, como já decidido pelo Min. Gilmar Mendes, na STA nº 175 AgR/CE, nos seguintes termos:" o alto custo de um tratamento ou de um medicamento que tem registro na ANVISA não seria suficiente para impedir o seu fornecimento pelo poder público ". Deve-se ter sempre em vista que a vida protegida pela CF/88 não é qualquer tipo de sobrevivência, mas sim a vida digna, aquela na qual existe efetivamente um cidadão que possui direitos e deveres que devem ser garantidos e respeitados. Dessa forma, não é qualquer tratamento que deve ser custeado pelo Poder Público, mas sim aquele mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, mesmo que seja de alto custo[84].

[82] A tutela de urgência é prevista no Código de Processo Civil brasileiro e considerada satisfativa para evitar um grave dano, conferindo ao autor provisoriamente a garantia imediata das vantagens de direito material para as quais se busca a tutela definitiva. No caso concreto dos medicamentos, a tutela de urgência visa evitar o grave dano da piora do paciente que sem a obtenção a tempo do medicamento pode chegar, inclusive, à morte, caso tenha que aguardar o deslinde do processo. "A antecipação é dos efeitos práticos que seriam gerados com a concessão definitiva da tutela pretendida elo autor e não da tutela jurisdicional em si. Portanto, não se antecipa a tutela constitutiva ou declaratória da mesma forma não se antecipa a tutela condenatória, mas sim os efeitos que essas tutelas geram no plano dos fatos". Para maiores desenvolvimentos, ver: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Civil – volume único. 8ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 439.

[83] De acordo com precedentes jurisprudenciais do STJ: "[é] solidária a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde (art. 23, inciso II, da CF), o que implica não apenas na elaboração de políticas públicas e em uma consistente programação orçamentária para tal área, como também em uma atuação integrada entre tais entes, que não se encerra com o mero repasse de verbas". Ver STJ - REsp 1657951 - Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJ 03/04/2017.

[84] Ver TRF-4ª REGIÃO: AG 50710072220174040000 5071007-22.2017.4.04.0000, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, 12.01.2018. Disponível em: https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/539165344/agravo-de-instrumento-ag-50710072220174040000-5071007-2220174040000?ref=topic_feed Acesso em 13 de março de 2018.

A decisão supra faz parte do avolumado de ações judiciais no Brasil no que toca o requerimento por via judicial de medicamentos, que na sua maioria, são de alto custo e não constam no rol do *Rename*, logo, não são distribuídos pelo SUS[85]. A judicialização da saúde para o acesso a medicamentos "camufla" o sucesso no domínio da proteção à saúde, haja vista que a destinação de verbas para cada vencedor dessas ações representa um peso considerável aos cofres públicos e consequentemente a toda a sociedade civil. Nesse sentido, alguns precedentes jurisprudenciais são coerentes ao admitir que: "[n]ão é ônus do Judiciário administrar o SUS [...] Os recursos do SUS são, notoriamente, escassos. Deferir-se, sem qualquer planejamento, benefícios para poucos, ainda que necessários, podem causar danos para muitos, consagrando-se, sem dúvida, injustiça. Sequer pode-se considerar o Judiciário como uma via que possibilite que um paciente possa burlar o fornecimento administrativo de medicamentos, garantindo seu tratamento sem que se leve em consideração a existência de outros na mesma ou em piores circunstância[86]."

Portanto, a dilatação do prazo de validade de patentes além de macular a livre concorrência, reduz as possibilidades do consumidor adquirir o medicamento por conta própria. Com efeito, vem tornando-se contumaz para uma parcela desses consumidores (na sua maioria pessoas com recursos) provocar o judiciário para a obtenção "indireta" de medicamentos pelo governo, na sua maioria, de alto custo. E embora esses grupos possam lograr êxito no caso concreto, a sociedade como o todo é quem suporta as consequências deletérias causadas pela extensão legal de patentes no ordenamento jurídico brasileiro, pois questões como essas, no entendimento de STIGLITZ (2014)[87]: "[c]ostumam envolver um

[85] O fornecimento de medicamentos sem que contenha na listagem do SUS faz parte dos Recusos Repetitivos do STJ. Recurso repetitivo, portanto, é aquele que representa um grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam fundamento em idêntica questão de direito". Ver http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Processos/Repetitivos-e-IAC/Saiba-mais/Sobre-Recursos Repetitivos Acesso em 02 de abril de 2018. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. Os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)". Cf. REsp 1682973 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0167357-7, Ministro O G FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2018.

[86] Ver TRF4 – Apelação n° 5000879-84.2011.404.0000, Relatora Marga Inge Barth Tessler - D.E. 10/04/2011. Disponível em: https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/561298920/apelacao-remessa-necessaria-apl-50073239420164047005-pr-5007323-9420164047005/inteiro-teor-561298927 Acesso em 05 de abril de 2017.

[87] Cf. STIGLITZ, Joseph, op., cit., p. 101 e 165.

verdadeiro desperdício de recursos, o qual baixa a produtividade e o bem-estar do país. Distorcem a alocação de recursos e tornam a economia mais fraca".

4. MEDIDAS ALTERNATIVAS À REDUÇÃO DO *BACKLOG* DE PATENTES E À SUPRESSÃO DA *PERENIZAÇÃO LEGAL*

No âmbito do Poder Executivo, algumas medidas já estão sendo implementadas no sentido de dirimir o *backlog* no Brasil. Recentemente, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o INPI propuseram a implementação de um procedimento de deferimento simplificado de pedidos de patente, com vistas a reduzir o significativo *backlog* de patentes. Uma consulta pública, que visou obter a opinião e sugestões de especialistas e profissionais da área, foi encerrada em 2017, mas a questão continua em análise interna do órgão[88].

A nível de colaboração internacional, um recentíssimo acordo entre o Brasil e Reino Unido, assinado em março de 2018 durante a 10ª reunião do Comitê Econômico e de Comércio Conjunto Reino Unido-Brasil (JETCO, na sigla em inglês), realizado em Londres, teve por objetivo o fomento à celeridade da análise de pedidos de patentes. O acordo prevê uma colaboração mútua entre o INPI e o UKIPO, através do projeto-piloto *Patent Prosecution Highway* (PPH)[89]. Nesse modelo, um pedido de patente já concedido no Brasil poderá ter seu exame acelerado no Reino Unido, ao mesmo tempo em que uma solicitação deferida no instituto britânico poderá ser agilizada no INPI[90]. Em média, a proposta no acordo prevê uma

[88] BRASIL. MDIC. Propriedade Industrial. INPI. Consulta pública. Aviso de Consulta Pública n° 02/2017. Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas Acesso em 22 de fevereiro de 2018.

[89] À luz da OMPI, o PCT-PPH permite que os solicitantes de patentes possam fazer uso dos produtos de trabalho de outros escritórios de patentes para acelerar o processamento da análise de patentes na fase nacional. A reutilização de resultados apenas facilita o processo de pedidos de patenes, mas a decisão da concessão permanece ao controle dos escritórios nacionais. O projeto é incluido através de vários acordos bilateriais assinados entre os escritórios de patentes. Vários escritórios em todo o mundo participam do projeto, entre eles: Spanish Patent and Trademark Office, National Institute of Industrial Property (Portugal), United States Patent and Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, Japan Patent OfficePara maiores desenvolvimentos, ver: WIPO. *PCT-Patent Prosecution Highway Pilot (PCT-PPH and Global PPH).* Disponível em: https://www.google.pt/search?q=wipo+ompi&oq=wipo+om&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4219j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Acesso em 03 de abril de 2018.

[90] Esse não é o primeiro projeto-piloto do PPH a funcionar no Brasil. Em 2016, cooperação entre Brasil e Estados Unidos no exame de patentes, teve suas regras estabelecidas na Resolução nº 154/2015 do INPI. "Nesta fase piloto do PPH, o INPI receberá dos Estados Unidos pedidos apenas da indústria de petróleo e gás, pelo período de dois anos ou até que cada país analise 150 pedidos de patente. Já as empresas brasileiras poderão depositar pedidos de qualquer campo técnico no USPTO". Ou seja, este ano encerrará a primeira fase do projeto piloto entre o Brasil e EUA. Cf. MDIC. Propriedade Indutrial. INPI. Noticias. *Projeto-piloto do PPH já está funcionando.* (2016) Disponível em http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-formaliza-regras-e-pph-comeca-a-funcionar-dia-11-de-janeiro Acesso em maio de 2018.

redução de cerca de 10 anos (tramitação completa) para nove meses (tempo até o exame após entrada no PPH) para campos tecnológicos que ainda serão definidos pelos dois institutos[91]. Todavia, o referido PPH que somente entrará em vigor no terceiro semestre de 2018, é para alguns uma "forma artificial de limpar o acúmulo", na medida que o acordo reduziria a autonomia do Brasil para realizar seus próprios exames de patente, sob seus próprios padrões: "as decisões tomadas em outros países têm abordagens muito diferentes em relação a critérios de exame de patentes"[92].

Uma proposta alternativa para o estímulo ao requerimento de patentes sérias, com vistas à redução do *backlog* seria o aumento das taxas pelo INPI. Nesse sentido, a Diretora da EPO Alice Brimelow em discurso proferido na Austrália em 2010 propõe que: "[e]u acredito que nossas taxas devam ser estruturadas de modo que somente pedidos de patente meritórios e seriamente redigidos sejam depositados pelos requerentes que então pagarão pelo custo necessário para o trabalho do escritório de patente. *Nem mais, nem menos*"[93]. Os valores arrecadados poderão ser revertidos para o INPI, dentro da lógica da autonomia financeira e administrativa da Autarquia prevista pela LPI no art. 239, objetivando melhorar a infraestrutura, de modo a atingir uma duplicidade de benefícios: menos tempo de análise de patentes e maior qualidade na examinação e processamento das mesmas[94].

Na esfera do Poder Legislativo, há dois Projetos de Lei ainda tramitando no Congresso Nacional brasileiro, cuja alteração legal visa a supressão do parágrafo único do art. 40 da LPI. São eles: o PL 3.944/2012[95] (que trata especificamente da supressão dentro

[91] BRASIL. MDIC. Propriedade Industrial. INPI. Noticias. *Brasil e Reino Unido assinam acordo para acelerar exame de patentes.* 23 de mar. De 2018. Disponível em http://www.inpi.gov.br/noticias/brasil-e-reino-unido-assinam-acordo-para-acelerar-exame-de-patentes Acesso em 05 de maio de 2018. Ver também em: https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-prosecution-highway/patent-prosecution-11 Acesso em 25 de maio de 2018.

[92] Nesse sentido, PEDRO VILLARDI, coordenador do Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual (GTPI), que é baseado na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (Associação Brasiliera Interdisciplinar de Aids Observatorio Nacional de Politicas de Aids) (ABIA). Disponível em http://www.ip-watch.org/2018/05/18/patent-backlogs-fuel-efforts-extend-pharma-patent-terms-thailand-brazil-aids-activists-say/ Acesso em 02 de junho de 2018.

[93] [Nota do original] BRIMELOW, Alison. *Not seeing the woods for the trees: Is the patent system still fit for purpose? The Journal of World Intellectual Property*, 2011, n.14.

[94] Uma forma de impedir que patentes mais fracas sejam aceitas, é uma forma de impedir o "*evergreening* de uma patente existe. Esse posicionamento é defendido por: STIGLITZ, Joseph E. *et. al.,* op. cit. p. 68.

[95] BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Atividade Legislativa. Projeto de Lei e outras proposições. PL 3944/2012. Brasília-DF. 24.05.2012. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545802 Último acesso em 30 de junho de 2018.

da perspectiva dos medicamentos) e 6.968/2017[96] (que trata da supressão de modo geral). O já mencionado *estudo da revisão da lei de patentes*, recomendou a aprovação do PL 3.944/2012, após concluir pela impossibilidade de se estender para além dos 20 anos o período da vigência de uma patente em decorrência de demora em sua concessão. Avaliza que a extensão desse prazo não é razoável e pode ser altamente prejudicial à sociedade. Aclarea também nosso posicionamento, a partir da análise do art. 44 da LPI, de que o inventor já está protegido pelos vinte anos fixados por meio da Lei de Patentes, tendo por base o Acordo TRIPS, a partir da data do depósito do pedido. E que por isso, não haveria justificativa "compensatória" para se estender o prazo de patentes além do prazo vintenário com base no parágrafo 40 da LPI. Ainda, ressalta a recomendação da ONU que países em desenvolvimento não adotem medidas TRIPS-PLUS, considerando, por isso, a dilatação legal como uma perenização nociva aos interesses públicos e ao desenvolvimento tecnológico do país[97].

Modificações na legislação doméstica são importantes para limitar o excesso de "cercas patentárias", no dizer de STIGLITZ *et. al.* (2017)[98]. Para eles, um bom exemplo de legislação interna no combate ao *evergreening,* ao método de oposição a patentes fracas e a elevações de padrões de não-obviedade [passo inventivo] é o sistema de patentes na Índia. Os autores acrescentam ainda que: "[s]eja qual for o mecanismo, a possibilidade de um procedimento de avaliação mais rigoroso e maximizador de oportunidades de desafio aos direitos de propriedade intelectual (dentro de limites razoáveis) pode ajudar a mitigar o mal estruturado mecanismo de incentivo atualmente existente". Desse modo, a exemplo da alteração legiferante procedida na Índia, ainda que o objeto seja diverso das PLs em trâmite no Brasil, espera-se que o Poder Legislativo brasileiro consiga alcançar com a supressão do dispositivo atacado, uma maximização de qualidade na legislação doméstica de proteção patentária brasileira *dentro de limites razoável* almejado.

Finalmente, no Poder Judiciário, duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade[99] foram protocolizadas pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e

[96] BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Atividade Legislativa. Projeto de Lei e outras proposições. PL 6.968/2017. Brasília-DF. 20.02.2017. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124058 Último acesso em 30 de junho de 2018.

[97] *Vide* supra nota 72.

[98] STIGLITZ, Joseph E. *et. al.,* op. cit. p. 68.

[99] A *ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou estadual* é uma das espécies de controlo abstrato sucessivo concentrado de normas jurídicas por via de ação no ordenamento jurídico-constitucional do Brasil, a cargo do Supremo Tribunal Federal. Pode ser de iniciativa do Presidente da República, da Mesa do Senado Federal, da Mesa da Câmara dos Deputados, da Mesa da Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Governador do Estado ou do Distrito Federal, do Procurador-

suas Especialidades (ABIFINA) em 2014, e pelo Procurador-Geral da República em 2016, respectivamente, ADI 5.061[100] e ADI 5.529[101]. As ações visam igualmente extirpar o parágrafo único do artigo 40, da Lei 9.276/1996, tendo em vista a incompatibilidade com o sistema constitucional vigente. Nos argumentos alinhavados destacou-se que a prorrogação além de causar insegurança jurídica, afronta diversos preceitos textuais e principiológicos da Constituição Federal, em especial os dispositivos insertos nos artigos 1º, IV, 5º, XXIX, XXXIV**,** LXXVIII, 37º caput e § 6º, 170º *caput* e seus incisos III, IV e V, além de seu parágrafo único, todos da Carta Magna.

Destaca-se das Ações, o *privilégio temporário* previsto no art. 5°, XXIX da CFB, como um mandado de otimização outorgado pelo Constituinte que conota a delimitação temporária e previsível da patente desde o exercício da pretensão da tutela (depósito)[102]". A proteção patentária, como privilégio obrigatoriamente temporário que é, apresenta-se nas ADIs como exceção à regra geral ao regime constitucional de ampla concorrência e violação ao princípio da livre iniciativa (art. 1°, IV e 170 *caput*) e que em razão da incerteza do fim da concessão patentária, o art. 40, parágrafo único, afronta o caráter da temporariedade daquele preceito constitucional, bem como a Ordem Econômica. Todavia, para o depositante, a mora acaba sendo benéfica, pois consoante o poder dissuasório contido na pretensão retroativa compensatória (art. 44, da LPI) o titular da patente *"não possui grandes interesses na*

Geral da República, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do partido político com representação no Congresso Nacional e da confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional [artigos 102°, I, alínea *a*), e 103°, I a IX, da Constituição Federal]. A ADI possui um caráter *dúplice,* consoante art. 23 da Lei 9.868/99, ao estabelecer que: "efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num ou noutro sentido tiverem manifestado pelo menos seis ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade". Os efeitos da decisão pela inconstitucionalidade ou constitucionalidade são gerais (*erga omnes*), retroativos (*ex-tunc*) e vinculantes (obrigatórios) em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual ou municipal. Em relação ao legislador, os efeitos vinculantes se manifestam no impedimento da edição de novas normas com idêntico conteúdo aos das anteriormente declaradas inconstitucionais ou de novas normas que convalidem os efeitos da norma declarada inconstitucional ou que anulem os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Cf. MORAES, A.D. (2017). *Direito Constitucional,* 33ª ed., São Paulo, Atlas, 2017. p. 265-277.

[100] STF. ADI/5.061. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4490434 Último acesso em 02 de jul. de 2018.

[101] STF. ADI/5529. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=10987526&tipo=TP&descricao=ADI%2F5529 Último acesso em 02 de jul. de 2018.

[102] "A proteção jurídica concedida ao titular da *patente* ou do *certificado*, após o registro em órgão competente, defere ao titular direito exclusivo ao seu uso, direito monopolístico, porém *temporário*. A propriedade industrial, na verdade, acentua o característico de temporariedade" REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial.* 31ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 185.

celeridade ou na normalidade do trâmite, o que pode ser constatado pela existência de um grande número de emendas e modificações dos pedidos".

No que pertine ao INPI, as ADIs ressaltam a importância da *eficiência* da administração, não somente como "uma exegese de *soft law*", mas como uma "verdadeira manifestação imediata e irradiante ao Estado". Nesse sentido, extrai-se da ADI 5.061, os itens 5.3 e 5.4[103]: "[n]o tocante ao parágrafo único, do artigo 40, da Lei 9.279/96, não atende ao *mandado de otimização da eficiência*[104] a possibilidade de meramente se diferir o prazo do domínio público de uma patente, após a ocorrência de mora na sede do processo administrativo no INPI. Em verdade, o prazo dilatório serve como um lenitivo (desproporcional, não razoável, e inconstitucional) a afastar o cerne do problema do hiato temporal crescente nas decisões administrativas sobre patentes". Assim, a inconstitucionalidade da dilatação do prazo de patente é reconhecida também ante o *caput* do art. 37 da CFB[105] e do art. 5°, LXXVIII, da CFB: "[a] todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Dado o exposto, em suma as medidas alternativas acima comungam da mesma problematização: há um uso desmesurado da prorrogação como "salvaguarda" da ineficiência administrativa e então, a previsão do parágrafo único do artigo 40 da LPI apresenta-se como um beneplácito para a ilegítima leniência estatal. Tal situação não é uma exigência do Acordo TRIPS e em si é incompatível com a constituição e por isso mesmo: com o privilégio temporário nela contida, a função social da propriedade, a eficiência administrativa, a segurança jurídica, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país e especialmente na acessibilidade a medicamentos, como corolário do direito à saúde. E a realidade corrobora com os fatos.

---

[103] STF. ADI/5.061. *Petição inicial.* Disponivel em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4817264&prcID=4490434&ad=s# Último acesso em 02 de junho de 2018.

[104] "O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional (...) Note-se que a nova norma constitucional não se cinge aos processos judiciais, mas também àqueles que tramitam na via administrativa, muitos destes, da mesma forma, objeto de irritante lentidão". Cf. FILHO, José dos Santos Carvalho. *Manual de Direito Administrativo*. 24ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 27.

[105] "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência" [...] § 6°: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ver: BRASIL. *Constituição Federal de 1988*. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em 11 de março de 2018.

A esse despeito, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que recebe subsídios do governo brasileiro para promover a saúde e desenvolvimento social, com projetos de P&D em medicamentos de referência, destacando-se como um dos principais centros de pesquisas de doenças tropicais no Brasil, anunciou muito recentemente um corte orçamentário de R$ 5,2 milhões em 2018 e o cancelamento de R$ 135 milhões no Programa Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), este último, através da Medida Provisória 839. Os cortes já são comuns há alguns anos para a Fundação, o que é deletério para o direito à saúde, através do enfraquecimento de incentivo às políticas públicas, bem como ao desenvolvimento P&D de medicamentos pioneiros no país[106].

E então, entendemos que o impacto econômico e social causados pela leniência da administração, alimentada pelo uso arbitrário da perenização legal, é uma sangria que resvala negativamente para o próprio setor da saúde, quando vimos, a exemplo do que está a ocorrer com a FIOCRUZ, que a sociedade civil brasileira quem arca com o ônus da ineficiência administrativa e legiferante causados pela extensão do prazo de validade de patentes farmacêuticas. E por não poder custear ela mesma a compra de determinados medicamentos, que ainda estão sob o manto do monopólio extensivo de patentes, recorre ao judiciário brasileiro corriqueiramente para obtenção indireta dos mesmos pelo governo.

5. CONCLUSÃO

Vê-se que o direito social à saúde é um direito humano fundamental contido na generalidade dos direitos fundamentais constitucionais nacionais, incluindo o brasileiro. Contudo, não raras são as divergências existentes no *modus* de realização do direito à saúde pelos Estados. Nesse particular, a saúde no Brasil vem enfrentando questões delicadas, sobretudo no que diz respeito o acesso a medicamentos. Embora haja um lastro de políticas públicas no desiderato das normas programáticas finalísticas sobre a saúde, contidas na constituição federal brasileira de 1988, há algumas incoerências normativas e políticas encontradas no plano infraconstitucional que acabam por fragilizar a concretização do direito à saúde a médio e longo prazo.

[106] BRASIL. Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. *Fiocruz avalia consequências de corte orçamentário.* 05.06.2018. Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-avalia-consequencias-de-corte-orcamentario Acesso em 15 de junho de 2018.

A esse despeito, à revelia da disponibilidade de recursos materiais e humanos sob a averiguação prévia orçamentária, vimos que o poder judiciário de há muito no Brasil vem arrogando uma legitimidade constitucional para o controle e intervenção nas políticas públicas nos casos em que considera o governo omisso à concretização da saúde para o fornecimento de medicamentos não distribuídos por meio do SUS. De revés, a coesão social é afetada na medida em que políticas públicas para o próprio setor, de caráter universal, são desprivilegiadas em razão do desvio forçado de verbas não negligenciáveis para conter a "sangria" dessas demandas judiciais.

Subjacente a esse panorama verifica-se a inconsistência de subsistemas, cuja articulação contribui para a não mitigação da então "judicialização" da saúde. É o caso do prazo de validade da proteção intelectual patentária inserido no ordenamento jurídico brasileiro e medicamentos de referência diante de medicamentos genéricos. Há em causa um conflito entre duas dimensões essenciais do direito à saúde. Uma que se destaca pela inovação e desenvolvimento de medicamentos pioneiros, cujo objetivo é a descoberta de entidades químicas para suprir as carências e emergências sanitárias a nível global, com o monopólio temporário através de patentes, ao passo que a outra privilegia a acessibilidade a medicamentos mais baratos, sobretudo a países em desenvolvimento que possuem pouca ou nenhuma estrutura de investigação tecnológica farmacêutica.

Com a adoção da Lei de propriedade industrial 9.276/1996 que veio na sequência da incorporação do Acordo TRIPS, o Brasil proporcionou aos titulares de patentes um beneplácito a maior com a extensão do prazo de validade de patentes de no mínimo 10 anos a mais em caso de atraso na concessão da mesma pelo INPI (parágrafo único, art. 40 da Lei 9.276/1996). Como vimos, o atraso no exame e processamento das patentes se dá com o fenômeno conhecido como *backlog* de patentes, cuja leniência pela administração é alimentada pela dita dilatação legal. A regra transformou-se em exceção e hoje em dia quase a totalidade das patentes concedidas no Brasil estão contempladas com a generosa extensão no prazo de sua validade.

Pudemos destacar que a *perenização legal* das patentes possui uma singularidade que fica ainda mais evidenciada quando posta em cotejo com outros artigos da mesma lei, os quais já preveem providência jurídica indenizatória, desde a data da publicação do pedido de patente, em caso de infrações incorridas por terceiros em período anterior à concessão (art. 42 e 44 da Lei 9.276/1996). Logo, somam-se a retroação (monopólio de fato) e a extensão (monopólio de direito) desumindo-se com isso que provavelmente estamos diante de um benefício *bis in idem* a favor da *big farma* em detrimento do interesse público no Brasil, quer

pelo poder dissuasório desses artigos, quer pelo dispêndio e demora que levam os processos que contestam a validade de uma patente, por exemplo.

E então, com a impossibilidade da inserção de alguns medicamentos genéricos no mercado, os efeitos da famigerada prorrogação no prazo de validade de patentes para o Brasil já são em números um deletério impacto a seus cofres públicos. Para compras centralizadas regulares de *nove* medicamentos de referência e essenciais, um estudo revelou que até 2016, o Ministério da Saúde desembolsou 2 bilhões de reais a mais. Para *sete* medicamentos adquiridos por determinação de ordem judicial, o valor superou a cifra de 6 bilhões de reais somente entre os anos de 2013 e 2015. Esses valores estão refletidos na quantidade absurda de processos judiciais em trâmite na área da saúde até o ano de 2017[107]: 1.346.931, onde o pedido de fornecimento de medicamento pelo SUS se destaca como o campeão de litígio, com 312.147 de ações ainda em curso.

Portanto, não há como negar que a extensão do prazo de validade de patentes é deletéria aos cofres públicos e por consequência a toda a sociedade civil. Os desvios forçados dessas verbas e de compras regulares, pelo governo, de medicamentos que já deveriam estar sob o domínio público são, de revés, nocivos à própria concretização da saúde no Brasil. E comprova essa circunstância na hipótese apresentada dos reiterados cortes orçamentários pelo governo à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ): um dos maiores centros de pesquisa à saúde e desenvolvimento social em medicamentos de referência com subsídios do governo brasileiro.

Os avanços sobre o tema no Brasil ainda estão resilientes sendo importante, desde já, salientar o valor acrescentado em medidas que estão sendo tomadas nesse desiderato. É o caso da cooperação internacional no que toca o *backlog* de patentes, a exemplo do recentíssimo acordo entre Brasil e Reino Unido com vistas à redução do tempo de concessão de patentes com o projeto-piloto de *Patent Prosecution Highway* (PPH) que somente entrará em vigor no terceiro semestre de 2018. Finalmente, o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 é objeto legal questionável pelos *Três Poderes* no Brasil que comungam da mesma

[107] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 13ª edição do Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, divulgada no início de Setembro de 2017. [j]udicialização da Saúde (de natureza cível, não criminal), considerando os processos ajuizados até 31/12/2016 e em trâmite no 1º grau, no 2º grau, nos Juizados Especiais, no Superior Tribunal de Justiça, nas Turmas Recursais e nas Turmas Regionais de Uniformização, totalizando na vultosa soma de 1.346.931 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil novecentos e trinta e um) de processos judiciais no setor da saúde Justiça em números 2017: ano-base 2016/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2017. Disponível em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros . Acesso em 17 de abril de 2017.

preocupação: há um uso desmesurado da prorrogação como "salvaguarda" da ineficiência administrativa. Logo, a mesma se apresenta como um beneplácito para a ilegítima leniência estatal.

E então, a sociedade civil brasileira quem arca com o ônus da ineficiência administrativa e legiferante causados pela extensão do prazo de validade de patentes farmacêuticas. E por não poder custear ela mesma a compra de determinados medicamentos, que ainda estão sob o manto do monopólio extensivo de patentes, recorre ao judiciário brasileiro corriqueiramente para obtenção indireta dos mesmos pelo governo.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, Alison. Pressured staff 'lose faith'in patent quality. *Nature: International Weekly Journal of Science*, p. 429-493, 2004

BAKER, D. & JEYADEV A. & STIGLITZ, J. E. (2017). Inovação*, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento: Um conjunto melhor de abordagens para o século 21.* (Traduzido por James Tibúrcio). accessibsa,. p. 42

BARBOSA, Denis Borges. *A propriedade intelectual no século XXI:* estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 663

_____ *Uma introdução à propriedade intelectual,* 2a. Edição, Lumen Juris, 2003, p. 442.

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

_____. *Aperfeiçoamento e Dependência em patentes*, Lumen Juris: rio de Janeiro, 2004.

BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, XXIX. *in*: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L.(coords.). *Comentários à Constituição do Brasil.* São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 335

BRIMELOW, Alison. *Not seeing the woods for the trees: Is the patent system still fit for purpose? The Journal of World Intellectual Property*, 2011, n.14

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L.(coords.). *Comentários à Constituição do Brasil.* São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 335

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 3ª. Edição, anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, no. 159

DÓRIA, R. *Evolução do Padrão de Consumo das Famílias Brasileiras no Período 2003-2009 e Relações com a Distribuição de Renda*. [Dissertação de Mestrado] Programa de Pós-Graduação em Economia, PPGE, do Instituto de Economia – UFRJ/Rio de Janeiro. 2013

FILHO, José dos Santos Carvalho. *Manual de Direito Administrativo*. 24ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 27

GONÇALVES, Luís Manuel Couto, *Manual de Direito Industrial: Patentes; Desenhos ou Modelos; Marcas; Concorrência Desleal*, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2008, p. 27

HOSS, E. (2012). Delays in Patent Examination and their implications under the TRIPS Agreement. *Munich Intellectual Property Law Center*. MIPLC Master Thesis Series (2010/11), 2012. p. 12

JANNUZZI AHL, VASCONCELLOS AG. *Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?* Cad. Saúde Pública 2017; 33(8):e00206516, doi: 10.1590/0102-311X00206516, 2017, p. 3

_____*Um estudo sobre a concessão de patentes de medicamentos no Brasil e suas implicações para a continuidade do êxito na política de medicamentos genéricos. In: Anais do XV Congresso Latino-americano de Gestão Tecnológica*. Lisboa: Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento; 2013. p. 3198-214

JUNIOR, Jessé Torres Pereira. *Comentários à Lei de Licitações e contratações da Administração Pública,* São Paulo: Renovar, 2007. p. 290

JÚNIOR, Sílvio Sobral Garcez e MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira, *O backlog de patentes no Brasil: o direito à razoável duração do procedimento administrativo*. REVISTA DIREITO GV | SÃO PAULO | V. 13 N. 1 | 171-203 | JAN-ABR 2017. p. 173

KWEITEL, J. & REIS, R. (2007) *A primeira licença compulsória de medicamento na América Latina. International Centre for Trade and Sustainable Development* – ICTSD. Pontes, v. 3, (3), junho de 2007

KING, John L. *Patent examination procedures and patent quality*. *In*: COHEN, W. M., MERRILL, S. A. (Eds). *Patents in Knowledge-Based Economy.*Washington: National Academies Press, 2003

LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades.* Barueri, 2006, p. 24

MORAES, A.D. (2017). *Direito Constitucional,* 33ª ed., São Paulo, Atlas, 2017. p. 265-277

MARQUES, João Paulo Remédio (II), *Medicamentos Versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, 1ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2008

MITRA-KAHN, Benjamim et al. *Patent backlogs, inventories, and pendency*: an international framework. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2013. p. 134

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Civil – volume único. 8ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 439

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial.* 31ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 185

ROTSCH, Thomas. *Criminal Compliance.* In: *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik.* Ausgabe 10/2010, 5. Jahrgang, P. 614 e ss

SAMPAIO, Gilberto, BORCHIVER, Suzana. *Critérios para avaliação dos sistemas patentários,* Revista da ABPI, Ro de Janeiro. jan.fev. 2009. p.30-41

SARLET, Ingo Wolgang e SAAVEDRA, Giovani Agostini – *Judicialização, Reserva do Possível e Compliance na Área da Saúde -,* R. Dir. Gar. Fund, Vitória, v. 18, n.1, 2017, p. 257-282

SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 127

STIMAC, A. (2016). *The Trans-Pacific Partnership: The Death-Knell of Generic Pharmaceuticals?* 49 Vand. J. Transnat'l L. 853 (University Law School, Vanderbilt Journal of Transnational Law), 2016, p. 6

NOVAS MARCAS NO DIREITO MOÇAMBICANO

Salomão António Muressama Viagem

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra /Ciências Jurídico-Empresariais

Regente das disciplinas de Direito Empresarial e Direito Fiscal na Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto-ESNEC da Universidade Eduardo Mondlane –UEM

sviagem@svevigny.com

https://orcid.org/0000-0001- 8420-3160

Resumo:

A par das marcas tradicionais, as visivelmente percetíveis, hoje se tem revelado fecundas as novas marcas ou marcas não tradicionais, percecionadas pelos órgãos sensoriais: sons, olfato, cor, sabor, tato, letras e números, imagens animadas, hologramas e gestos. Desde que despontaram nos Estados Unidos e na Europa, a sua aceitação como verdadeiras marcas não tem sido pacífica quer a nível da doutrina quer a nível da jurisprudência. Contudo, são conhecidos alguns casos bem sucedidos de registo deste tipo de marcas graças a aturados trabalhos jurisprudenciais. Moçambique é um país novo em matéria de Direito de Marcas. Embora não tenha até aqui recebido algum pedido de registo de uma Nova Marca, a última revisão do Código da Propriedade Industrial, ao introduzir a marca olfativa, alargou a possibilidade de registo deste tipo de sinais, facto que elucida que o país está atento a estas novas realidades em matéria de marcas. Com isso, o presente trabalho pretende trazer a panorâmica geral (doutrinária e jurisprudencial) das novas marcas tendo em conta as experiencias europeia e norte americanas e apresentar o cenário deste tipo de marcas na ordem jurídica moçambicana.

Palavras Chave: Novas. Marcas. Moçambique

NEW MARKS IN MOZAMBICAN LAW

Abstract:

In addition to traditional brands, those that are visibly noticeable, new brands or non-traditional brands perceived by the sensorial organs: sounds, smell, color, taste, touch, letters and numbers, animated images, holograms and gestures have now become fruitful. . Since they emerged in the United States and Europe, their acceptance as true brands has not been peaceful either in doctrine or in jurisprudence. However, some successful cases of registration of this type of trademark have been known thanks to intricate jurisprudential work. Mozambique is a new country in trademark law. Although it has not received a request for the registration of a New Brand until now, the latest revision of the Industrial Property Code, by introducing the olfactory mark, has extended the possibility of registration of this type of signs, which elucidates that the country is attentive to these brand new realities. With this, the present work intends to bring the general overview (doctrinal and jurisprudential) of the new brands taking into account the European and North American experiences and present the scenario of this type of marks in the Mozambican legal order.

Keywords: New. Brands. Mozambique

NUEVAS MARCAS EN LA LEY MOZAMBICANA

Resumen:

Además de las marcas tradicionales, las que son notoriamente visibles, las nuevas marcas o marcas no tradicionales percibidas por los órganos sensoriales: sonidos, olor, color, sabor, tacto, letras y números, imágenes animadas, hologramas y gestos ahora han sido fructíferas. . Desde que surgieron en los Estados Unidos y Europa, su aceptación como verdaderas marcas no ha sido pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Sin embargo, algunos casos exitosos de registro de este tipo de marca han sido conocidos gracias a intrincados trabajos de jurisprudencia. Mozambique es un nuevo país en derecho de marcas. Aunque hasta el momento no ha recibido una solicitud de registro de una Nueva Marca, la última revisión del Código de Propiedad Industrial, al introducir la marca olfativa, ha ampliado la posibilidad de registro de este tipo de signos, lo que aclara que el país es atento a estas nuevas realidades. Con esto, el presente trabajo

pretende traer la visión general (doctrinal y jurisprudencial) de las nuevas marcas teniendo en cuenta las experiencias europeas y norteamericanas y presentar el escenario de este tipo de marcas en el ordenamiento jurídico mozambiqueño.

Palabras clave: Nuevo. Marcas. Mozambique

I. OS DIFERENTES TIPOS DE NOVAS MARCAS

1. Generalidades sobre as Novas Marcas

As técnicas de venda concebidas pelos especialistas em marketing fizeram emergir na segunda metade do século passado nos Estados Unidos e Europa as novas marcas, cuja perceção seria feita através dos órgãos sensoriais humanos: *ouvido, olfato, paladar e tato*[1]. Tratou-se de uma estratégia comercial com vista a atingir os órgãos sensoriais que ainda não tinham sido alcançados pelas marcas tradicionais. Noutros casos as novas marcas consistiriam no uso exclusivo de alguns sinais visivelmente percetíveis como a *cor única*, a *letra*, o *número*, *imagens animadas* e *hologramas*.

Segundo Cruz (2008) existem vários ordenamentos jurídicos que expressamente afastam do registo os sinais não visualmente percetíveis. São os casos do México, de acordo com o artigo 88º da Lei da Propriedade Industrial, República Popular da China, artigo 8º da Lei de Marcas, Brasil, artigo 122º da Lei de Marcas.

Pelo contrário, outras jurisdições explicitamente admitem os sinais olfativos, ou "*sensory signs*" como resulta do artigo 6º da Lei de Marcas da Austrália e da alínea e) do parágrafo 2.52 das "Regras de Execução" da Lei de Marcas dos EUA.

[1] Mas, no presente trabalho, em obediência ao limite de número de páginas para a publicação e considerando a sua pertinência no seio das novas marcas, desenvolveremos apenas sobre as marcas *sonoras, olfativas* e de *cor única*.

São designadas de novas marcas ou marcas não tradicionais segundo Carvalho (2000) em contraposição as marcas tradicionais visivelmente percetíveis[2].

A dificuldade de representação gráfica do som, olfato e sabor aliada a subjetividade na sua perceção, bem como a limitada disponibilidade de letras, números e cores, fazem com que a proteção das novas marcas não seja pacífica. Assim, a representação gráfica e a capacidade distintiva são os dois grandes problemas tidos como obstáculo ao registo das novas marcas.

Os casos bem sucedidos de registo das novas marcas nos Estados Unidos e na Europa, foram com base no recurso a jurisprudência (como veremos no ponto II *infra*) que muitas vezes se debruçou sobre o problema da representação gráfica considerado como o maior dos obstáculo ao registo deste tipo de sinais. Por este motivo, a nível da doutrina surgiram duas orientações, uma a favor outra contra a exigência do requisito da representação gráfica para o registo das novas marcas.

O acender dos debates sobre a exigência do requisito da representação gráfica para o registo das novas marcas, motivou a reforma da Primeira Diretiva de Marcas da União Europeia (Artigo 2º da Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988) que passou a não exigir como requisito para registo de marca a representação gráfica (Artigo 3º da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015).

Neste trabalho, trataremos apenas das marcas *sonoras, olfativas* e de *cor única* que afinal são as que alicerçam o estudo das novas marcas.

2. **Marca Sonora**

O som é um dos mais fortes estímulos que sensibiliza o cérebro. Em todos os tempos e meios sociais o som se revelou um poderoso e eficaz meio de comunicação - é dizer, sinalização. É por essa razão que não escapou a sua adoção como marca, principalmente de serviços.

[2] Sobre as marcas tradicionais ou visivelmente percetíveis, ver por totós Querino Mallmann, *O Poder das Marcas Registáveis e não Registáveis*, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição número 5/2014, pp. 29-35, Fev 2014, www.pidcc.com.br

De acordo com Braun (1995) e no mesmo sentido Caruso (2008), a marca sonora vem sendo usada há muito tempo. Já em 1928 era usada com muita frequência nos Estados Unidos da América. Neste país destacou-se o caso da empresa de comunicação Metro Goldwin Mayer que com o som do rugido de leão anuncia(va) o início de um filme. Foi igualmente nos EUA, pela primeira vez usado pela rádio NBC no dia 24 de Dezembro de 1928 o som de um sino para despertar os radio-ouvintes ao anúncio de uma publicidade. Assim, nos anos 20 se intensificou o uso do som para assinalar, através do som de campainha, movimento de uma porta, som de sirene para identificar programas de estações radiofónicas e televisivas. Em tais situações se revela a função publicitária das marcas sonoras de rádio.

De acordo com Braun (1995) e no mesmo sentido Carvalho (2009), diferentes e aproximadas soluções têm sido apresentadas para a representação gráfica das marcas sonoras por forma a viabilizar o seu registo. Notas ou frases musicais num pentagrama, título ou descrição musical que permite a clara e precisa identificação do som concreto quando se trate de um som ou conjunto de sons, gravações em suporte digital, oxilograma, espetograma (ou sonograma), são algumas das mais frequentes opções de apresentação das marcas sonoras no ato do depósito para o seu registo.

O Código da Propriedade Industrial de Moçambique CPI(M) aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de Dezembro, prevê dentre outro tipo de novas marcas a marca sonora e olfativa nos seguintes termos, al. i) do artigo 1º: “Marca: Sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfativo, suscetível de representação gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem”.

Apesar da previsão normativa da marca sonora (sinal manifestamente audível), e não obstante o massivo uso que dela se faz nas rádios e televisões para publicitar serviços, respetivos programas e eventos socio-políticos e culturais, não se conhece até hoje em Moçambique um único registo de marca sonora. Possivelmente pela falta de regulamentação do modo de apresentação do

pedido de registo deste tipo de marca. Outro não deve ser o motivo desta situação uma vez que todos os meios propostos para apresentação do pedido de registo de marcas sonoras estão ao alcance de Moçambique.

Pensamos que o problema da admissibilidade das marcas sonoras não se reporta apenas ao "modo" da sua representação gráfica, mas também a origem do som enquanto tal uma vez que há sons do domínio público e que devem estar na livre disponibilidade de todos os ouvintes. Partindo do princípio de que existem sons musicais e outros sons; considerar-se-iam os primeiros como sendo os que são passíveis de representação gráfica através de notas musicais, os quais podem ser de origem humana ou não (lembremo-nos que os animais também produzem sons); os segundos como sendo simples sons, insuscetíveis de qualquer reprodução em notas musicais.

Com base nesta dicotomia, a primeira categoria seria perfeitamente passível de registo, desde que reunisse os demais requisitos legais, ao passo que a segunda não seria, precisamente, por não ser possível a sua reprodução através de notas musicais.

Deve ainda se observar que os sons emitidos por animais, e que são do conhecimento e domínio público, não deveriam ser registados a favor de um determinado titular como marca em virtude desta atitude violar o princípio da livre disponibilidade dos sinais comuns a todas as pessoas.

Tratando-se de som de origem animal e reconhecendo-se que a biodiversidade varia em função de diferentes fatores, será de admitir-se a hipótese de alguém apropriar-se, através do registo, do som de uma ave por exemplo, considerada exótica no meio onde o registo desse som foi requerido. Doutro modo, admitir-se o registo do som emitido por um animal conhecido pelo respetivo círculo interessado seria violar o já referido princípio da livre disponibilidade dos sinais comuns, sabido que o som de um animal geralmente conhecido é património da natureza e portanto de todos.

Há também que deixar na livre disponibilidade de todos os sinais sonoros comuns**.**

3. **Marca olfativa**

É uma das mais importantes "novas marcas", "marcas não tradicionais" ou "marcas visualmente não percetíveis", a avaliar pelo nível de discussão que se tem desenvolvido na doutrina e jurisprudência em torno da sua aceitação ou não como marca.

É através do olfato humano (o mais forte de todos os órgãos sensoriais) de acordo com alguns autores que se perceciona este tipo de sinal; diz Daugé (2006) "Se a vista nos pode enganar e nos dar a ilusão da excelência, o nariz raramente nos trai"

Embora os aromas possam ser registados como marcas desde que lhes confiram distintividade, não existe nenhuma obrigação legal, a nível internacional de prever a possibilidade de registo de marcas olfativas, cabendo às legislações nacionais a sua consagração; esta é a posição oficial da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) quanto às marcas olfativas.

Surge da necessidade de atingir formas mais sofisticadas de atrair a clientela, partindo do princípio de que: "…*lo que huele bien se vende mejor"* Fournier (1991-1992). Num mercado cada vez mais globalizado e competitivo, onde a exposição visual dos produtos ou serviços já não é em si suficiente para fazer a diferença. Pensou-se que tudo já estava no mercado e com a qualidade desejada à primeira vista, então como poderia ir-se adiante na corrida concorrencial, eis a questão que preocupava a sociedade de *marketing*, fazendo com que propusesse aos comerciantes a criação de novas marcas que fossem capazes de atingir todos os sentidos. Foi desta maneira despontada a marca olfativa. Este pressuposto é salientado por Balaña (2005 - 2006) nos seguintes termos: "Las últimas tendências en técnicas de mercadotecnia vienen, desde hace tiempo, explorando los horizontes que se abren frente a las possibilidades brindadas por estímulos que no se perciben visualmente: aromas, sonidos, gustos y signos táctiles irrumpen de esta forma en el escenario del mercado".

Apesar de se notar um crescente estudo doutrinário sobre a marca olfativa, não há unanimidade entre os autores que sobre ela se têm debruçado. As relevantes decisões jurisprudenciais relativas as marcas olfativas na história da marca dos EUA (Estados Unidos da América) e Europa, como se verá adiante, mostram um grande ceticismo sobre a aferição da sua

capacidade distintiva e possibilidade de representação gráfica e consequentemente, não pacífica a aceitação do seu registo.

Com efeito, assiste-se um silêncio profundo na maior parte dos diplomas legais do mundo atinentes à marca, no que concerne a consagração deste tipo de sinal. É que, o olfato é (apesar de respeitar-se a opinião dos autores que sufragam a ideia de determinado cheiro puder ser uma verdadeira marca) um órgão sensorial subjetivo, na medida em que um cheiro pode não ser percebido da mesma maneira por todas as pessoas, e não é verdade que o olfato humano é o mais apurado de todos, pois, se assim fosse, não seria necessário o uso, pela polícia, dos chamados "cães farejadores" para descobrir coisas e ou pessoas em locais que não se podem alcançar através da vista e olfato humano.

O problema da marca olfativa despoletou nos EUA, com o caso que ficou celebrizado com o nome de "CLARKE" em 1990. Celia Clarke, que fabricava fios de coser e para bordados, sendo no seu entender o único produto de fios perfumados, solicitou ao *office* do seu país o registo da marca desses produtos perfumados. Esta particularidade ocupava um lugar destacado na promoção dos seus produtos e, segundo a fundamentação do pedido do registo, a resposta do público era muito favorável, o perfume empregue foi descrito como "*fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias*. O pedido foi recusado em sede de exame pelo *office* USPTO (United States Trade Mark and Patente Office) porque:

-1.º Não era distintiva;

-2.º O aroma era funcional;

-3.º A maioria dos produtos tinha um aroma incorporado para os tornar mais agradáveis e não para identificar a sua origem.

Contudo, o examinador referia que, a provar-se a sua distintividade, o sinal poderia ser registado como marca olfativa.

Da recusa coube recurso para o TTAB (Trademark Tribunal and Appeal Board), que decidiu, em 19 de Setembro de 1990, pela concessão da marca (Decisão *in Re Celia Clarke).*

Segundo o TTAB, face à matéria de facto apresentada, destacavam-se quatro aspetos fundamentais:

-a) a requerente era a única a comercializar fios de lã e de algodão perfumados;
-b) a fragrância não era um atributo, nem uma característica inerente ou natural dos produtos em causa;
-c) a requerente promovera o sinal olfativo através da publicidade;
-d) a requerente demonstrara que os distribuidores, retalhistas e clientes dos seus produtos a reconheciam como fonte dos mesmos.

Na subsunção da matéria de facto ao Direito, o TTAB considerou não haver razão para recusar o registo uma vez que o aroma, naquele caso concreto, funcionara como marca para produtos da requerente e como tal preenchia os requisitos exigidos pela lei.

Nesta decisão, o TTAB definiu um quadro jurisprudencial de extrema importância nos seguintes aspetos:
1.º Explicitamente, reconheceu que os odores, face à Lei de Marcas norte-americana, podiam ser registados como marcas;
2.º Explicitamente, definiu que os produtos naturalmente odoríficos não podiam ser registados como marca olfativa;
3.º Implicitamente, estabeleceu um critério geral para o registo de marcas olfativas, assente nas seguintes perguntas:
a) O sinal olfativo distingue os produtos do requerente dos seus concorrentes?
b) É o aroma um atributo inerente ou uma característica natural dos produtos assinalados pelo sinal olfativo?
c) Tem o sinal sido usado e divulgado pelo requerente em campanhas publicitárias?
d) O requerente demonstra que aqueles que são confrontados com os produtos olfativos os associam por causa do odor à respetiva proveniência empresarial?

Esta decisão construiu os alicerces sobre os quais tem vindo a ser erguida a doutrina da marca olfativa.

Em suma, foi graças ao TTAB que surgiu a primeira marca olfativa registada no mundo e atualmente estão registadas nos EUA, como marcas olfativas, o "odor de pastilha elástica, o "de uva" e o "de cereja", pertencendo os três últimos ao mesmo titular. JEROME GILSON e ANNE GILSON LALONDE, sublinham contudo, que só a primeira foi registada no *Principal Register*, tendo as outras o sido apenas no *Supplemental Register.*

Na Europa, outro caso de pedido de registo de marca olfativa ganhou importância, trata-se do caso "SIEKMANN"

Ralf Siekmann apresentou no *Deutsches Patent und Markenamt* (a seguir DPM) o pedido de registo, como marca olfativa, do aroma da substância química pura *cianato de metilo (éster metílico de ácido de canela)* graficamente representada: a) pela descrição verbal "*aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela"* e referência expressa de que se tratava de uma marca olfativa; b) pela fórmula química estrutural C6H5-CH=CHCOOCH3 e c) pelo depósito de uma amostra. Acrescentou ainda que as amostras da marca eram disponibilizadas junto de um laboratório local (cujas coordenadas estavam indicadas nas paginas amarelas da *Deutsche Telekom Ag.)* ou junto da sociedade "E. MERCK" em Darmostad. No caso de insuficiência da descrição tal como tinha sido feita, consentia numa consulta pública da marca depositada, nos termos do paragrafo 1.º do artigo 62.º da Lei alemã e do paragrafo 2.º do artigo 48º do respetivo Regulamento de Execução.
O DPM indeferiu o pedido, com o fundamento de que o sinal registando não poderia constituir uma marca por falta de preenchimento dos requisitos formal e material.

Do indeferimento, Ralf Siekmann recorreu para o *Bundespatentgericht* que, perante a dúvida sobre se a marca olfativa preenchia ou não o requisito da representação gráfica, levou a questão ao TJCE (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias), questionando-o sobre se um odor poderia ser registado como marca de acordo com a Diretiva e, se sim, em que termos. O *Bundespatentgericht,* embora reconhecesse abstratamente a capacidade distintiva dos odores, duvidou que um sinal olfativo preenchesse a exigência da representação gráfica nos termos do artigo 2.º da Diretiva (que encontrava correspondência no número 1 do parágrafo 8.º da Lei Alemã).

Ao contrário do DPM, o órgão jurisdicional alemão considerou que, em primeiro lugar, deveria ser apreciada a suscetibilidade de representação gráfica do sinal e só depois a sua eventual distintividade. Efetivamente, para o *Bundespatentgericht*, fracassada a representação gráfica, esgotava-se a possibilidade de registo mesmo que o sinal já se tivesse imposto na vida comercial como característico de uma certa empresa e tivesse adquirido, pela via do uso, distintividade.

Perante a dúvida, e usando da faculdade permitida pelo artigo 234.º do TCE (Tratado da Comunidade Europeia), o *Bundespatentgericht* submeteu ao TJCE as seguintes questões:
1.ª- Deve o artigo 2.º da Diretiva ser interpretado no sentido de que o conceito de sinais suscetíveis de representação gráfica apenas compreende os visualmente percetíveis ou, pelo contrário, podem considerar-se nele incluídos os visualmente impercetíveis, como os odores e os sons?
Se entender-se que no artigo 2.º da Diretiva se incluem os visualmente impercetíveis, considera-se que os requisitos de representação gráfica estão preenchidos desde que o aroma seja representado pela descrição verbal, fórmula química e apresentação de uma amostra, ou pela conjugação destas alternativas?

No processo de reenvio, Ralf Siekmann argumentava que o artigo 2.º da Diretiva não excluía o registo de marcas olfativas, devendo considerar-se que o odor era abrangido pela previsão da norma a par do som, da cor, do holograma e de outros sinais "*não clássicos"*. Incluía a representação gráfica toda e qualquer representação eletrónica ou apresentação efetuada de qualquer outra forma, defendendo que a descrição dos sinais olfativos deveria ser sempre acompanhada pela fórmula química. Reforçando a sua pretensão, afirmava ainda que o aroma registado poderia ser obtido junto dos fabricantes, dos distribuidores, de produtos químicos finos ou ainda junto dos fornecedores dos laboratórios e que os terceiros, após o conhecimento da fórmula química e da compra "desse produto", teriam uma ideia objetiva da marca.

Interpretando o artigo 2.º da Diretiva, o TJCE considerou que, dadas as exigências do próprio registo de marcas, um sinal visualmente impercetível pode ser registado como marca desde que seja graficamente representado (no sentido de representação visual através de figuras, linhas ou caracteres para ser identificado com exatidão).

Na interpretação do TJCE, a representação gráfica é extremamente importante para: a) os próprios titulares, porque determina em concreto o objeto da proteção que lhes é conferido; b) as autoridades competentes, que devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais registados para poderem examiná-los, publicá-los e manter o seu registo; c) para os operadores económicos, que devem poder verificar - com clareza e precisão - a natureza das inscrições feitas no *office* e os pedidos de registo apresentados pelos concorrentes, bem como ter acesso a informações pertinentes sobre os direitos de terceiros; d) para os utilizadores do registo em geral, para estarem em condições de determinar com exatidão a natureza da marca.

A interpretação do TJCE foi no sentido de mostrar a importância da representação gráfica, para os próprios titulares, para o *office* no momento do exame, para terceiros concorrentes, para os utilizadores do registo em geral, poderem determinar com exatidão a natureza da marca.

A seguir a interpretação da Diretiva à questão submetida pelo Bundespatentgericht, o TJCE respondeu:

1. Resposta à 1.ª questão:

No espirito do artigo 2.º da Diretiva, um sinal visualmente impercetível poderá constituir uma marca, desde que seja objeto de uma representação gráfica (apresentado por figuras, linhas ou caracteres), isto, é identificar com exatidão. Assim, a aceitação dos sinais registados só é possível se a sua representação gráfica for, segundo o TJCE, *clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objetiva.*

Em suma, à primeira questão, o TJCE respondeu dizendo que um sinal visualmente impercetível pode constituir uma marca, desde que graficamente representado e que a representação gráfica, assuma caraterísticas supra enunciadas.

2. Resposta à 2.ª questão:

Quanto à segunda questão, cabia saber se a descrição verbal, a apresentação da fórmula química e a apresentação de uma amostra, em separado ou em conjunto, preenchiam os requisitos de representação gráfica exigidos pela Diretiva.

O TJCE afastou a descrição verbal, a fórmula química e a apresentação de uma amostra, isolada ou conjuntamente, como meios de representação gráfica de sinais olfativos; nestes termos, os sinais olfativos fracassam nas exigências do registo de marcas no espaço comunitário.

Do estudo dos dois relevantes casos em matéria de sinal olfativo, Primeiro: nos EUA, através do caso Clarke, podemos apreender que ao ser apreciado o caso na instância judicial, foi dada primazia a avaliação do requisito da *capacidade distintiva* da marca olfativa, sendo, por conseguinte, este caso, um ponto de partida para aferição dos aspetos que corporizam a distintividade de um sinal olfativo.

Segundo: na Europa através do caso que ficou conhecido por "Sieckmann", foi destacado o requisito da *representação gráfica* do sinal (seus pressupostos e funções); neste caso, foram elaborados, como atrás vimos, importantes fundamentos sobre a representação gráfica, não só para os sinais olfativos mas também para todos os demais tipos.

A aferição da capacidade distintiva da marca e a suscetibilidade de representação gráfica se afiguram até hoje, na maior parte dos ordenamentos jurídicos os dois principais requisitos dirimentes absolutos para o registo da marca.

Mas o requisito da representação gráfica não poderá subsistir como imperativo no sentido em que o é até ao presente momento, uma vez que já foi removido do Direito de Marcas europeu (inspirador de muitas legislações em matéria de marca) através do artigo 3º da nova Diretiva de Marca 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015.

Há no entanto países naturalmente flexíveis nos requisitos de admissibilidade de um sinal como marca, é o caso dos EUA, o *Trademark Act (Lanham Act*) estabelece na secção 2 *"*não se deve negar o registo por causa de sua natureza, a nenhuma marca mediante a qual os produtos do solicitante possam ser distinguidos, dos produtos de outros…"[3]

Como se faz então a representação gráfica do sinal olfativo?
A primeira solução indicada é a descrição da marca por escrito, por exemplo: sendo os perfumes misturas complexas de compostos voláteis que libertam aromas distintos, pode descrever-se o odor com base em termos qualitativos, recolhidos das experiências vividas, como o "odor a erva recentemente cortada".

A mais tradicional representação gráfica de aromas consiste numa metodologia de avaliação sensorial baseada em listas de termos padronizados de perceções sensoriais, das quais há registos de pelo menos oito. Contudo há o entendimento de que este método tem o inconveniente de ser extremamente subjetivo uma vez que não apresenta para a propriedade industrial (registo de marcas) um objeto concretamente delimitado, conforme Cruz (2008)

Para Balaña (2005-2006) " […] resulta duvidoso que o ato de reproduzir um aroma (ou um som) em um terminal informático possa considerar-se como uma representação gráfica desses signos", em particular se se tiver em conta que o TJCE estabeleceu que a representação gráfica deve fazer-se possível "por meio de figuras, linhas ou caracteres.

Por seu turno Dubarry (2000), afirma que: "instalou-se uma polémica quanto à escolha dos meios para efetivar a representação gráfica da marca olfativa. Diz-se que além da avaliação sensorial existem, a cromatografia de gases e a cromatografia líquida de alto rendimento – que usadas em conjunto permitem separar e analisar os cheiros voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico - o cromatograma - que representa as quantidades dos compostos, medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se saber

[3] V. *Supra*, I. 1, também o caso da Austrália que prevê no artigo 6 da sua Lei de Marcas a possibilidade de registo dos sinais rececionados através dos sinais sensoriais.

os compostos existentes (através do cromatograma), poder-se-á saber a estrutura química de cada um deles através da espectrométrica de massa (que parece ser extremamente eficaz), da ressonância magnética nuclear e da espectroscopia de infravermelhos e ultravioleta. Daqui resulta, em suma, um aromograma. Através do cromograma e do aromograma pode representar-se graficamente um odor, sem se revelar a sua composição química que permanece convenientemente em segredo empresarial.

Balaña (2005-2006) apresenta a alternativa das redes telemáticas, diz que "Até agora, a informação que podia transmitir-se através destas redes somente permitiam reproduzir imagens e sons; no contexto do incessante desenvolvimento tecnológico que vivemos submersos, a notícia de que um aroma também poderá transmitir-se através de internet, provavelmente já não surpreende a ninguém".

Ora, acontecendo a possibilidade de o cheiro puder ser transmitido através da internet e por conseguinte da televisão (meios que se têm tornado cada vez mais poderosos veículos de publicidade), é de prever que provocará sérios problemas de saúde pública, uma vez que há um considerável número de pessoas sensíveis aos odores. Este facto, implicaria a criação de normas reguladoras da publicidade dos sinais olfativos.

Assim, não bastaria a mera intenção de registo de uma marca olfativa, seria necessário de entre outros pressupostos gerais, o pressuposto específico de o interessado no registo observar o requisito (a ser estabelecido no quadro legal de proteção da marca) da inofensividade do cheiro dessa marca à saúde pública. A inofensividade da marca olfativa cujo registo se pretendesse efetuar, seria avaliada por uma entidade médica competente.

De todos os modos é ainda escasso o registo das marca olfativa mesmo em países altamente desenvolvidos. De acordo com Cruz (2008), a nível da CE (Comunidade Europeia) por exemplo, encontram-se registadas duas marcas olfativas num dos Estados-membros-Reino Unido "*o odor de rosas*" e o "*odor de cerveja*" e uma no OHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno) "*o odor de erva recentemente cortada*".

4. A Marca de cor

Sendo um signo visualmente percetível é neste trabalho estudada em virtude de ser contemplada no conjunto das "novas marcas". O que se tem discutido em torno da marca de cor a nível da doutrina e jurisprudência, é a questão de saber se uma cor em si mesma pode ser registada como marca. Assim, expressões como *cor per si*, *cor única*, *cor abstrata*, *cor por si*, *cor sem contornos ou cor sem delimitação*", tem sido usadas como sinónimas segundo Rodrigues (2009).

Normalmente as cores não são usadas como marca, elas decoram a marca em si, os produtos ou as respetivas embalagens (*trade dress*).
Enquanto as marcas contradistinguem produtos e/ou serviços de uma empresa dos da outra como tradicionalmente se tem previsto, as cores por seu turno enfatizam a marca, ou seja, contradistinguem as marcas em si mesmas.

Não deixa de ser um exercício melindroso perceber como é que uma cor *per si* ou combinada pode ser registada […] " *sem forma nem contornos, ou seja, à cor em abstracto*", de acordo com Carvalho (2009).

Seria prático, a simples indicação de uma cor como marca no ato do registo? Não. Pensamos que, sob o ponto de vista linguístico, a nível doutrinário, o problema não tem vindo a ser colocado de forma devida, discutir-se - ia a admissibilidade ou não do "registo de marca cor" ou "marca que é cor" ou ainda "marca uni ou mono color" e não marca de cor. Na verdade, o problema é da "cor da marca", única cor. O título "A marca e a cor" de Cruz (1986), se nos afigura mais expressivo face ao problema que ora se discute. Não estando de acordo com o título que se tem atribuído ao estudo deste tipo de marcas, mas por uma questão de enquadramento do tema, continuaremos a usar a comum designação de "marca de cor".

A grande maioria das marcas têm cor, ou seja, são marcas de cor. A questão coloca-se, de facto, quando se pretende registar uma marca que em si mesma é cor e cor única, atendendo que a cor,

no ato do registo é uma das especificações a ser apresentada na medida em que corporiza a marca em qualquer das suas tipologias.

Todavia, há situações em que a cor *de per si* atinge o valor de uma verdadeira marca, adquire portanto, a distintividade (*secondary meanning*) mas em casos excecionais.
Tem sido recusado o registo de cor isolada como marca, argumentando-se que ao se permitir tal feito, atendendo e considerando o facto de as cores simples do "*arco-iris"* serem limitadas; (segundo Isac Newton, são apenas 7), ao serem usadas como marcas, iria rapidamente esgotar as poucas cores, e por conseguinte os demais futuros interessados no uso de qualquer uma das cores estariam impedidos de o fazerem. Por isso defende a maioria dos autores que as principais cores devem estar disponíveis para serem usadas por todos concorrentes.

Portanto, é de sufragar o pensamento segundo o qual a cor por si só não deve ser considerada de marca, não pelo argumento do esgotamento das 7 cores do arco iris, mas porque, seria inconcebível o registo de uma simples cor como marca a menos que ela estivesse associada a uma *"*forma qualquer" para ser submetida ao exame de marca.

Foi também nos EUA, onde a problemática das marcas de cor foi suscitada pela primeira vez, com o caso *Leshen & Sons Rope Co. V. Broderick & Bascom Rope Co*.
A Leschen usava, desde 1888, como marca, a cor vermelha pintada num dos fios dos cabos metálicos por ela fabricados. Em 1900, a Broderick, concorrente da Leschen, começou a pintar de vermelho um dos fios dos cabos metálicos por si fabricados e pediu o registo dessa marca. Contudo, o registo foi negado com base no uso anterior que a Leschen vinha fazendo do sinal, que foi registado a favor da Leshen.

Não obstante essa recusa, a Broderick continuou a pintar de vermelho um dos fios dos cabos metálicos por si fabricados. Como a Leschen considerava este uso ilegal, recorreu aos tribunais alegando que a Broderick tinha por intenção enganar o público, e que obtinha uma vantagem desleal na venda dos cabos, aproveitando da reputação da marca da autora. A Broderick, por seu

lado, objetou que a marca da Leschen não era válida e obteve razão nas instâncias inferiores.

O Supremo Court, chamado a pronunciar-se sobre o caso, começou por considerar que talvez fosse possível proteger a marca se ela tivesse sido restrita a um fio colorido, que poderia ser pintada de uma qualquer cor. Todavia, como a marca consistia numa risca colorida, que poderia ser pintada de uma qualquer cor, o tribunal considerou que ela era demasiado indefinida para ser objeto de proteção e que protegê-lo daria um monopólio sobre todas as cores do arco iris, que impediria todos os concorrentes da Leschen de usar cores para distinguir os cabos por eles fabricados. Com esta posição nasceu a teoria da *color depletion* (esgotamento das cores) que se contrapõe à teoria da *shade confusion problem* (confusão entre tonalidades de cores).

A grande maioria dos autores concorda com o registo de cores mistas ou combinadas por forma a evitar o esgotamento das ditas 7 cores do arco-iris, partindo do pressuposto de que na combinação de cores há uma maior variedade que afastaria o problema do esgotamento das poucas cores existentes.

Numa posição favorável à problemática do esgotamento das cores, Rodrigues (2000) pronunciou-se no sentido de que há uma necessidade competitiva em deixar as cores na livre disponibilidade de todos os concorrentes; quer para serem usadas nos produtos e nas respetivas embalagens, quer ainda na publicidade dirigida tanto a produtos como a serviços.

Prossegue Rodrigues (2009): “Achamos, no entanto, que não é de excluir automaticamente o registo da cor como marca com base neste argumento. A solução para o problema deve passar pela determinação do número de opções disponíveis para os concorrentes. Assim, no mínimo, deverá haver alternativas suficientes para potenciar uma economia assente no princípio do livre desenvolvimento”.

À partida é alarmante a *color depletion,* uma vez que são limitadas as cores primárias. Contudo, essa situação pode ser minimizada tendo em conta o limitado número de produtos e serviços que por tradição demandam a utilização de marcas monocolores, nomeadamente serviços de telecomunicações, eletricidade, distribuição de combustíveis e água. Assim, sendo poucos os

potenciais utilizadores de marcas unicolores, pouco seria o risco de se esgotarem as 7 cores num determinado ordenamento jurídico. Eventualmente, esgotando-se as 7 cores primárias, os futuros interessados na marca de cor, poderiam recorrer às diferentes tonalidades das cores existentes conquanto fossem padronizadas num código específico por forma a evitar o "*shade confusion*".

Coelho (1922), nas suas lições sobre marcas, pronunciou-se sobre a problemática do registo da marca de cor de *per si,* tendo dito, depois de um estudo minucioso ao parágrafo 1.º do artigo 69º da então Lei de 21 de Maio de 1896, que : "*parece ser forçoso concluir que ela só de per si não pode tão pouco constituir uma marca",* o que leva a crer que o conceituado autor não se opunha de todo a registo da marca de cor per si.

A tradicional regra de proibir o registo da cor per si como marca só viria a ser quebrada pelos tribunais norte americanos no caso *In re Owens-Corning Fiberglas Co*., de 1985.

A Owen-Corning Fiberglas Co. pediu, em 25 de Janeiro de 1980, o registo da marca de cor rosa como marca para o isolamento de fibras de vidro, alegando que a usava desde 1956. O registo da cor rosa para isolamento foi negado pelo Patent and Trademark Office (PTO) e a Owen-Corning recorreu para o Trademark Trial Appeal Board (TTAB). Contudo e apesar de ter provado que era o único fabricante que usava a cor rosa em isolamento de fibra de vidro, que o produto havia sido extensivamente publicitado e que era reconhecido pelo público em geral, o TTAB conluio que não se havia provado o *secondary meaning.*

A Owens-Corning recorreu novamente, desta vez para o Federal Circuit (CAFC), que, recusando-se a alinhar em decisões anteriores ao *Lanham act* visto que elas estavam "in conflict with the liberating purposes of the act", concluiu que "the color of goods may serve as tradmark if the statutory requerements are met". Tendo em conta que as cores podiam servir como marca, o CAFC rejeitou o *Shade confusion problem* como fundamento *a priori* para denegar o registo da cor como marca, mas reconheceu que em determinadas circunstâncias a *color depletion theory* e a doutrina da funcionalidade podiam funcionar como impedimento ao registo de uma cor como marca.

Revendo as provas aduzidas no processo, o tribunal concluiu que a cor rosa usada pela Owens-Corning, no seu isolamento de fibra de vidro, não era funcional: ela não era a cor natural do isolamento, nem conferia um valor substancial aos produtos. Também concluiu que não era de aplicar a teoria da *color depletion* porque: "there is not competitive need for colors to remain available to all competitors", visto que o isolamento não era naturalmente rosa, nem tinha qualquer função utilitária. E sustentou, ainda, que mesmo que a cor rosa fosse considerada ornamental, tal não a impediria de funcionar como marca. E contrariamente ao que entendeu a TTAB, o CAFC ficou convicto de que a cor rosa para o isolamento havia adquirido *secondary meaning.*

Face às conclusões a que se chegou, a decisão da TTAB foi revogada, o que permitiu ao registo da cor rosa para isolamento de fibra de vidro fabricado pela Owens-Cornig.

Esta decisão veio provocar uma fratura na jurisprudência dos Estados Unidos da América.
Porém, em relação aos subsequentes pedidos de registo das marcas de cor, foram adotadas posições ora favoráveis ora contra o Owens-Corning.

Atentando para as diferentes posições tomadas sobre o registo da discutível marca de cor nos EUA, pode perceber-se que os motivos da recusa do seu registo eram baseadas nos seguintes fundamentos:

a) Tese da *color depletion*;
b*) Shade confusion problem*;
c) Teoria da funcionalidade e
d) Possibilidade de registo pela *trade dress.*

É consensual entre a esmagadora maioria dos autores como Nevoa (1989-1990), Gonçalves (2003), Carvalho (2009) e da jurisprudência, a posição de que a cor em si mesma não é um sinal distintivo, mas circunstancialmente pode vir a adquirir capacidade distintiva por via do *secondary meaning* (e acrescentamos, se acompanhada ou envolvida numa forma ou contorno qualquer), não previsto no CPI(M).

Em Portugal, por exemplo, a possibilidade da cor per si adquirir capacidade distintiva, consta do CPI(P) artigo 238º número 3 que diz: " Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do número 1 do artigo 223.º "se esta tiver adquirido capacidade distintiva". Assim, em Portugal, a cor única será distintiva na medida em que venha a adquirir um segundo sentido, ou seja, quando passar a ser conhecida como sinal de produto ou serviço de uma empresa.

Quanto a representação gráfica, importa que vejamos primeiro como o problema da marca de cor foi tratado na Europa. Até então, as posições de cada país eram divergentes; o caso que ficou conhecido por Libertel trouxe uma nova perspetiva sobre a matéria.

A Libertel Groep BV tinha pedido, em 27 de Agosto de 1996, junto do Benelux-Merkenbureau, o registo da cor laranja como marca para serviços de telecomunicações, mas em 10 de Setembro de 1997, esse pedido foi recusado por se considerar que a Libertel não tinha demonstrado que a cor laranja tinha adquirido carácter distintivo.

Contudo, a Libertel, não se mostrando conformada com a decisão, recorreu para o Gerechtshof de Haia e depois, por lhe ter sido desfavorável este recurso, para o Hoge Raad der Nederlanden, que decidiu, a 23 de Janeiro de 2001, suspender a instância e submeter ao TJCE as seguintes questões prejudiciais:

1) Uma simples cor específica, reproduzida enquanto tal ou designada por um código internacional, é suscetível de apresentar, para certos produtos e serviços, um carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, número 1, alínea b) da diretiva?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: a) Em que circunstâncias se pode admitir que uma simples cor específica possuía carácter distintivo no sentido acima referido? b) O facto de o registo ser pedido para um número importante de produtos ou serviços ou apenas para um

produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou serviços pode alterar a resposta à primeira questão?

3) Para apreciar o carácter distintivo que pode apresentar determinada cor enquanto marca, é necessário examinar se existe um interesse geral que justifique que esta cor se mantenha à disposição de todos, como é o caso dos sinais que designam uma proveniência geográfica?

4) Para responder a questão de saber se um sinal depositado enquanto marca possuía carácter distintivo na aceção do artigo 3.º, número 1, alínea b), da diretiva, o instituto de marcas Benelux deve limitar-se a uma apreciação deste carácter distintivo em abstrato ou deve ter em conta todas as circunstâncias concretas do caso em apreço e, designadamente, o uso que será dado a este sinal e o modo como é utilizado?

O Advogado-Geral LÉGER, nas suas conclusões, antes de responder às questões prejudiciais, procurou determinar se uma marca cor por si só constitui um sinal suscetível de constituir marca na aceção do artigo 2.º da DM (Diretiva de Marca). E a resposta a que LÉGER chegou foi a de a cor não constitui um sinal suscetível de representação gráfica nem é adequado a distinguir produtos ou serviços provenientes de uma empresa dos de outras.

Para tanto, começou por considerar as fontes legais. Quanto ao art. 2.º, considerou que nenhuma conclusão se podia retirar do seu carácter, até porque a ambiguidade da sua redação tinha dado lugar a várias transposições. Quanto à declaração conjunta salientou que ela não tinha relevo jurídico. E no que concerne ao ADIPIC (Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados com o Comércio), referiu o facto de, na sua versão final, ter deixado cair as cores e apenas se referir às combinações de cores.

Depois partiu o Advogado-Geral para o exame da representação gráfica da marca de cor, tendo salientado que apenas uma representação gráfica que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva permite conhecer o sinal e definir a extensão dos direitos que à marca é conferida. Ora, LÉGER considerou que a reprodução ou designação da cor (máxime por um código internacional) não preenchia aqueles requisitos por

não permitir determinar qual será o sinal efetivamente utilizado para distinguir os seus produtos ou serviços. Para o Advogado-Geral, a cor "tanto poderá constituir a coloração da tonalidade da superfície externa dos produtos ou da respetiva embalagem, como aparecer unicamente sobre uma parte destes, ou em desenhos bem precisos, rodeada pela cor genérica dos produtos a cor reivindicada poderá constituir na íntegra a respetiva tonalidade ou aparecer unicamente sobre uma parte daqueles, no âmbito de desenhos bem precisos, o que o levava a presumir que o depositante pretendia que lhe fossem reservadas todas as possibilidades. E observou ainda que, quanto à marca de cor, os objetivos da representação gráfica não seriam cumpridos: por um lado, a autoridade de registo teria dificuldades em verificar se estavam reunidas as outras condições exigidas para o registo como marca, em especial quanto ao risco de confusão, e, por outro lado, os outros operadores não conseguiriam determinar quais os seus direitos. Face ao que expôs, diz o Advogado-Geral que "tal incerteza é contrária ao princípio da segurança jurídica subjacente à exigência da aptidão para uma representação gráfica" e conclui pela impossibilidade de representar graficamente uma marca de cor.

No que toca a aptidão para distinguir produtos ou serviços de uma empresa do das demais, LÉGER entendeu que a cor não a possuía por duas razões: Em primeiro lugar, a apreciação da aptidão para um sinal ter carácter distintivo implica conhecer precisamente esse sinal e o pedido de registo de uma cor por si não permitiria determinar como apareceria esse sinal. Em segundo lugar, a cor não seria apta a indicar, sem confusão possível, a origem de um produto ou serviço. A este propósito, LÉGER deu a conhecer que considerava discutíveis os registos de cor do IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno), porque os consumidores só percebem a cor como indicadora de origem de produtos ou serviços quando ela está associada a outro elemento e que considerava que já se dava proteção suficiente às cores sem necessidade de registar a cor per se como marca.

Por fim, conclui a sua análise, advogando que elas deveriam permanecer na livre disponibilidade de todos os operadores, face aos riscos que a monopolização de cor como marca e que a confusão de tonalidades idênticas traria para a concorrência.

O TJCE, antes de se debruçar sobre as questões prejudiciais colocadas, começou por determinar se uma cor por si só é suscetível de constituir marca nos termos do art. 2.º da diretiva. Os juízes distanciando-se do Advogado-Geral que considerava não ser a cor um sinal passível de ser registado como marca, concluíram que a cor, apesar de ser uma marca característica das coisas, pode constituir um sinal quando for relacionado com um produto ou serviço. Sendo a cor um sinal na aceção do art. 2.º, o tribunal teve que averiguar de que forma se preencheriam as exigências de representação gráfica. Considerou que uma amostra da cor por si só não preenchia essas exigências por não ser duradoura, que a descrição verbal da cor por vezes pode funcionar como representação gráfica e que a designação de uma cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido constituía uma representação gráfica válida. Foi ainda explicitado que, quando a descrição verbal não funcione como representação gráfica por falta de precisão, pode a associação de uma amostra de uma cor suprir essa falha, e que quando uma amostra de uma cor acompanhada de uma descrição verbal falhar, por ausência de precisão ou de carácter duradouro, tal pode ser suprido pelo acréscimo de uma designação da cor por meio de um código de identificação internacionalmente reconhecido.

Quanto a saber se as cores são adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos das demais, principiou por considerar o tribunal que as cores, embora sejam adequadas a veicular determinadas associações de ideias e a suscitar sentimentos, são pouco aptas a comunicar informações precisas, designadamente quanto à origem de um produto ou serviço, porque são amplamente usadas na publicidade e na comercialização de produtos e serviços devido ao seu poder atrativo. Ainda assim não era de excluir que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa.

Depois de terem considerado que as cores podiam constituir um sinal na aceção do artigo 2.º da diretiva, os juízes do Luxemburgo principiaram a resposta às questões prejudiciais formuladas. Começaram pela terceira, que questionava se havia algum interesse geral que justificasse que a cor estivesse à livre disposição de todos. Considerou o tribunal que o número de cores que a generalidade dos consumidores dos produtos em causa está apto a distinguir é pouco, elevado pelo facto de o mesmo ter raramente a possibilidade de comparar diretamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores, pelo que o número de cores efetivamente

disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido. E também considerou que a possibilidade de registar uma marca pode ser objeto de restrições com base no interesse público, nomeadamente quando estamos perante formas funcionais. Ora, à luz destas considerações, o tribunal finalizou, concluindo que sendo reduzido o número de cores efetivamente disponíveis, um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos provocaria o esgotamento de toda a paleta de cores disponíveis. Com duas consequências nefastas para a concorrência: Iria ser criada uma vantagem concorrencial ilegítima a favor do operador económico que registasse uma dada cor sobre os seus concorrentes; iria haver um prejuízo para os novos operadores, se os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efetivamente disponíveis.

Assim, deve reconhecer-se um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do mesmo tipo daqueles para os quais é pedido o registo. Conforme sustentou o tribunal, esse interesse será tanto maior, quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da cor.

Em seguida, passou o tribunal para a análise da primeira questão e da al. a) da segunda, onde procurou saber em que condições uma cor por si tem carácter distintivo. Para tanto, o TJCE relembrou que a função essencial da marca é a de indicar a origem empresarial dos produtos ou serviços e que há que ter em conta, para apreciação do carácter distintivo de um sinal, simultaneamente os produtos ou serviços a que esse sinal se destina e a perceção que o público relevante tem desse sinal.

A esta luz, foi expresso o entendimento de que o público percebe imediatamente as marcas nominativas ou figurativas como sinais indicadores da origem dos produtos, mas que não sucede o mesmo com respeito à cor do produto ou da sua embalagem. Pelo que, rematou o TJCE, só em circunstâncias excecionais é que se pode conceber que uma cor per si tenha carácter distintivo antes de qualquer utilização, mas que não excluía a hipótese de a cor adquirir capacidade distintiva na sequência do seu uso para certos produtos ou serviços.

Com a segunda questão, alínea b), o órgão jurisdicional de reenvio pretendia saber se o facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou serviços, ou de o ser para um produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante para apreciar se a referida cor tem carácter distintivo na aceção do artigo 3.º, número 1, alínea b), da diretiva. E com a quarta questão pretendia saber se a apreciação era feita em abstrato ou em concreto.

Os juízes consideraram que sim. Consideraram que o número de produtos ou serviços para as quais se pede o registo da marca de cor é relevante, juntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, não só para apreciar do carácter distintivo da cor em causa, como ainda para apreciar do interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes concorrentes que oferecem produtos ou serviços iguais ou semelhantes aos oferecidos pelo requerente do registo. E consideraram que a apresentação devia ser feita em concreto, tendo em conta todas as circunstâncias do caso, incluindo o uso que houvesse sido feito da cor.

O acórdão Libertel do TJCE, tal como o Owens-Corning, nos EUA veio dar luz verde a admissibilidade do registo da marca de cor, não apenas na medida em que esta atinja distintividade (*secondary meaning*), mas também na hipótese de *ab initio* essa distintividade poder ser conhecida embora a título excecional.

Com relação à representação gráfica, o caso Libertel foi mais aberto, ao permitir a indicação da cor através de um código internacionalmente reconhecido, descrição verbal da cor e associação de uma amostra de uma cor.

No nosso país não tem sido frequente a indicação da cor através da referência a um código internacional de cores, o que se faz normalmente, é a descrição verbal da cor acompanhada da amostra da respetiva marca. Esta atitude dá lugar a imprecisão da reivindicação da(s) cor (es) considerando que há cores primárias e tonalidades de cores.

II. NOVAS MARCAS NA ORDEM JURÍDICA MOÇAMBICANA

A ordem jurídica moçambicana é recetiva as novas marcas, fato inequívoco nos termos do disposto na alínea f) do CPI(M) (Aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31de Dezembro) que dispõe o seguinte: "Marca: Sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfativo, suscetível de representação gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem".

A formulação "Sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfativo…" constante do texto acabado de citar, acomoda tanto as tradicionais como as novas marcas, o que demonstra que a ordem jurídica moçambique não está alheia a emergência das novas marcas.

O anterior CPI(M) aprovado pelo Decreto 4/2006 de 12 de Abril já era também sensível às novas marcas mas não incluía as marcas olfativas. Àquele Código, o segundo em Moçambique em matéria de Propriedade Industrial pós Independência, apresentava a seguinte definição: "Marca de produtos e serviços: O sinal distintivo manifestamente visível e ou audível, suscetível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos produtos e serviços de outra empresa, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem". Como se vê, à luz desta disposição só faltava a marca olfativa que veio a ser introduzida no novo CPI(M).

No entanto, apesar da consagração legal das novas marcas no atual CPI(M), excetuando algumas marcas confundíveis com as marcas de cor, mormente as das telefonias móveis e gasolineiras; em rigor, nenhum pedido de registo de uma das novas marcas foi submetido ao Instituto da Propriedade Industrial, órgão competente. Esta situação, possivelmente como se viu no capítulo anterior, deve encontrar justificação no melindroso caminho que se deve percorrer para a aferição da sua capacidade distintiva, representação gráfica bem como a falta de regulamentação dos procedimentos para o seu registo. Neste conjunto de possíveis motivos para o não registo de novas marcas na ordem jurídica moçambicana, não se deve deixar de parte a hipótese dos agentes económicos nacionais não terem ainda despertado para a necessidade do uso das novas

marcas uma vez que ainda se encontram no caminho do aperfeiçoamento do uso das marcas tradicionais face ao estágio do desenvolvimento económico em que o país se encontra.

Porém, a cada vez crescente utilização de marcas sonoras em Moçambique demanda a devida proteção pelos respetivos titulares. Pese embora se reconheça a necessidade de apetrechos técnicos e tecnológicos para o registo das novas marcas, não parece que esteja fora do alcance do Instituto da Propriedade Industrial os meios de registo pelo menos das marcas sonoras.

Apesar de, até aqui não ter sido depositada ou regista nenhuma nova marca, é de saudar a ordem jurídica moçambicana por ter-se adaptado sob o ponto de vista normativo às atuais tendências das marcas isto é, das "novas marcas".

REFERÊNCIAS

BALAÑA, Sergio, *El entorno digital, segunda oportunidade para la marca olfativa. Estudio acerca de la capacidade del signo olfativo para funcionar como marca em el mercado*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, Marcial Pons, 2005-2006, pp, 19-57.

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

BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, Troisème Edition, Maison Larcier, 1995.

CARUSO, Maria Adalgisa, *Il marchio sonora*, RDI, 4-5, 2008, pp. 238-308.

CARVALHO, Maria Miguel, *"Novas" marcas e marcas não tradicionais: objecto*, in Direito Industrial, vol. V, 2008, pp. 215-330.

COELHO, José Gabriel Pinto, *Marcas Comerciais e Industriais*, Ed. Portugal-Brasil, 1922.

CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, Almedida, 2008.

DAUGÉ, Bruno, *Coment Gérer les Senteurs d`Ambiance, in Le Marketing Sensoriel Du Point de Vente*, Dunod, Paris, 2006, 91.

DUBARRY, Marie, *La Protection Juridique d`une fragrance*, Intelex, França, 2000.

FOURNIER, Eric Gippini, *Las Marcas olfactivas en los Estados Unidos*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV 1991-92, Marcial Pons, pp. 157-167.

MALLMANN, Querino, *O Poder das Marcas Registáveis e não Registáveis*, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição número 5/2014, pp. 29-35, Fev/2014, www.pidcc.com.br

RODRIGUES, Carlos André Ferreira, *A marca de cor. Aspectos sobre a admissibilidade do registo das cores como marca*, FDUC, 2009.

JURISPRUDÊNCIA

Caso in re Clarke, 17 USPTQ, 2d, 1238, 1239 (TTAB 1990), v. Solnado da Cruz, ob. cit, pp. 96-99.

Decisão da 2ª Câmara de Recurso, de 11 de Fevereiro de 1999, proferida no proc. R 156/1998-2, relativa ao pedido de registo número 428 870 (“o cheiro a erva recentemente cortada”) que pode ser consultada no sitio da Internet: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1998/en/R0156-1998.2pdf

Caso Siekman. Acórdão do Tribunal de 1ª Instância TPI, de 27 de Outubro de 2005, proferido no âmbito do proc. T-305/04, onde se discutiu o registo “odor a morango maduro” para assinalar produtos das classes 3ª, 16ª, 18ª, 25ª disponível no sítio da Internet http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?Lang = pt

Caso Re Owens-Cornig Fiberglass Corp.774, F2d,1128(Fed.Cir.1985)

Caso Libertel. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 6 de Maio de 2003, proferida no âmbito do proc. C-104/01, que opõe a Libertel Groep BV ao Benelux-Merkenbureau, disponível no sitio da Internet: http://curia.europa.eu/cgi-bin/form.pl?lang = pt

Caso Shield. Acórdão, de 27 de Novembro de 2003, proferido no âmbito do proc. C-283/01 que opôs a Shield Mark BV a Jost Kist h.o.d.n. Memex, que pode ser consultado no sitio da Internet: http://curia.europa.eu/cgi-bin/form.pl?lang = pt

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E DESENVOLVIMENTO: UM PANORAMA ATUAL DA REGIÃO DE INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DOS VALES DA UVA GOETHE

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

Guilherme Spiazzi dos Santos, Universidade do Extremo Sul Catarinense, email: gsdsantos@hotmail.com http://orcid.org/ 0000-0002-0250-8524
Adriana Carvalho Pinto Vieira, UNESP; INCT/PPED/UFRJ. Email: dricpvieira@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-9408-721X
Julio Cesar Zilli, Universidade do Extremo Sul Catarinense, email: zilli42@hotmail.com, http://orcid.org/0000-0003-3794-0576
Debora Volpato, Faculdades Senac, email: deboravolpato@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1968-2710

Resumo:
Os caminhos que levam ao desenvolvimento de uma região consideram particularidades econômica, ambientais, sociais e culturais de cada área, além da participação direta e indireta das esferas pública e privada que compõe determinada região. Uma alternativa para que pequenos produtores de regiões menos desenvolvidas possam ingressar no mercado, assim gerando impactos no desenvolvimento da região é a Indicação Geográfica, um ativo de propriedade intelectual que proporciona diferenciação e garantia de proteção legal. Trata-se de um registro de propriedade intelectual concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de uso coletivo pelos atores de uma região delimitada. Com isso, este estudo tem como objetivo identificar o panorama atual do desenvolvimento da região de Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe. Metodologicamente, o estudo se caracterizou como uma pesquisa descritiva e exploratória quanto aos fins, de estratégia bibliográfica, com a técnica de análise de dados e abordagem qualitativa. A pesquisa mostra que a região dos Vales da Uva Goethe tem mostrado incrementos positivos em seus indicadores econômicos, porém, precisa trabalhar questões humanas e sociais para atingir uma condição equilibrada de desenvolvimento da região.
Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Desenvolvimento. Vales da Uva Goethe.

GEOGRAPHICAL INDICATION AND DEVELOPMENT: A CURRENT PANOROMA OF THE GOETHE GRAPE VALLEYS GEOGRAPHICAL INDICATION REGION

Abstract:
The paths that lead to the development of a region consider the economic, environmental, social and cultural particularities of each area, as well as the direct and indirect participation of the public and private spheres of a given region. An alternative for small producers from less developed regions to enter the market, thus generating impacts on the development of the region

is the Geographical Indication, an intellectual property asset that provides differentiation and guarantee of legal protection. It is an intellectual property registry granted by the National Institute of Industrial Property (INPI) for collective use by the actors of a delimited region. Therefore, this study aims to identify the current panorama of the development of the Goethe Grapes Valleys region. Methodologically, the study was characterized as a descriptive and exploratory research, with a bibliographical strategy qualitative approach. The research shows that the region of Goethe Grape Vales has shown positive increases in its economic indicators, however, it needs to work on human and social issues to achieve a balanced development condition for the region.
Keywords: Intellectual Property. Development. Goethe Grape Valleys.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA Y DESARROLLO: UN PANORAMA ACTUAL DE LA REGIÓN DE INDICACIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS VALES DE LA UVA GOETHE

Resumen:
Los caminos que conducen al desarrollo de una región contemplan particularidades económicas, ambientales, sociales y culturales de cada área, además de la participación directa e indirecta de las esferas pública y privada que compone determinada región. Una alternativa para que pequeños productores de regiones menos desarrolladas puedan ingresar al mercado, así generando impactos en el desarrollo de la región es la Indicación Geográfica, un activo de propiedad intelectual que proporciona diferenciación y garantía de protección legal. Se trata de un registro de propiedad intelectual concedido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de uso colectivo por los actores de una región delimitada. Con ello, este estudio tiene como objetivo identificar el panorama actual del desarrollo de la región de Indicación de Procedencia de los Valles de la Uva Goethe. Metodológicamente, el estudio se caracterizó como una investigación descriptiva y exploratoria en cuanto a los fines, de estrategia bibliográfica, con la técnica de análisis de datos y abordaje cualitativo. La investigación muestra que la región de los Valles de la Uva Goethe ha mostrado incrementos positivos en sus indicadores económicos, sin embargo, necesita trabajar cuestiones humanas y sociales para alcanzar una condición equilibrada de desarrollo de la región.
Palabras clave: Propiedad Intelectual. Desarrollo. Valles de la Uva Goethe.

Introdução

A melhoria da condição de vida local perpassa uma série de variáveis que contribuem de forma interdependente para o desenvolvimento de um território ou região. Apesar de não haver um modelo geral a ser seguido para se alcançar um determinado nível de desenvolvimento regional, deve-se considerar que a promoção do mesmo leva em conta as particularidades econômica, ambientais, sociais e culturais de cada região, tal como a promoção de uma Indicação Geográfica (IG).

O conceito de IG, presente no Brasil há cerca de vinte anos, mas já amplamente utilizado na Europa e outras partes do mundo, se mostra presente no desenvolvimento socioeconômico

de localidades como Champagne (França - *champagne*), Parma (Itália – presunto curado a seco), Porto (Portugal – vinho) e Jerez (Espanha - *brandy*).

A conotação de estrutura social a partir da existência e a predominância do termo desenvolvimento ou subdesenvolvimento denominando uma determinada localidade, surgiu após o início do processo de formação de um sistema econômico mundial, cujo num primeiro momento se dá com a transformação da produção e a divisão do trabalho, abrindo caminho para a Revolução Industrial e, num segundo período, a especialização de regiões numa determinada atividade produtiva, e tem como resultado o avanço tecnológico e, consequentemente, uma rápida acumulação (FURTADO, 1980).

Este apanhado de acontecimentos leva as estratégias de desenvolvimento a considerar que uma determinada região traz em si uma história que influencia as condições de desenvolvimento (SCHUMPETER, 1982; KRUGMAN, 1991), a busca por mercados para o aumento da produção e a escolha adequada de bens que serão produzidos (WILLIAMSON, 1988) e também a expectativa com relação ao futuro da região daqueles que promovem a transformação (KRUGMAN, 1991).

A partir deste cenário, há a necessidade de uma ação integrada e alinhada entre diferentes atores das esferas pública e privada, para que a perspectiva de desenvolvimento deixe de ter como objetivo apenas o aumento da produção material e, passe a considerar necessidades ambientais e sociais, fazendo alusão ao bem-estar geral da população.

Desta forma, o desenvolvimento regional pode fazer referência ao aumento da condição de vida populacional. Porém, a elevação do Produto Interno Bruto (PIB) *per capita* por si só não significa uma melhor distribuição da renda (CLEMENTE, 1994). Portanto, conforme Furtado (1980) aponta em seus estudos, o conceito de desenvolvimento de uma sociedade não pode estar desvinculado da estrutura social da mesma e a formulação de políticas de desenvolvimento.

Assim como o meio privado tem o seu papel na indução do desenvolvimento, mesmo que muitas vezes visto apenas como fator econômico, a administração pública também pode ser apontada como um agente de promoção do desenvolvimento. Porém, no que concerne a ação pública, deve-se questionar o papel e as estratégias de abordagem da gestão pública a serem adotadas em favor do desenvolvimento de uma região, uma vez que a influência pública pode ser direta a partir da implementação de programas de cunho agrícola e outras políticas que beneficiem a comunidade ou indireta, ao assegurar o direito legal de um ativo pertencente à região.

O conceito de Indicação Geográfica (IG) surgiu a partir da percepção de qualidades específicas e intrínsecas de determinados produtos provenientes de regiões delimitadas, por consumidores e produtores (ADDOR; GRAZIOLI, 2002). O registro IG configura um ativo de propriedade intelectual que proporciona direitos, estes atrelados a tratados e convenções internacionais de IG firmados pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (O'BRIEN, 1998).

Além da garantia de proteção legal, o registro de IG proporciona uma interessante alternativa para que pequenos produtores de regiões menos desenvolvidas possam ingressar no mercado com um produto diferenciado, lhes permitindo concorrer com grandes organizações (BRUCH; VIEIRA; BARBOSA, 2014).

Para Maiorki e Dallabrida (2005), este ingresso de atores locais no mercado pós-registro de IG gera impactos no desenvolvimento da região, uma vez que há um considerável entrosamento entre uma IG e a promoção cultural e socioeconômica da região delimitada.

A partir da concessão do registro de Indicação de Procedência para os Vales da Uva Goethe (IPVUG) em 2012, a região delimitada pelo registro composta pelos seguintes municípios – Cocal do Sul, Içara, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Pedras Grandes, Treze de Maio e Urussanga - passou a ter um ativo de uso coletivo, pertencente à região como um todo. Este ativo favorece a produção agrícola de uva e a produção de produtos derivados do fruto.

As benesses trazidas pelo registro de IG vão desde a segurança legal da propriedade intelectual (proteção de um ativo intangível) até a promoção de um diferencial local único e intransferível. São fatores que tem potencial tanto público, quanto privado para a promoção do desenvolvimento da região.

A relação dos temas Indicação Geográfica e Desenvolvimento é estudada no presente trabalho por meio o da coleta de dados secundários referente ao desenvolvimento dos municípios que compõe os Vales da Uva Goethe. Diante deste contexto, este estudo tem como objetivo identificar o panorama atual do desenvolvimento da região de Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe.

Desenvolvimento

Considerando a utilização do termo desenvolvimento no tempo atual, ele pode assumir um viés voltado para a acumulação, dando um sentido de interpretação econômico (FURTADO, 1980; WILLIAMSON, 1988), mas também pode ser considerado com relação ao nível de satisfação das necessidades humanas (FURTADO, 1980) ou ainda, como expõe Sen (2000),

uma sequência de acontecimentos que proporcionam um aumento das liberdades reais da população numa determinada região.

O desenvolvimento, no sentido econômico, de acordo com Williamson (1988) é a constante transformação da produção de subsistência que limita a renda *per capita* em uma que empregue alta tecnologia e proporcione rendas mais altas. Porém, este aumento por si só, como lembra Furtado (1980), faz referência à melhora na eficácia da produção, fator tido como principal indicador de desenvolvimento, mas não proporciona condição suficiente para a melhora das necessidades da população.

Além disso, como já era postulado por Schumpeter (1982), toda situação de desenvolvimento tem como base um desenvolvimento anterior que criou condições para que houvesse continuidade e mudanças, onde de acordo com Ivo (2012) a sociedade tradicional não é sobreposta pela sociedade moderna.

Com isso, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, este é apenas uma parte de análise de uma relação muito mais complexa que sofre influência de um todo precedente que também considera influências históricas e sociais (SCHUMPETER, 1982).

Fazendo referência ao desenvolvimento econômico, Furtado (1980) aponta para o termo renda *per capita* como um indicador de desenvolvimento que não faz qualquer referência a diferenças sociais, distribuição de renda, preços relativos ou perfil da acumulação. O raciocínio é complementado por Sen (2000) ao afirmar que o crescimento do produto interno bruto (PIB) passa uma noção restrita sobre desenvolvimento, pois não considera questões como acesso à saúde, educação ou ainda participação política.

Políticas públicas destinadas a proporcionar incentivos financeiros e ficais para o setor privado foram adotadas tanto por países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Porém, mesmo considerando o aumento de emprego e renda, além de um tímido incremento na capacidade competitiva proporcional por tais incentivos, os resultados de regiões menos desenvolvidas não fazem frente aos encontrados em áreas mais ricas (AMIN, 1999).

Esta intervenção da administração pública, segundo Bandeira (2004), visa à promoção do desenvolvimento com vistas na importância do papel dos mercados. Com isso, a discussão do desenvolvimento econômico e social, culminando no desenvolvimento regional, leva em consideração a capacidade de articulação entre organizações sociais e os setores privado e público de uma determinada região (MARTINS; CALDAS, 2009).

Fazendo o contraponto à renda *per capita*, o panorama de desenvolvimento de uma região pode considerar o índice de desenvolvimento humano (IDH), uma vez que este analisa

a sociedade a partir de dados socioeconômicos que consideram as dimensões renda, educação e longevidade (ATLASBRASIL, 2013). Ainda, este índice de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (2017) se caracteriza por mudar o foco do crescimento econômico para o humano, pois, além de considerar o aspecto econômico, considera a expectativa de crescimento sob a ótica do ser humano, capacidades, oportunidades, questões políticas, culturais e sociais.

Outro indicador que está em consonância com a necessidade de ir além da questão de análise econômica é o índice de desenvolvimento municipal sustentável (IDMS), uma vez que este se compromete a analisar o desenvolvimento territorial a partir das dimensões sociocultural, ambiental, econômica e político-institucional (FECAM, 2016).

Portanto, paralelamente ao desenvolvimento econômico, há o desenvolvimento local, este calcado no aproveitamento dos recursos naturais e sociais existentes em qualquer região, consequentemente, um desenvolvimento não concentrado de emprego no território (LLORENS, 2001).

Indicação Geográfica

O registro de Indicação Geográfica (IG) configura um ativo de propriedade intelectual que proporciona direitos atrelados a tratados e convenções internacionais de IG firmados pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (O'BRIEN, 1998).

Este conceito surgiu a partir da percepção de qualidades específicas e intrínsecas de determinados produtos provenientes de regiões delimitadas, por consumidores e produtores (ADDOR; GRAZIOLI, 2002), além da necessidade de um instrumento que assegurasse características particulares de determinados produtos, sendo que inicialmente tinha como intenção o enaltecimento da qualidade e posteriormente para a prevenção de fraudes (DA CUNHA, 2015).

Além de ser uma proteção jurídica, o registro de IG, assim como as marcas registradas, tem como fim a diferenciação ao agregar ao produto a garantia de procedência. (CERDAN, BRUCH e SILVIA, 2010).

Este diferencial configura uma classificação representada por um signo, este aplicado sobre o produto final, que é de indiscutível importância, pois destaca atributos únicos, fazendo referência a origem histórica e aspectos particulares da cultura e tradição da região que o compõe determinado produto ou serviço (CERDAN *et al*, 2014).

A relação do produto ou serviço ofertado com a sua região está diretamente ligada à palavra "geográfica", pois remete a sua origem e os atributos peculiares, estes administrados por atores locais, o que faz da IG uma propriedade coletiva da população da região devidamente delimitada (DALLABRIDA, 2014).

A proteção gerada pelo registro de IG acaba tendo relação no desenvolvimento local, uma vez que a população terá um instrumento que garante potenciais investimentos (SILVA; BRITO; DANTAS, 2016).

De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a IG pode ser dividida em: Indicação de Procedência (IP) – referência a uma região que se tornou conhecida pela prestação de um serviço específico ou a extração, produção ou fabricação de determinado produto. Denominação de Origem (DO) – dos quais as propriedades ou atributos específicos de produtos ou serviços podem ser conferidos a sua origem geográfica, fazendo referência ao seu local de ascendência (INPI, 2015).

Atualmente o Brasil possui sessenta e dois (62) registros de IGs concedidos, sendo que, deste total, a Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe (IPVUG) atualmente é a única IG no Estado de Santa Catarina (INPI, 2017).

O reconhecimento da IPVUG é para produção de vinho branco *demi-sec*, seco ou suave, vinho espumante *brut* ou *demi-sec* obtidos pelo método "*Champenoise*" e pelo método "*Charmat*", vinho licoroso, a partir de fevereiro de 2012, com o reconhecimento do registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (VIEIRA; BRUCH; WATANABE, 2012).

Vales da Uva Goethe

A região da IPVUG, composta pelos municípios de *i*) Cocal do Sul; *ii*) Içara; *iii*) Morro da Fumaça; *iv*) Nova Veneza; *v*) Orleans; *vi*) Pedras Grandes; *vii*) Treze de Maio; *viii*) Urussanga (VALES DA UVA GOETHE, 2013) leva este nome devido ao cultivo da uva Goethe, originária dos Estados Unidos (PINNEY, 1989), introduzida na região de Urussanga ainda na primeira década do século XX (VELLOSO, 2008) pelas mãos do regente do consulado italiano, Giuseppe Caruso Mac Donald e distribuída para os colonos locais (PROGOETHE, 2012).

Na busca pelo fortalecimento da cultura local houve a união entre os vitivinicultores de uva Goethe e pessoas da região de Urussanga ligadas ao comércio e turismo, contando com o suporte do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (VELLOSO,

2008), então formando a Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe da Região de Urussanga – ProGoethe em 2005 e, a partir dela, foi feita a busca pelo registro de Indicação Geográfica dos Vales da Uva Goethe (MAPA, 2014).

No ano de 2010 foi expedido o Certificado de reconhecimento de Indicação Geográfica Protegida - IGP concedido pelo Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Regional de Santa Catarina e, em 2012 foi concedido o Registro da Indicação de Procedência registrado pelo INPI em 14/02/2012 (PROGOETHE, 2012).

De acordo com Vieira e Pellin (2014), a região registrou um crescimento em torno de 20% na venda de vinhos Goethe e 30% de espumantes após a oficialização do registro de IG dos Vales da Uva Goethe. Tal dado corrobora com a afirmação de Maiorki e Dallabrida (2015) de que a IG no Brasil está num processo de estruturação e expansão e que ela é uma estratégia para região que traz exclusividade de uso do signo para aqueles que detêm o direito e também inclusiva, pois outros setores da economia são beneficiados indiretamente.

A proteção assegurada por lei e a questão da diferenciação por sua vez acabam se relacionando com o desenvolvimento da respectiva região de IG, pois a partir registro a população passa a ter um ativo que garante possíveis investimentos (SILVA; BRITO; DANTAS, 2016).

Metodologia

O presente trabalho é considerado como uma pesquisa descritiva de método dedutivo, um estudo exploratório, de estratégia bibliográfica, com a técnica de análise de dados e abordagem qualitativa, de acordo com o que apresenta Gil (2009).

A coleta de dados teve como fonte dados secundários coletados no mês de julho de 2017, dos sites dos seguintes órgãos: *i*) AtlasBrasil; *ii*) Federação Catarinense de Municípios (FECAM); *iii*) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); *iv*) Portal Brasileiro De Dados Abertos.

Foram considerados os dados, quando disponíveis nas bases pesquisadas, a partir de 2010 até o período mais recente disponível da *i*) população; *ii*) produto interno bruto (PIB); *iii*)

PIB *per capita*; *iv*) estatísticas do cadastro central de empresas; v) índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM);[1] vi) índice de desenvolvimento municipal sustentável (IDMS). [2]

Os dados secundários foram organizados por meio das ferramentas do Excel, empregando análise dos mesmos, com observação da variação dos valores no decorrer dos anos no âmbito local, estadual e nacional.

Resultados e Discussão

A população da região da IPVUG para 2016, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 157.132 habitantes (Tabela 01), representando 2,27% da população do Estado de Santa Catarina.

Tabela 01 – Dados populacionais e de área dos municípios dos Vales da Uva Goethe – 2016

Municípios	População estimada		Área da unidade territorial		Densidade demográfica
	(habitantes)	participação	(km^2)	participação	(hab./km^2)
Içara	53.998	34,36%	228,93	12,70%	235,87
Orleans	22.587	14,37%	548,79	30,44%	41,16
Urussanga	21.090	13,42%	254,87	14,14%	82,75
Morro da Fumaça	17.373	11,06%	83,12	4,61%	209,02
Cocal do Sul	16.301	10,37%	71,13	3,95%	229,17
Nova Veneza	14.654	9,33%	295,04	16,36%	49,67
Treze de Maio	7.082	4,51%	161,67	8,97%	43,81
Pedras Grandes	4.047	2,58%	159,31	8,84%	25,40
IPVUG	157.132	100%	1.802,85	100%	87,16
Santa Catarina	6.910.553	2,27%	95.737,95	1,88%	72,18
Brasil	207.770.453	0,08%	8.515.759,09	0,02%	24,40

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IBGE – Cidades (2017)

O total da área territorial da região é de 1.802,85 km^2 e a densidade demográfica registrada foi de 87,16 hab./km^2, valor acima das concentrações encontradas no Brasil e Santa Catarina.

[1] A análise do desenvolvimento humano municipal, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (2016) considera a perspectiva do crescimento sob a ótica do ser humano, suas oportunidades e capacidades considerando características além do econômico, como as culturais, sociais e políticas que exercem influência a qualidade de vida. A partir deste é formado o índice de desenvolvimento humano (IDH), um contraponto para o PIB *per capita*.

[2] O IDMS é uma ferramenta para a aplicação do conceito de desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político-institucional (FECAM, 2017).

O total do Produto Interno Bruto – PIB gerado pelos oito municípios pertencentes aos Vales da Uva Goethe em 2014, de acordo com o IBGE, foi de R$ 5.628.568.000,00, sendo que a maior representação deste PIB (34,45%) foi originada em Içara. Do outro lado do espectro encontra-se Pedras Grandes (2,04%), o município com a menor participação no PIB da região. (Tabela 2)

Tabela 02 – PIB e PIB *per capita* dos Municípios dos Vales da Uva Goethe – 2014

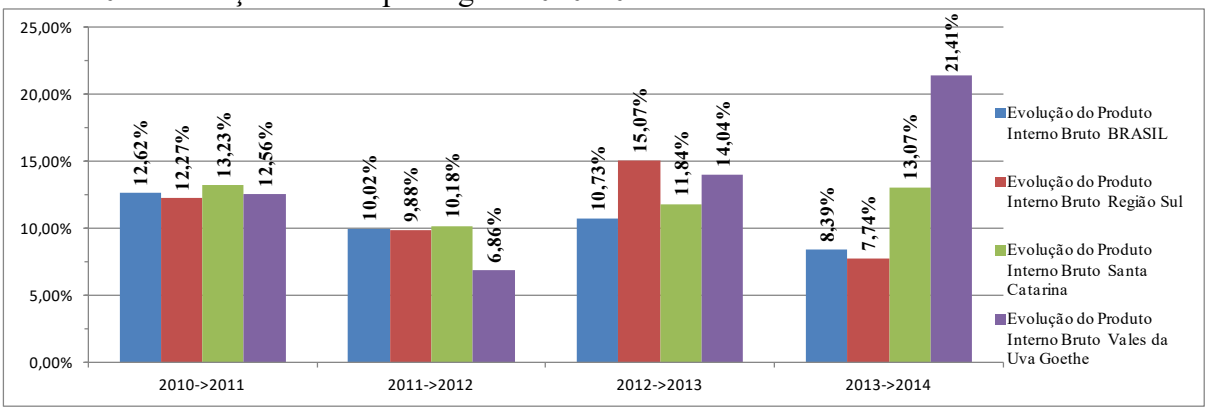
Municípios	PIB a preços correntes		PIB *per capita*
	(mil R$)	participação	(R$)
Içara	1.938.907	34,45%	37.084,15
Orleans	831.321	14,77%	37.260,58
Urussanga	756.151	13,43%	36.153,53
Morro da Fumaça	625.239	11,11%	36.666,62
Cocal do Sul	605.456	10,76%	37.819,71
Nova Veneza	634.124	11,27%	44.390,93
Treze de Maio	122.432	2,18%	17.361,28
Pedras Grandes	114.938	2,04%	28.109,00
IPVUG	5.628.568	100%	37.546,82

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IBGE – Cidades (2017)

Referente ao PIB *per capita*, observa-se certo equilíbrio entre as cidades, uma vez que cinco, dos oito municípios analisados, apresentam um PIB *per capit*a entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00, com destaque para Nova Veneza e seus R$ 44.390,93 por habitante. No extremo oposto, Treze de Maio registra o menor valor com os seus R$ 17.361,28 por habitante.

Numa análise comparativa do PIB a preços correntes dos Vales da Uva Goethe nos anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (Gráfico 01), é possível perceber um acompanhamento de tendência da região quando comparada ao Brasil, Região Sul e Santa Catarina.

Gráfico 01 - Variação do PIB por região 2010-2014



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados de Contas regionais Brasil e IBGE – Cidades (2017)

Porém, entre 2013 - 2014 a região dos Vales da Uva Goethe apresentam valores significativos de evolução do PIB (21,41%) denotando melhor na questão econômica da região estudada.

Acompanhando a variação positiva do PIB, a análise do PIB *per capita* na região nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 também traz resultados expressivos que acompanham a tendência. (Tabela 03)

Tabela 3 - Variação do PIB *per capita* por região 2010-2014

Região	PIB *per capita* (R$)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Brasil	20.371,64	22.748,72	24.825,15	26.521,15	28.500,24
Sul (PR; SC; RS)	22.646,87	25.260,72	27.585,88	30.569,99	32.687,15
Santa Catarina	24.597,41	27.555,30	30.046,38	32.334,04	36.055,90
IPVUG	21.653,11	24.175,42	25.625,52	30.417,81	37.546,82

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados de Contas regionais Brasil e IBGE – Cidades (2017)

A partir dos dados do IBGE é possível perceber que a região da IPVUG apresenta crescimento constante e superior ao crescimento registrado nas outras regiões. No ano 2014 o PIB *per capita* dos Vales da Uva Goethe superaram as médias nacional, estadual e da região sul, chegando à R$ 37.546,82.

Dados referentes ao trabalho e renda provenientes de 2015 do IBGE apontam para um cenário que compreende um total de 6.521 empresas atuantes, empregando um total de 49.737 pessoas assalariadas, com média salarial de 2,3 salários mínimos. (Tabela 04)

Tabela 04 – Trabalho e rendimento nos municípios dos Vales da Uva Goethe – 2015

Municípios	Número de empresas atuantes	Número de unidades locais	Pessoal ocupado assalariado	Pessoal ocupado total	Salário médio mensal	Salários e outras remunerações
					(Salário Mínimo)	(Mil Reais)
Içara	2.111	2.140	15.455	18.055	2,5	413.064
Orleans	1.049	1.077	7.116	8.454	2,5	190.054
Urussanga	760	770	6.465	7.535	2,5	183.687
M. da Fumaça	815	824	6.443	7.556	2,3	166.006
Cocal do Sul	664	672	5.025	5.975	2,7	148.888
Nova Veneza	618	648	6.558	7.393	2,4	172.282
Treze de Maio	316	317	1.823	2.223	1,7	32.496
Pedras Grandes	188	191	852	1.073	1,8	16.792
IPVUG	6.521	6.639	49.737	58.264	2,30	1.323.269

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IBGE – Cidades (2017)

Na IPVUG, em 2015, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 37,45%. Os dados apontam para um total de R$ 1.323.269.000,00 referentes a salários e outras remunerações na região. Na comparação entre os municípios apenas Treze de Maio e Pedras Grandes, cidades com o menor número de empresas e pessoal ocupado trazem rendimentos inferiores à R$ 100.000.000,00.

As variações nas estatísticas do cadastro central de empresas entre 2010 – 2015 (Tabela 05) apresentam momentos de retração (2010-2011, 2012-2013, 2013-2014) e aumento (2011-2012, 2014-2015) do número de empresas atuantes na região dos Vales da Uva Goethe, bem como do número de unidades locais. Já o número de pessoal ocupado segue em crescimento de 2010 a 2013, porém retrai de 2013 a 2015, fechando com 5.849 pessoas empregadas a mais do que no início do período.

Tabela 05 – Variação do trabalho e rendimento nos Vales da Uva Goethe 2010 – 2015

Categoria	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Número de empresas atuantes	5.933	5.841	6.484	6.431	6.390	6.521
Número de unidades locais	6.028	5.939	6.604	6.541	6.508	6.639
Pessoal ocupado assalariado	45.353	48.119	49.831	53.205	51.433	49.737
Pessoal ocupado total	52.415	55.716	57.984	61.299	59.713	58.264
Salário médio mensal (salário Mínimo)	2,25	2,35	2,25	2,23	2,29	2,30
Salários e outras remunerações (MIL R$)	705,883	831,368	958,771	1.098,581	1.213,214	1.323,269

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IBGE - Cidades

Com relação ao salário médio mensal, o mesmo tem um pequeno acréscimo no decorrer do período analisado, atingindo o seu maior valor em 2015, com um salário médio mensal correspondendo a 2,30 salários mínimos.

A única categoria que apresenta crescimento constante é a “Salários e outras remunerações”, que atingiu a marca do bilhão de reais em 2013 e seguiu apresentando aumentos decrescentes anuais até atingir o valor de R$ 1.323.269.000,00 em 2015.

Referente ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que considera os níveis de Longevidade, Educação e Renda, os Vales da Uva Goethe apresentam índices considerados “altos”, uma vez que todas as cidades apresentam média entre 0,700 e 0,799, conforme pode ser verificado na Tabela 06.

Tabela 06 – IDHM dos Vales da Uva Goethe – 2010

Ranking		Municípios	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal			
Nacional	Estadual		IDHM	Longevidade	Educação	Renda
128°	30°	Cocal do Sul	0,780	0,859	0,740	0,747
210°	47°	Urussanga	0,772	0,876	0,695	0,756
249°	55°	Nova Veneza	0,768	0,869	0,703	0,741
453°	84°	Orleans	0,755	0,873	0,657	0,749
743°	125°	Içara	0,741	0,861	0,645	0,732
823°	132°	Morro da Fumaça	0,738	0,825	0,665	0,732
1052°	160°	Treze de Maio	0,729	0,881	0,602	0,729
1081°	163°	Pedras Grandes	0,728	0,870	0,621	0,715
_	_	Agregação	0.752	0,862	0,667	0,739
_	_	Santa Catarina	0,774	0,860	0,6997	0,773
_	_	Brasil	0,727	0,816	0,637	0,739

Faixas de desenvolvimento humano

Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
0,499	0,500-0,599	0,600-0,699	0,700-0,799	0,800-1

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do ATLASBRASIL (2017)

O único critério tido como “muito alto” para todos os municípios foi o de longevidade. Ainda, as oito cidades apresentam índice “alto” para renda. Seis municipalidades tiveram sua educação classificada com nível “médio”, sendo que Cocal do Sul e Nova Veneza obtiveram a classificação “alto”.

Considerando os quatro eixos – Sociocultural, Econômico, Ambiental e Político-Institucional, a Federação Catarinense de Municípios (FECAM) apresenta o Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDMS) que abrange as faixas *i*) baixo; *ii*) médio baixo; *iii*) médio; *iv*) médio alto; *vii*) alto. Enquanto no ano de 2016 o Estado de Santa Catarina apresentou um IDMS de nível “médio baixo”, seis municípios (Içara, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans e Urussanga) obtiveram o nível “médio” (Tabela 07).

A dimensão sociocultural dos Vales da Uva Goethe tem variação entre os níveis “médio” e “médio alto”. Enquanto a dimensão econômica é predominantemente de nível “médio baixo” e a político-institucional de nível “médio”, a dimensão ambiental entre “baixo” a “médio alto” nos oito municípios.

Tabela 07 – IDMS dos municípios dos Vales da Uva Goethe - 2016

Dimensões	Santa Catarina	Cocal do Sul	Içara	Morro da Fumaça	Nova Veneza	Orleans	Pedras Grandes	Treze de Maio	Urussanga
Sociocultural	0,721	0,757	0,794	0,750	**0,791**	**0,760**	**0,714**	**0,704**	**0,726**
Educação	*0,759*	*0,856*	*0,807*	*0,814*	*0,831*	*0,783*	*0,777*	*0,736*	*0,804*
Saúde	*0,707*	*0,696*	*0,786*	*0,742*	*0,711*	*0,729*	*0,651*	*0,715*	*0,599*
Cultura	*0,470*	*0,325*	*0,618*	*0,295*	*0,743*	*0,574*	*0,407*	*0,264*	*0,612*
Habitação	*0,854*	*0,958*	*0,935*	*0,940*	*0,937*	*0,955*	*0,953*	*0,961*	*0,934*
Econômica	0,559	0,658	0,580	0,591	**0,608**	**0,603**	**0,543**	**0,517**	**0,595**
Ambiental	0,480	0,754	0,503	0,487	**0,696**	**0,695**	**0,432**	**0,329**	**0,758**
Político Institucional	0,669	0,692	0,661	0,679	**0,648**	**0,633**	**0,664**	**0,688**	**0,661**
Finanças Públicas	*0,703*	*0,669*	*0,673*	*0,624*	*0,616*	*0,652*	*0,795*	*0,728*	*0,647*
Gestão Pública	*0,764*	*0,878*	*0,787*	*0,853*	*0,743*	*0,733*	*0,568*	*0,740*	*0,841*
Participação Social	*0,529*	*0,538*	*0,520*	*0,579*	*0,594*	*0,506*	*0,586*	*0,581*	*0,499*
IDMS	**0,608**	**0,715**	**0,634**	**0,627**	**0,686**	**0,673**	**0,588**	**0,559**	**0,685**

Faixas de desenvolvimento municipal sustentável

Muito Baixo	Médio Baixo	Médio	Médio Alto	Alto
0,499	0,500-0,624	0,625-0,749	0,750-0,874	0,875-1,000

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da FECAM (2017)

O nível “alto” só é encontrado na subdimensão habitação das oito cidades, e gestão pública do município de Cocal do Sul. Em média, os Vales da Uva Goethe mostram um desempenho semelhante ao Estado na maior parte das dimensões analisadas.

Ao se considerar a série temporal do IDMS dos municípios e do Estado de Santa Catarina (Tabela 08) é possível encontrar incrementos positivos em todas as cidades e no Estado entre 2012 – 2014. Porém, na passagem para 2016 Orleans, Pedras Grandes e Treze de Maio registraram retração. Assim como o Estado de Santa Catarina.

Tabela 08 – Variação do IDMS dos municípios dos Vales da Uva Goethe -2012, 2014, 2016

Municípios	IDMS		
	2012	2014	2016
Cocal do Sul	0,676	0,708	0,715
Içara	0,587	0,622	0,634
Morro da Fumaça	0,563	0,661	0,627
Nova Veneza	0,607	0,661	0,686
Orleans	0,675	0,704	0,673
Pedras Grandes	0,603	0,619	0,588
Treze de Maio	0,523	0,570	0,559
Urussanga	0,619	0,643	0,685
Santa Catarina	0,582	0,610	0,608

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da FECAM (2017)

Mesmo considerando o aumento do IDMS de 2012 a 2016, apenas os municípios de Içara, Morro da Fumaça, Nova Veneza e Urussanga mudaram de faixa, saindo do nível "médio baixo" para integrar o nível "médio".

Considerações Finais

Considerando o objetivo do presente trabalho, de identificar o panorama atual do desenvolvimento da IPVUG, é possível discutir, a partir dos dados analisados, variações que concernem tanto o desenvolvimento econômico, quanto o desenvolvimento social da localidade.

Com um olhar sobre o viés econômico do desenvolvimento, as questões de emprego e renda (2010-2015), assim como o PIB e PIB *per capita* (2010-2014) apresentaram variações positivas, sendo que, a mudança mais expressiva encontrada foi no PIB *per capita* da região, superando as médias estadual e nacional em 2014 ao atingir o valor de R$ 37.546,81. Além deste fato, foram registrados incrementos no número de unidades atuantes e no pessoal ocupado total, que entre 2010 e 2015 cresceram 10,14% e 11,16% respectivamente.

Já as análises do IDHM (2010) e IDMS (2016) ressaltam que os municípios não têm demonstrado um desenvolvimento constante de áreas específicas, como no caso da educação no IDHM da área estudada.

Os pontos mais críticos encontrados na análise social dizem respeito ao IDMS, uma vez que alguns dos municípios analisados apresentam níveis baixos nas subdimensões cultural e de participação pública e na dimensão ambiental, deixando claro que a região precisa encontrar meios para melhoras as condições de cultura, meio-ambiente e de participação social.

A partir da compreensão dos dados coletados é possível constatar que os Vales da Uva Goethe têm mostrado incrementos positivos em seus indicadores econômicos, porém, a constatação de um nível mediano de IDMS indica que a região como um todo precisa trabalhar questões humanas e sociais para atingir uma condição equilibrada de desenvolvimento da região.

Assim como o preconizado na fundamentação teórica deste trabalho, entende-se que apenas o crescimento, ou desenvolvimento, econômico por si só não explica fidedignamente a condição holística de desenvolvimento de uma região, tão pouco garante que a população esteja gozando de liberdade e bem estar.

Este estudo serve como ponto de partida para análises mais profundas sobre as questões do desenvolvimento da IPVUG e possui limitações quanto ao seu grau de abrangência ao considerar apenas dados socioeconômicos. Sugere-se que, para estudos futuros sejam ponderados outros dados que possam correlacionar a obtenção do registro de IG às questões de desenvolvimento da região.

Referências

ADDOR, F.; GRAZIOLI, A. Geographical Indications Beyond Wines And Spirits: a roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO/TRIPPS agreements. **The Journal of Intelectual Property**, Oxford, v. 5, n. 6, p. 865-897, nov. 2002.

AMIN, A. An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development. **International Journal of Urban and Regional Research**, Malden, v. 23, n. 2, p. 365–378, dec. 1999.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA UVA E DO VINHO GOETHE DA REGIÃO DE URUSSANGA. **IGP**. 2012. Disponível em: <http://www.progoethe.com.br/igp.php?id=1>. Acesso em 20 de jul. de 2017.

ATLASBRASIL. **Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil**. 2013. Disponível em <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/>. Acesso em: 20 de jul. de 2017.

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

BANDEIRA, P. S. **As Mesorregiões no contexto da nova política federal de desenvolvimento regional:** considerações sobre aspectos institucionais e organizacionais. Rio de Janeiro: UFRGS/CEDEPLAR, 2004.

BRASIL. Portal Brasileiro De Dados Abertos. **Contas Regionais do Brasil**. 2017. Disponível em: < http://dados.gov.br/dataset/contas-regionais-do-brasil>. Acesso em 19 de jul. de 2017.

BRUCH, K. L.; VIEIRA, A. C. P.; BARBOSA, P. M. S. A comparative analysis on a differentiation perspectives between collective trademarks and geographical indications in the Brazilian wine sector. In: WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, 37., 2014, Mendonça. **Proceedings**... Mendonça: OIV, 2014. Disponível em:< http://nbcgib.uesc.br/nit/ig/app/papers/0809271603158619.pdf>. Acesso em 18 de jul. de 2017.

CERDAN, C. M.; BRUCH, K. L.; SILVA, A. L. da. **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio:** Módulo II, indicação geográfica. 2 ed. Brasília: MAPA, 2010.

CERDAN, C. M. T.; BRUCH, K. L.; SILVA, A. L.; COPETI, M.; FÁVERO, K. C.; LOCATELLI, L**. Indicação Geográfica de produtos agropecuários: importância histórica e atual. In: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio:** Módulo II, indicação geográfica / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; organização Luiz Otávio Pimentel – 4ª ed. – Florianópolis: MAPA, 2014.

CLEMENTE, A. **Economia regional e urbana**, São Paulo: Atlas, 1994.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA. **Desenvolvimento Territorial**. 2017. Disponível em <http://www2.codevasf.gov.br/programas_acoes/desenvolvimento-territorial>. Acessado em 19 de jul. de 2017.

DA CUNHA, G. S. V. T. **Indicações geográficas e desenvolvimento regional sustentável:** relações para a valorização de produtos agroalimentares em Santa Catarina. 2015. 152 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2015.

DALLABRIDA, V. R. (Org.) **Desenvolvimento territorial:** políticas públicas brasileiras, experiências internacionais e a indicação geográfica como referência. São Paulo: LiberArs, 2014

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS. **Banco de Indicadores**. 2017. Disponível em: < http://indicadores.fecam.org.br/banco-indicadores/index/ano/2017>. Acesso em: 20 de jul. de 2017

FURTADO, C. **Pequena introdução ao desenvolvimento:** enfoque interdisciplinar. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980. 161 p.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades**. 2017. Disponível em <http://www.cidades.ibge.gov.br >. Acessado em 21 de jul. de 2017.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicação geográfica no Brasil.** 2015**.** Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em 20 de jul. de 2017.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Pedidos de indicação geográfica concedidos e em andamento**. 2017. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em 02 de julho de 2017.

IVO, A. B. L. O paradigma do desenvolvimento: do mito fundador ao novo desenvolvimento. In: **Cadernos CRH**, Salvador, v. 25, n. 65, p. 187-210, maio/ago. 2012.

KRUGMAN, P. History versus expectations. **The Quartely Journal of Economics**, Oxford, v.106, n. 2, p. 651-667, may. 1991.

LLORENS, F. A. **Desenvolvimento econômico local:** caminhos e desafios para construção de uma nova agenda política. Rio de Janeiro: BNDES, 2001. 232 p.

MAIORKI, G. J.; DALLABRIDA, V. R. A indicação geográfica de produtos: um estudo sobre sua contribuição econômica no desenvolvimento territorial. **Interações**, Campo Grande, v. 16, n. 1, p. 13-25, jan./jun. 2015.

MARTINS, R. D.; CALDAS, E. de L. Uma análise comparada de experiências de desenvolvimento econômico local no Brasil. R**evista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, Taubaté, v. 5, n. 3, p. 70- 93, 2009.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Indicação geográfica de vinhos no Brasil.** 2014. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/1%20IG%20de%20Vinhos%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em 20 de jul. de 2017.

O'BRIEN, E. V. Protection des indications géographiques aux États-Unis. **Bulletin de L'OIV**, v. 71, p.427-461, maio/jun., 1998.

PINNEY, T. **A history of wine in America:** From the Beginnings to Prohibition. Berkeley: University of California Press, 1989.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Desenvolvimento Humano e IDH**. 2017. Disponível em <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html >Acesso em: 20 de jul. de 2017.

VALES DA UVA GOETHE. **Histórico.** Urussanga, 2013. Disponível em: < http://www.valesdauvagoethe.com.br/ipvug.php?id=1>. Acesso em: 20 de jul. de 2017.

SCHUMPETER, J. A. **Teoria do desenvolvimento econômico:** uma investigacao sobre lucros, capital, credito, juro e o cicloeconomico. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 169 p.

VIEIRA, A. C. P.; BRUCH, K.L.; WATANABE, M. Perspectivas de desenvolvimento da vitivinicultura em face do reconhecimento da Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe. **Revista GEINTEC,** Sergipe, v. 2, n. 4, p. 327-343, 2012.

SEN, A. K. **Desenvolvimento Como Liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 409 p.

SILVA, C. K. V. da; BRITO, L. M.; DANTAS, T. K. de S. A indicação geográfica como promotora do desenvolvimento local e regional: o caso (em potencial) do bordado do Seridó. **Revista GEINTEC**, Sergipe, v. 6, n. 1, p. 2982-2990, 2016.

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). 2008. 166 f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

VIERIA, A. C. P.; PELLIN, V. O uso do instituto das indicações geográficas como instrumento de promoção do desenvolvimento territorial rural: o caso dos Vales da Uva Goethe Brasil SC. In: APDR Congress, 20., 2014, Evora. **Proceedings**... Évora: APDR, 2014. p. 822-830.

WILLIAMSON, J. **A economia aberta e a economia mundial:** um texto de economia internacional. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1988. 394 p.

A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA

THE IMPORTANCE OF THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY IN THE BRAZILIAN PUBLIC UNIVERSITY

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA BRASILEÑA

Rodrigo Meireles Ortiz[1]

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a importância da proteção da propriedade industrial na universidade pública brasileira. No Brasil, estudos técnicos revelam que estas Instituições detêm praticamente o monopólio da pesquisa, financiada, na sua maioria, com recursos públicos. Consequentemente, tornam-se o maior potencial inovador do país e um dos principais sujeitos do sistema de propriedade industrial nacional. O advento da Emenda Constitucional da Inovação, da Lei de Inovação e do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, para além de incentivarem criações inovadoras, impõem a proteção da propriedade industrial fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado e realizado, atualmente, de forma preponderante nas universidades públicas. Assim, lança-se um novo olhar sob o sistema de proteção nacional, identificando a necessidade de valorização da propriedade industrial desenvolvida pelas universidades públicas no Brasil como patrimônio público inestimável, de forma a assegurar o retorno ao investimento estatal, a utilização eficiente da informação tecnológica, o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país e o cumprimento das finalidades normativas.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial. Universidade Pública. Pesquisa. Inovação.

ABSTRACT

[1] Mestrando em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: rodrigo_ortiz@hotmail.com.br. Número de identificação no ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1471-7224.

The present work intends to analyze the importance of industrial property protection in the brazilian public university. In Brazil, technical studies show that these institutions have practically the monopoly of the research, financed, for the most part, with public resources. Consequently, make them the greatest innovative potential in the country and one of the main subjects of the national industrial property system. The advent of the Constitutional Amendment of Innovation, the Law of Innovation and the Legal Framework of Science, Technology and Innovation, in addition to encouraging innovative creations, impose the protection of industrial property as a result of this research work stimulated by the State and accomplished, currently, predominantly in the public universities. Thus, a new look is launched under the national protection system, identifying the need for valorization of industrial property developed by public universities in Brazil as an invaluable public patrimony, in order to ensure the return on state investment, efficient use of technological information, the economic, social and technological development of the country and the fulfillment of the normative purposes.

KEY WORDS: Industrial Property. Public University. Research. Innovation.

RESUMEN

El presente trabajo pretende analizar la importancia de la protección de la propiedad industrial en la universidad pública brasileña. En Brasil, estudios técnicos revelan que estas Instituciones poseen prácticamente el monopolio de la investigación, financiada, en su mayoría, con recursos públicos. En consecuencia, las convierten en el mayor potencial innovador del país y uno de los principales sujetos del sistema de propiedad industrial nacional. El advenimiento de la Enmienda Constitucional de la Innovación, de la Ley de Innovación y del Marco Legal de la Ciencia, Tecnología e Innovación, además de incentivar creaciones innovadoras, imponen la protección de la propiedad industrial fruto de este trabajo de investigación estimulado por el Estado y realizado actualmente, de forma preponderante en las universidades públicas. Así, se lanza una nueva mirada bajo el sistema de protección nacional, identificando la necesidad de valorización de la propiedad industrial desarrollada por las universidades públicas en Brasil como patrimonio público inestimable, a fin de asegurar el retorno a la inversión estatal, el uso eficiente de la información tecnológica , el desarrollo económico, social y tecnológico del país y el cumplimiento de las finalidades normativas.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial. Universidad Pública. Investigación. Innovación.

INTRODUÇÃO

O Brasil ocupa atualmente a 13ª colação no volume total de artigos científicos publicados no mundo (Cross et al, 2018, p. 6). Respectivo índice indica uma tendência no aumento da pesquisa e da produção científica em nosso país. Entretanto, este dado denota um descompasso existente entre a publicação e a reduzida quantidade de patentes nacionais, o que começa a ser enfrentado por políticas públicas. De forma geral, verifica-se que o país publica resultados de pesquisas em revistas de impacto, mas deixa a desejar na hora de transformar este conhecimento em inovações tecnológicas que possam ser protegidas.

Neste contexto, estudos técnicos revelam que, no país, atualmente a maior parte da pesquisa científica e tecnológica é realizada nas universidades públicas. Ademais, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC, 2017), no ano de 2015 o investimento público foi superior ao investimento privado em ciência e tecnologia no país, totalizando cinquenta bilhões de reais, fortemente destinados ao âmbito universitário. Por conseguinte, observa-se o Estado como o principal financiador da ciência no país e as universidades públicas o seu destinatário por excelência.

Assim, a relação estabelecida entre a universidade pública e a sociedade, diante deste cenário fático, requer o estabelecimento de políticas institucionais sobre à inovação e a consequente proteção dos resultados de pesquisa realizados pela universidade. A partir da vigência da Lei nº 10.973/2004, tratando da inovação e da pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e tendo entre seus sujeitos as universidades públicas, temos um novo tratamento político dado à busca da inovação e à proteção dos resultados de pesquisa obtidos dentro dessas instituições.

Estímulos e exigências às universidades demonstraram a preocupação atual com a inovação e, consequentemente, com a proteção da propriedade industrial. Neste sentido, o Poder Constituinte Reformador incluiu, por meio da Emenda Constitucional nº 85/2015, a inovação entre os temas da ordem constitucional social. Em consequência, restou necessário atualizar o conteúdo da Lei de Inovação à luz do novo texto Constitucional, razão pela qual foi editada a Lei nº 13.243/2016, estimulando ainda mais à tecnologia e a inovação no país.

Frente a este tratamento político, nota-se que os temas inovação e propriedade industrial são abordados de forma relevante na indústria e nas empresas, tratados por diversas ciências como a economia e a administração, e sendo objeto de estudo jurídico no âmbito do direito privado, sobretudo empresarial. Contudo, frente à realidade nacional que denota uma entidade pública como protagonista de títulos de propriedade industrial, observa-se a necessidade de

trabalhos que se atenham a identificar de forma mais específica as razões pelas quais se torna relevante a proteção da propriedade industrial na universidade pública brasileira de acordo com suas particularidades.

Diante deste contexto, o presente trabalho pretende analisar a importância da proteção da propriedade industrial no âmbito da universidade pública brasileira, tendo em vista não apenas as balizas oferecidas pela nova ordem jurídica, mas também o financiamento público da pesquisa e as atividades indissociáveis no âmbito universitário, o que as torna o principal potencial inovador do país e um dos principais sujeitos do sistema de inovação e de proteção de propriedade industrial no Brasil.

1. BREVE CONTEXTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA

A preocupação com a proteção da propriedade industrial no ambiente universitário está inserida no contexto de valorização internacional dos ativos intangíveis no ambiente globalizado. De fato, estes ativos passaram a se constituir em um dos instrumentos que regulam negociações no comércio e na indústria, nacional e internacional, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento, e permitindo à sociedade o repasse dos benefícios decorrentes das inovações tecnológicas desenvolvidas através da transferência de tecnologia (UFRGS, 2003, p. 19).

A Lei *Bayh-Dole Act,* aprovada em dezembro de 1980 nos Estados Unidos, deu destaque internacional ao tema propriedade industrial no âmbito universitário, permitindo o depósito de patentes por universidades, oriundas de projetos financiados por fonte governamental (Chamas; Scholze, 2000, p. 86). No Brasil, entre as oito Constituições Federais, apenas a "promulgada no governo Vargas, de 1937, não incluiu expressamente os privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais" (Pimentel et al, 2007, p. 16). Entretanto, no seio universitário nacional, o tema despertou um maior interesse somente a partir da revisão do ordenamento jurídico sobre propriedade intelectual ocorrida na década de 90.

De fato, em cumprimento ao Acordo dos Aspectos Relativos ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual – TRIPS, o qual passou a exigir dos países signatários o comprometimento com padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, foi promulgada no país a Lei nº 9.279/1996. E ao regular os artigos 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996, o Decreto nº 2.553/98 estipulou ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, a participação econômica no valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro, no limite de um terço. A partir do Decreto nº 2.553/98, o Ministério da Educação elaborou a Portaria nº 322/98, disciplinando a

implantação do mecanismo de premiação em seus respectivos órgãos e entidades vinculadas, ou seja, entre eles, as universidades públicas. Assim, para implementar a regulamentação, as universidades estabeleceram políticas institucionais relacionadas ao tema, definindo, de acordo com suas peculiaridades, instrumentos para proteção e administração de sua propriedade industrial (UFRGS, 2003, p. 21).

Com o advento da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), atualmente regulada pelo Decreto nº 9.283/2018, um novo paradigma normativo foi estabelecido ao tratamento das universidades públicas com a propriedade industrial, ao se definir medidas de incentivo à inovação e à pesquisa no ambiente produtivo, nos termos dos artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A, da Constituição Federal, bem como fomentando um dever genérico de proteção para a produção de conhecimentos no Brasil (Barbosa, 2007, p. 49).

A Lei estimula, essencialmente, a criação de ambientes inovadores, trazendo entre seus protagonistas as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) que são, na sua maioria, as universidades públicas. Em síntese, verifica-se que a Lei nº 10.973/2004 apresenta uma proposta que combina parcerias entre público e privado, buscando promover uma maior facilidade em alcançar objetivos que antes seriam mais complexos caso estas esferas estivessem absolutamente separadas (Rezende et al, 2005, p.2).

Respectivo modelo de cooperação e aproximação estabelecido entre o setor público e o setor privado se harmoniza à teoria da tripla hélice desenvolvida por Henry Etzkovitz (2009) na década de 90, a qual concluiu que uma maior taxa de desenvolvimento tecnológico só é possível a partir da parceria entre governo, empresas e universidades, consistindo-se em uma das metáforas mais acolhidas como modelo de inovação tecnológica sustentável.

Neste cenário, buscando destacar ainda mais a importância do assunto e afastar qualquer dúvida sobre o interesse do Estado na matéria, o Constituinte Reformador incluiu, por meio da Emenda Constitucional nº 85/2015, a inovação entre os temas da ordem constitucional social, constitucionalizando seu conteúdo e trazendo novos elementos para a criação de ambientes inovadores. Em consequência, restou necessário atualizar o conteúdo da Lei de Inovação à luz do novo texto Constitucional, razão pela qual foi editada a Lei nº 13.243/2016, estimulando ainda mais à tecnologia e a inovação no país, trazendo novos elementos para a criação de ambientes inovadores nos quais estão inseridas, sobretudo, as universidades públicas.

Assim, a nova ordem constitucional, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 85/2015, a Lei da Inovação, Lei nº 10.973/2004, e o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e

Inovação, Lei nº 13.243/2016, além de incentivarem criações inovadoras, impõem a proteção da propriedade industrial fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado.

Frisa-se que embora os dispositivos tratem expressamente de inovação, esta e a propriedade industrial se inter-relacionam, inovando-se para se proteger e se protegendo para inovar, de forma que "o retrato das atividades inovativas de um país aperfeiçoa-se com esse esforço conjunto" (Andreassi et al., p. 65, 2000). Tal fato se dá em razão da significativa relevância econômica verificada na aquisição de títulos de propriedade desenvolvidos por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o que ocorre mediante produtos e processos inovadores que possam ser objeto de proteção e exclusividade de exploração por intermédio, sobretudo, de patentes (WIPO, 2018). As patentes, na verdade, consistem no direito de exploração exclusiva e temporária de uma inovação. E esta mesma patente representa o retorno e a retribuição do esforço para o desenvolvimento desta mesma inovação, o que denota a relação direta entre uma e outra no contexto da Pesquisa e Desenvolvimento.

Dessa forma, observa-se a necessidade de se discutir a importância do tratamento da propriedade industrial na universidade pública, a qual deverá ser objeto de debate institucional e social para não só atender a particularidade, característica e interesse de cada Instituição, mas sobretudo atingir aos fins exigidos e perseguidos pela legislação nacional, permitindo o cumprimento dos deveres do Estado Social e da nova ordem constitucional.

2. A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA

Analisado brevemente o contexto da proteção da propriedade industrial nas universidades públicas brasileiras, diante do novo tratamento político e jurídico dispensado à busca pela inovação, cumpre investigar aspectos específicos e particulares que demonstram a importância da propriedade industrial no âmbito universitário público brasileiro.

Com esse intuito, neste trabalho elaborado em agosto de 2018, serão abordadas seis variáveis identificadas durante a realização desta pesquisa bibliográfica, buscando incentivar o debate e contribuir para o fortalecimento da proteção da propriedade industrial na universidade pública brasileira.

2.1. Do protagonismo da Universidade Pública na Inovação e na geração de patentes no Brasil

Historicamente, a propriedade industrial, sem prejuízo de sua finalidade pública em estimular novos conhecimentos e o desenvolvimento econômico, tecnológico e social, nasce no

intuito da preservação do interesse privado, possuindo, segundo a maioria dos autores brasileiros, a natureza jurídica de direito real de propriedade (Gusmão, 1990, p. 18 e 20). O adjetivo atribuído ao título denota a referência à atividade da indústria. Ademais, a Constituição Federal estabelece no artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, a propriedade industrial entre o rol das garantias fundamentais do homem (Basso, 2008, p. 39), fortalecendo o caráter individual, liberal e privado do título.

Ocorre que, no Brasil, ao contrário de países mais industrializados, atualmente se verifica que a pesquisa, e consequentemente a possibilidade de inovação e de obtenção de novos títulos de patente, é realizada de forma preponderante nas universidades públicas. Para a verificação desta variável, neste trabalho são abordados quatro indicadores, quais sejam, o número de pesquisadores, a publicação científica, o investimento em pesquisa e o número de depósito de patentes.

Nesse intuito, observa-se inicialmente que, no país, o número de pesquisadores está alocado, sobretudo, na educação superior. De fato, os últimos indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação, compilados pelo MCTIC em 2017, registram que 316.495 mil pessoas, entre pesquisadores e pessoal de apoio, trabalharam com pesquisa e desenvolvimento no Brasil em 2014. Desse total, 237.585 estão no ensino superior, 69.746 no setor empresarial, 9.935 no governo e 1.816 no setor privado sem fins lucrativos (MCTIC, 2017, p. 63). Dessa forma, o percentual de pesquisadores envolvidos em pesquisa e desenvolvimento, no ano de 2014, foi de 69,9% no Ensino Superior, 3,3% no governo e 26,1% em empresas, contrastando, por exemplo, com a República da Coreia, onde 79,5% dos pesquisadores estão trabalhando nas empresas, enquanto apenas 12,1% estão no ensino superior (MCTIC, 2017, p. 146).

No tocante à publicação científica, indicador internacional para avaliação da pesquisa realizada, a partir do Relatório denominado *Research in Brazil*, produzido em 2018 para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, constatou-se que, atualmente, o Brasil é o 13º maior produtor de publicações de pesquisa em nível mundial e seus resultados de pesquisa crescem anualmente (Cross et al, 2018, p. 6). Contudo, a colaboração de coautores da indústria é de tão somente 1% dos trabalhos de pesquisa nacionais, o que já indica, em cotejo com os dados anteriormente analisados, o quase monopólio da produção da pesquisa no ensino superior (Cross et al, 2018, p. 6). E no particular, o mesmo estudo também verifica que as 20 universidades que mais publicam, e revelam a tendência da supremacia da pesquisa, são todas universidades públicas, sendo 16 federais e 4 estaduais (Cross et al, 2018, p. 42).

No mesmo sentido, identificou-se que o investimento realizado em Pesquisa e Desenvolvimento, ou em Ciência e Tecnologia, é preponderantemente público. Com efeito, o investimento realizado em Ciência e Tecnologia, segundo o MCTIC em 2015 pelo setor público foi de R$ 50 bilhões, somados ao valor de R$ 8 bilhões relativos a renúncias fiscais (MCTIC, 2017, p. 22 e 37). Já o investimento realizado pelo setor privado foi de R$ 48 bilhões (MCTIC, 2017, p. 22), demonstrando o maior investimento pelo Poder Público no país. Ao lado disso, observou-se que o percentual dos dispêndios do governo federal foi majoritariamente investido no Ministério da Educação, ao qual estão submetidas as universidades. Em 2015, entre todos os então 39 Ministérios, o MEC foi o destinatário de 60% do total de recursos em Pesquisa e Desenvolvimento (MCTIC, 2017, p. 36) e 53,2% dos recursos em Ciência e Tecnologia (MCTIC, 2017, p. 34).

Por fim, ao se analisar o número de depósitos de patentes no país, segundo dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, divulgados por meio do último indicador de propriedade industrial em outubro de 2017, verifica-se que entre os dez principais depositantes de patentes residentes no país em 2016, os nove primeiros são universidades públicas. E dessas nove universidades públicas oito são federais (INPI, 2017, p. 21).

Assim, seja pelo número de pesquisadores, pela publicação científica, pelo investimento de recursos públicos ou pelo número de depósito de patentes, observa-se que, no Brasil, ao contrário de outros países, atualmente as universidades públicas, sobretudo federais, representam o maior potencial inovador, e consequentemente um importante potencial criador de novos títulos de patente. Por conseguinte, tornam o Estado o principal financiador e incentivador de novas tecnologias, e as universidades públicas um dos principais sujeitos do sistema de proteção de patentes nacional, demonstrando a importância da proteção da propriedade industrial e do cuidado mais atento e responsável com os bens intangíveis gerados no seio destas instituições.

2.2. Da propriedade industrial produzida nas Universidades Públicas como bem público

Como já mencionado, a propriedade industrial, sem ignorar a sua finalidade pública, surge para proteção de interesses privados, notadamente de indivíduos, empresas e indústrias a ser estudada de forma mais específica no âmbito do direito empresarial (Barros, 2016, p. 143). Contudo, como visto de forma estatística, o protagonismo atual no país no sistema de patentes é das universidades públicas. E assim, o título produzido na universidade estatal, em regra, será da própria Instituição, tornando-o, consequentemente, um bem público, ao qual incide regime jurídico específico.

Com efeito, entende-se como bem público aquele pertencente às pessoas jurídicas de Direito Público, nos termos do artigo 98 do Código Civil, bem como aqueles que, embora não pertencentes a estas pessoas, estejam afetos à prestação de uma atividade pública (Mello, 2013, p. 929). Conforme ensina Di Pietro (2014, p. 748), a natureza jurídica da propriedade pública, embora não seja distinta na essência da propriedade privada, possui características próprias em razão da afetação dos bens. E assim, aos bens públicos, diferentemente dos bens privados, incide um regime jurídico próprio, que conta com quatro caraterísticas básicas, quais sejam, a alienabilidade condicionada, a impenhorabilidade, a impossibilidade de oneração e a imprescritibilidade (Mello, 2013, p. 931-932).

No ponto, a Lei nº 9.279/96, em seu art. 88, dispõe que a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução se dê no Brasil e tenha por objeto a pesquisa e a atividade inventiva, ou resulte dos serviços para os quais o empregado foi contratado. No caso, as universidades públicas, ao prestarem um serviço público, visando o atendimento da necessidade coletiva, oferecem os meios e equipamentos para a realização da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias. Seus pesquisadores e docentes, mediante relação contratual ou estatutária, são remunerados para o desenvolvimento dessas atribuições, já que, para além do ensino, exercem as atividades de pesquisa e de extensão de forma indissociável, nos termos do artigo 207, da Constituição Federal.

Assim, seja em razão do envolvimento dos pesquisadores públicos, na sua maioria professores das universidades, seja em razão dos recursos públicos utilizados, ou ainda da atividade pública desempenhada no âmbito universitário, há de se tratar esse potencial inovador como bem público. Sobretudo diante do arranjo nacional traçado no tópico anterior que demonstra a quase exclusividade do investimento e da realização da pesquisa nas universidades públicas.

No ponto, verifica-se que no âmbito privado a propriedade industrial é considerada um valioso bem patrimonial, equiparado aos móveis e imóveis que compõem o empreendimento. Já no âmbito da universidade pública, diante da tradição na propagação imediata do conhecimento, a proteção, muitas vezes, acaba sendo preterida pela publicação. Esse novo olhar diante da realidade nacional e do tratamento jurídico dado ao bem público, indica a necessidade do desenvolvimento e da proteção dos ativos intelectuais, os quais devem ser adequadamente acompanhados e tratados como qualquer outro bem físico de propriedade da instituição.

Dessa forma, os investimentos em pesquisa e inovação e a proteção de seus resultados como bens públicos, para além de tão somente demonstrar a sua importância e o maior interesse da coletividade, acabam por exigir das pessoas diretamente envolvidas o cuidado decorrente do regime jurídico a que se submetem os bens públicos e a preocupação com os resultados deste trabalho no interesse de todos.

2.3. Do retorno e da proteção ao investimento público

Um dos grandes estímulos do sistema de patentes consiste na concessão de um monopólio temporário ao titular do direito. Assim, o instituto permite a exploração exclusiva do detentor do título durante um determinado período de tempo, assegurando a este o retorno do investimento em pesquisa e a obtenção de lucro em um mercado competitivo. Particularmente, as entidades públicas, tais como as universidades estatais, não detêm finalidade lucrativa. Além disso, tratando-se de fundações ou autarquias públicas, não se verifica o intuito e o interesse das universidades na exploração comercial e direta de eventuais títulos de propriedade, seja em razão de suas funções ou da necessária compatibilidade com o art. 173 da Constituição Federal.

De qualquer sorte, embora não exista a busca pelo lucro, há de se harmonizar diversas necessidades (Fujino et al, 2007, p. 106), verificando-se o interesse econômico e social no reembolso e na proteção do investimento público realizado, já que com base nos dados antes mencionados, a maior parte desta atividade no país é arcada com recursos de toda a sociedade. Além do reembolso, verifica-se que a propriedade industrial pode se constituir em uma eventual fonte de recursos, não voltado ao lucro em si, mas ao incremento e ao desenvolvimento de novas pesquisas, e a produção de novos benefícios sociais pelas universidades. E ainda que o retorno econômico não seja tão significante a permitir a qualificação da pesquisa já existente, a obtenção destes recursos pode, ao menos, assegurar a pesquisa já realizada, permitindo a realização de uma investigação sustentável, sobretudo em época de limitação e escassez de recursos.

No ponto, conforme interpretação literal do atual artigo 18, parágrafo único, da Lei nº 10.973/2004, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.243/2016, bem como pela interpretação histórica do antigo artigo 18, parágrafo único da Lei nº 10.973/2004, e artigo 19, §1º do Decreto nº 5.563/05, este revogado pelo Decreto nº 9.283/2018 que não disciplinou o assunto, observa-se a indicação legal de que os valores obtidos com a exploração da propriedade industrial sejam aplicados em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Relembra-se, também, que uma das finalidades da proteção da propriedade industrial equivale a impedir a utilização e a exploração indevida da tecnologia desenvolvida por terceiros

(Kretschmann, 2017, p. 399), assegurando os lucros do inventor. Na espécie, como visto de forma específica, não há o interesse lucrativo e comercial da universidade. Contudo, não pode esta deixar que terceiros, sobretudo particulares, se apropriem do conhecimento gerado no seu âmbito com recursos públicos. Tal fato permitiria, em um cenário hipotético, que esta mesma universidade, e a própria sociedade, pagassem por uma tecnologia que elas mesmas desenvolveram, ou eventualmente contribuíram para o seu desenvolvimento, afastando qualquer proveito da instituição e da sociedade (Fujino et al, 1999, p. 52-53).

Note-se que a tecnologia desenvolvida e protegida pela universidade pode permitir a transferência gratuita desta técnica para terceiros, sobretudo a outros órgãos públicos e à sociedade em suas necessidades básicas. Contudo, deve-se evitar a obtenção de lucros por particulares que, ainda que parcialmente, possam se aproveitar, de forma indevida, de todo o investimento e conhecimento já obtido na universidade. Assim, também se observa o interesse em se assegurar o retorno do investimento estatal mediante a utilização da propriedade industrial ao se impedir a apropriação privada dos resultados do trabalho público, com a posterior exploração econômica pelo particular de algo que foi construído com o esforço de todos.

Outro ponto importante consiste no fato de que, por se tratar de universidades públicas, a quase totalidade de seus pesquisadores são docentes. E no particular há um forte incentivo na qualificação destes profissionais, sobretudo destinada à excelência em pesquisa, seja por meio do estímulo aos afastamentos para Pós-Graduação, conforme previsão do art. 96-A da Lei nº 8.112/90, ou pelo acréscimo à remuneração por progressão funcional de acordo com a titulação destes profissionais, consoante estabelecido no art. 12 da Lei nº 12.772/12. No mesmo sentido, parte da jornada de trabalho destes profissionais é justificada com atividades de pesquisa, as quais devem ser compatibilizadas com o ensino e a extensão. Veja-se que em todas essas etapas há o investimento público na qualificação destes profissionais. Consequentemente, revela-se contraditório o Poder Público incentivar e investir nesta qualificação e permitir, eventualmente, que estes profissionais, ao atingirem níveis de excelência, deixem as universidades e não retornem o investimento público realizado na sua capacitação para a realização de pesquisas e desenvolvimento tecnológico.

Neste sentido, verifica-se o interesse das instituições públicas na retenção de pesquisadores mais experientes e qualificados para os quais já foram feitos investimentos significantes na sua capacitação, de forma a assegurar o eventual fruto decorrente desta qualificação. E na espécie, inclusive, há previsão de estímulos à participação dos pesquisadores

no resultado de eventuais ganhos econômicos da universidade pública decorrentes da utilização da propriedade industrial, com base no disposto no art. 93 da Lei nº 9.279/96, na Portaria nº 322/98 do MEC e no artigo 13 da Lei de Inovação, denotando a importância da propriedade intangível no âmbito universitário como incentivo ainda maior para a manutenção destes profissionais.

Por fim, também se identifica o interesse público na difusão da proteção da propriedade industrial ao se verificar a necessidade de se inibir o investimento em pesquisa e desenvolvimento pelo Estado em determinada tecnologia que já existe. De fato, dados estatísticos apontam para o desperdício anual de 20 bilhões de libras na Comunidade Europeia em razão de pesquisas duplicadas. Ademais, indicam que os custos de Pesquisa e Desenvolvimento poderiam ser reduzidos a 30% caso a informação técnica mais recente fosse identificada (INPI, 2015, p. 11-12). Assim, a utilização dos instrumentos de propriedade industrial permite às universidades públicas, sobretudo em fase inicial de projetos destinados ao desenvolvimento de produtos ou processos, evitar o dispêndio de tempo e recursos em algo já pertencente a terceiro, em proteção ao erário e ao interesse público.

2.4. Da busca pela informação mais atual e da preservação dos requisitos para proteção

No ponto, relembra-se que uma das justificativas do sistema de proteção da propriedade industrial consiste na troca realizada entre o inventor e o Estado, já que aquele se compromete a divulgar as informações inovadoras, e este em troca oferece um privilégio temporário de exploração da criação (Ferreira et al, 2009, p. 210). Tal circunstância faculta o conhecimento público e torna acessível a todos às informações até então existentes após a concessão do título de propriedade. E nesse sentido, verifica-se o interesse público na formação do estado da técnica por tornar pública a invenção, o que faculta o acesso por terceiros, a busca por novos desenvolvimentos e, consequentemente, enriquece o acervo tecnológico do país. Assim, as patentes servem como importante fonte de informação, já que revelam o que existe de mais atual, havendo o interesse público na formação do estado da técnica (Barcellos, 2004, p. 38).

Ocorre que, como mencionado, uma das formas consolidadas para avaliação da produção das universidades consiste na publicação de trabalhos científicos, o que consequente se traduz na busca e na divulgação de novos conhecimentos em livros, periódicos e revistas especializadas. Assim, além de não se utilizar dos bancos de patentes que detém as informações mais atuais compreendidas no estado da técnica e que justificam o interesse público no sistema de proteção, a publicação acaba eventualmente afetando a proteção da invenção, agredindo o requisito novidade exigido pelo artigo 8º da Lei nº 9.279/96, demonstrando que a cultura de

proteção da propriedade industrial vai além de interesses fáticos e econômicos já abordados neste trabalho.

Com efeito, a maior parte do conhecimento tecnológico recente tem divulgação exclusiva por documentos de patentes, sendo esta considerada a mais completa das fontes de pesquisa (UFRGS, 2003, p. 57). Relembra-se, inclusive, que um dos pressupostos da proteção é a suficiência descritiva, o que consequentemente permite a qualquer profissional da área técnica o adequado entendimento da inovação (Bocchino et al, 2012, p. 96). Por conseguinte, os bancos de patente contêm a informação mais atual relacionada ao estado da técnica, contemplam diversos campos tecnológicos, e para profissionais da área, tendem a ser de entendimento facilitado em razão do pressuposto legal. Destaca-se, ainda, a acessibilidade destes bancos, já que a busca é realizada, sobretudo, de forma eletrônica em bases de dados, contendo a submissão por códigos e números de forma específica que permitem a pesquisa e a indexação de forma auxiliada.

Neste sentido, a utilização do sistema de proteção e das informações contidas em patentes evita o desperdício de recursos econômicos antes abordado e também impede o investimento intelectual em projetos e tecnologias já desenvolvidas e devidamente protegidas, ou que já estejam sob domínio público, havendo o interesse público na utilização da informação pelos pesquisadores e docentes das universidades públicas, notadamente na elaboração e desenvolvimento de seus projetos de pesquisa.

Ademais, a informação obtida em documentos de patentes pode permitir a melhoria de tecnologias já existentes, de maneira a se utilizar desta informação mais atual para o desenvolvimento de novos projetos, produtos e processos dentro das universidades públicas.

Da mesma forma, também se observa o interesse público na identificação de determinados especialistas em um campo específico, os quais podem contribuir com o trabalho desenvolvido no âmbito universitário. E também se destaca a relevância no acompanhamento dos prazos de vigência das patentes, seja para evitar eventual violação do título ou para permitir a livre utilização da invenção e das suas informações associadas.

No tocante especificamente à publicação e à proteção, embora à primeira vista possam ser identificados como institutos excludentes, respectivo conflito é tão somente aparente, já que se pode proteger o resultado de uma pesquisa e, posteriormente, divulgá-lo, de forma a se complementarem. Na espécie, verifica-se o cenário desejável de identificação e acompanhamento de toda a pesquisa potencialmente inovadora no âmbito da universidade, desde o início até a sua conclusão, de maneira a resguardar o requisito legal da novidade.

Note-se que, diante do exposto, além de se estabelecer às universidades a utilização destas informações, de maneira a prestigiar e tratar de forma mais adequada e cuidadosa os recursos públicos, tratando-se de uma instituição pública de ensino, a disseminação e o compartilhamento do conhecimento se torna mais facilitado e compatível com o sistema de proteção, sobretudo diante do seu papel, justamente, na produção, difusão e abertura do conhecimento, sem utilizá-lo para fins comerciais (Kretschmann, 2014, p. 403).

Assim, verifica-se o interesse público e a importância da proteção da propriedade industrial nas universidades públicas, tanto na formação do estado da técnica, na utilização eficiente da informação mais recente, como também na preservação do requisito novidade para a obtenção do título de propriedade, de forma a permitir a adequada proteção do patrimônio público e a difusão do conhecimento.

2.5. Do desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, XXIX, como finalidade do sistema de proteção da propriedade industrial, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. No mesmo sentido se encontra o artigo 2º da Lei nº 9.279/96. Com efeito, uma das justificativas do sistema de propriedade industrial consiste na contribuição para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social, mediante o estímulo dado aos inventores pela possibilidade de proteção e exploração em regime de monopólio temporário da tecnologia obtida (Barbosa, 2003, p. 535).

Isso incentiva a competição e a inovação tecnológica, gerando novas tecnologias, riqueza e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em consequência, o desenvolvimento econômico e social permite a redução da desigualdade social, a produção de riqueza interna e o atendimento às promessas do Poder constituinte, enquanto o desenvolvimento tecnológico, além de contribuir para aquelas finalidades, permite a redução da dependência da tecnologia estrangeira, assegurando à soberania nacional.

De fato, na sociedade contemporânea, constata-se que o conhecimento passa a ser uma variável significante no crescimento e desenvolvimento das nações, relacionando-se à capacidade de geração de novos conhecimentos. Isso pois, a geração de tecnologia por meio dos processos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) consiste na base econômica mundial, permitindo que uma nação deixe de ocupar o lugar de fornecedor de matéria prima e passe a se tornar um país competitivo e desenvolvido em um ambiente globalizado.

No Brasil, os dados antes abordados demonstram que, na realidade atual, as universidades públicas são o principal potencial inovador e, por conseguinte, um dos principais sujeitos do

sistema de proteção. E nesse sentido, verifica-se que as finalidades estabelecidas pelo constituinte originário e pelo legislador nacional, no cenário atual de desigualdade social, e diante de um mercado internacional competitivo, acabam irradiando efeitos às atividades das universidades públicas.

Por conseguinte, a justificativa de estímulo abordada pelo sistema de proteção tangencia, no Brasil, algumas das atribuições das universidades, as quais, em razão do interesse público, acabam sendo incentivadas a perseguir, ainda que de forma indireta, o desenvolvimento de conhecimentos que atendam as finalidades pretendidas pelo próprio sistema, quais sejam, o progresso econômico, social e tecnológico do país. Note-se que, sem discutir o papel da universidade, diante dos dados apresentados, os quais revelam que no Brasil a quase totalidade da pesquisa é realizada nas universidades públicas, diante da notória dependência nacional da tecnologia estrangeira e frente à realidade social e econômica nacional, constata-se a importância da proteção de títulos de propriedade industrial no âmbito universitário.

Frisa-se também a presença do interesse público na tendência de que parte das patentes gerem reserva de mercado, e não a adequada disseminação da inovação, o que pode ser modificado com a participação mais efetiva das universidades, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. E por fim, destaca-se que o desenvolvimento de novas tecnologias acaba por permitir a captação de novos investimentos em universidades que já desenvolvem determinados produtos ou processos, aprimorando ainda mais a realização de suas atividades de pesquisa e inovação.

Assim, o uso adequado da propriedade industrial pode não só gerar benefícios econômicos às universidades públicas, como também poderá se constituir num importante instrumento para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico nacional pretendidos pelo Poder Constituinte e pelo legislador nacional.

2.6. Do atendimento às finalidades Constitucionais e legais

No ponto, observa-se que o surgimento da Lei de Inovação (Lei nº. 10.973/2004), da Emenda Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/16), incentivando ainda mais o desenvolvimento de tecnologias, e consequentemente de títulos de propriedade industrial, exige um repensar das relações universidade, empresa e sociedade, a partir de um novo paradigma tecnológico, político e normativo.

Nesse sentido, destaca-se que além do modelo internacional de inovação (Etzkovitz, 2009) e da participação subjetiva das universidades na legislação nacional, o Decreto nº 9.283/2018, regulando o artigo 17 da Lei de Inovação, estabeleceu, em seu artigo 17, o dever das universidades em informar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, anualmente, a política de propriedade intelectual da instituição, às criações desenvolvidas no seu âmbito, às proteções requeridas e concedidas e os contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados, em uma clara preocupação política com o uso e o tratamento da propriedade industrial desenvolvida pelas universidades.

Assim, torna-se necessário que as Instituições discutam e definam suas políticas de tratamento e proteção da propriedade intangível desenvolvida, trazendo para o âmbito interno a necessidade do debate, no exercício de sua autonomia e de acordo com suas peculiaridades, para atender ao ordenamento jurídico nacional.

Sublinha-se, por exemplo, a previsão normativa acerca da distribuição de eventuais ganhos econômicos resultantes de criação protegida, bem como a figura obrigatória do Núcleo de Inovação Tecnológica, com a finalidade de gerir sua política de inovação e, consequentemente, de propriedade industrial. Além da atribuição de proteção, fica implícita a obrigação Institucional no tocante à educação e promoção da propriedade intangível entre dirigentes, pesquisadores, alunos e servidores das universidades públicas, os quais serão os atores diariamente envolvidos no tratamento da matéria, de maneira a fomentar neste ambiente a cultura inovadora e de proteção da propriedade industrial (Bonacelli et al, 2016, p. 129).

Para além de tão somente atender as exigências legais, o trabalho de proteção e valorização deste bem intangível acaba por incentivar ainda mais a aproximação entre as universidades, empresas e governo, já que permite uma maior segurança e estabilidade dos atores envolvidos, sem a renúncia do papel de cada um, facultando a participação efetiva tanto no seu desenvolvimento, quanto na participação dos eventuais resultados obtidos.

Assim, além dos elementos acima expostos, observa-se a necessidade de proteção da propriedade industrial na universidade pública como forma de atender aos termos e às finalidades estabelecidas na Constituição Federal, na Lei da Inovação e no Marco de Ciência Tecnologia e Inovação, bem como facultar, através da proteção e consequente transferência da tecnologia obtida, a efetiva difusão e democratização dos benefícios da ciência e da tecnologia para a sociedade, destinando-os prioritariamente ao bem-estar social.

CONCLUSÃO

No Brasil, as universidades públicas detêm a predominância da pesquisa tecnológica, financiada na sua maioria com recursos públicos, representando um importante espaço inovador. Assim, tornam-se um dos principais sujeitos do sistema de propriedade industrial nacional, e o Estado, o principal financiador e incentivador de novas tecnologias. Por conseguinte, impõe-se um novo olhar sob o sistema de proteção, desenvolvido, sobretudo, para defender interesses individuais, valorizando-se a proteção da propriedade industrial pelas universidades públicas no Brasil como patrimônio público inestimável.

Além disso, há de se considerar que a obtenção deste privilégio pode se constituir numa potencial fonte de recursos e representar o reembolso do investimento público no seio das universidades, permitindo o desenvolvimento de uma pesquisa sustentável. No mínimo, protegidas juridicamente, há de se impedir que tais tecnologias venham a ser exploradas por terceiros sem a devida autorização, afastando a privatização econômica dos benefícios e a socialização dos custos da pesquisa, e permitindo, assim, a efetiva difusão e democratização dos benefícios da ciência e da tecnologia para a sociedade. Da mesma forma, denota-se a importância da manutenção de pesquisadores mais experientes e qualificados para os quais já foram feitos investimentos significantes na sua capacitação, de forma a assegurar o eventual fruto decorrente desta qualificação. E ainda se observa a necessidade de se evitar o investimento em determinada tecnologia que já existe, protegendo-se o erário e o interesse público.

No mesmo sentido, a cultura de proteção da propriedade industrial nas universidades vai além de interesses econômicos e jurídicos. As patentes servem como importante fonte de informação, revelando o que existe de mais novo compreendido no estado da técnica e, depois de concedidas, ficam disponíveis ao acesso de todos. Assim, verifica-se o interesse público na utilização da informação pelos pesquisadores e docentes das universidades públicas, notadamente na elaboração e desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, tanto pelo contato com a informação mais atual, como forma de evitar novos investimentos em tecnologia já protegida por terceiros. Da mesma forma, também se observa o interesse público na identificação de determinados especialistas em um campo específico, os quais podem contribuir com o trabalho desenvolvido no âmbito universitário. Também se destaca o fato de que a difusão do conhecimento no âmbito acadêmico se torna mais facilitada do que no âmbito empresarial, bem como a importância no acompanhamento dos prazos de vigência das patentes, seja para evitar eventual violação do título ou para permitir a livre utilização da invenção e das suas informações associadas.

Ademais, a proteção da propriedade industrial pelas universidades poderá se constituir num importante instrumento para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional, atingindo aos objetivos previstos pela Constituição Federal e permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias que atendam às necessidades locais, com vistas ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores que facilitem ou melhorem a vida dos cidadãos. Para tanto, observa-se o dever das universidades públicas em adequar-se as exigências previstas na Lei de Inovação, visando criar mecanismos para o estímulo e a formação de um ambiente de produção com vista a inovações, que deverão, obrigatoriamente, serem protegidas. Atente-se no tocante a valorização e sensibilização sobre os Núcleos de Inovação Tecnológica, os quais serão responsáveis pela proteção e avaliação dos bens intangíveis, bem como pela demonstração da importância da proteção da propriedade intelectual dentro dessas Instituições.

De fato, o surgimento da Lei de Inovação (Lei nº. 10.973/2004), da Emenda Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/16), incentivando ainda mais o desenvolvimento de tecnologias, e consequentemente de títulos de propriedade intelectual, exige um repensar das relações universidade, empresa e sociedade, a partir de um novo paradigma tecnológico, político e normativo, impondo um tratamento mais atento e responsável com o patrimônio público inestimável produzido no seio das universidade públicas brasileiras, diante da realidade nacional.

Assim, cabe a cada universidade estabelecer suas políticas de proteção e tratamento da propriedade industrial em seu âmbito, no exercício de sua autonomia e de acordo com suas peculiaridades, como forma de atender os termos e as finalidades estabelecidas na Constituição Federal, na Lei da Inovação e no Marco de Ciência Tecnologia e Inovação. Deverão buscar também, através da proteção e consequente transferência da tecnologia obtida, a efetiva difusão e democratização dos benefícios da ciência e da tecnologia para a sociedade, destinando-os prioritariamente ao bem-estar social.

REFERÊNCIAS

ANDREASSI, Tales; ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e; MACEDO, Paulo Brigido Rocha; SBRAGIA, Roberto. Relação entre inovação tecnológica e patentes: o caso brasileiro. **Revista de Administração**. V. 35, n. 1, p 63-71, jan./mar. São Paulo, 2000.

BARBOSA, Denis Borges. Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação de tecnologias. **Revista Jurídica da Presidência**. V. 8, nº 83, p. 31-50, fev./mar. Brasília, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2003.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: IOB Thomson, 2004.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Manual de Direito Empresarial Multifacetado. Volume IV**. Aracaju: PIDCC, 2016. Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/manual-de-direito-empresarial-multifacetado-vol-iv>. Acesso em 14/08/2018.

BASSO. Maristela. A tutela constitucional da propriedade intelectual na Carta de 1988: avanço indiscutível. **Revista de informação legislativa**. V. 45, n. 179, p. 39-41, jul./set. Brasília, 2008.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira [et al]. **Publicações da Escola da AGU: Propriedade Intelectual – conceitos e procedimentos**. V. 2, nº 14, Brasília: Advocacia-Geral da União, 2012.

BONACELLI, Maria Beatriz Machado; CARNEIRO, Ana Maria; GIMENES, Ana Maria Nunes. A universidade em um contexto de mudanças: integrando ciência, tecnologia e inovação. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. PIDCC. Aracaju, ano V, Volume 10, nº 01, p. 115-133, fev./2016. Disponível em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/225-a-universidade-em-um-contexto-de-mudancas-integrando-ciencia-tecnologia-e-inovação. Acesso em 11/06/2018.

CHAMAS, Claudia; SCHOLZE, Simone. **Política e Organização da Inovação Tecnológica. Instituições públicas de pesquisa e o setor empresarial: o papel da inovação e da propriedade intelectual**. Parcerias Estratégicas, número 8, p. 85-92. Brasília. Maio/2000.

CROSS, Di; THOMSON, Simon; SIBCLAIR, Alexandra. **Research in Brazil: A report for CAPES by Clarivate Analytics. Clarivate Analytics, 2018**. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf>. Acesso em 25/05/2018.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 30ª edição. Editora Atlas. São Paulo, 2014.

ETZKOWITS, Henry. **Hélice Tríplice. Universidade-Indústria-Governo. Inovação em Movimento**. Porto Alegre. Editora PUCRS, 2009.

FERREIRA, Ademir Antonio; GUIMARAES, Edílson Rodrigues; CONTADOR, José Celso. Patente como instrumento competitivo e como fonte de informação tecnológica. **Revista Gestão & Produção**, São Carlos, v. 16, n. 2, p. 209-221, abr./jun., 2009.

FUJINO, Asa; STAL, Eva; PLONSKI, Guilherme Ary. A proteção do conhecimento na universidade. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 46-55, out./dez., 1999.

FUJINO, Asa; STAL, Eva; PLONSKI. Gestão da propriedade intelectual na universidade pública brasileira: diretrizes para licenciamento e comercialização. **Revista de Negócios**, Blumenau, v. 12, n. 1, p. 104-120, jan./mar., 2007.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Indicadores de Propriedade Industrial 2017**. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf>. Acesso em 10/08/2018.

GUSMÃO, Jose Roberto d´Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 39 p., 1990. Disponível em: <http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes/publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/natureza-juridica-do-direito-de-propriedade-intelectual/98>. Acesso em 03/08/2018.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Relatório de cooperação técnica entre INPI e Abiquim nas comissões setoriais**. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-cepit/estudo_setorial_oportunidades_tecnologicas_industria_quimica_inpi_abiquim_20151215.pdf>. Acesso em 10/07/2018.

KRETSCHMANN, Ângela. Para um bom gerenciamento da propriedade intelectual nas universidades. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição – PIDCC**. Edição nº 05/2014, p. 385-406, Aracaju, fev/2014. Disponível em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/113-para-um-bom-gerenciamento-da-propriedade-intelectual-nas-universidades. Acesso em 18/08/2018.

MCTIC. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. **Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2017**. 2017. Disponível em: <https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores-2017.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2018.

MELLO. Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 30ª edição. Editora Malheiros. p. 1136. São Paulo, 2013.

PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2007.

REZENDE, Edson Paiva et al. **A Lei nº 10.973/04 e as instituições federais de ensino superior: algumas considerações.** Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 4, n. 44, ago., 2005.

UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Secretaria de desenvolvimento tecnológico. Escritório de interação e transferência de tecnologia. **A gestão da propriedade intelectual da UFRGS/Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico**. EITT – Porto Alegre: UFRGS, 2003.

WIPO. Organização Mundial de Propriedade Intelectual. **What is a patent?** 2018. Disponível em <http://www.wipo.int/patents/en/index.html>. Acesso em 10/07/2018.

MARTIN BUBER E A HERMENÊUTICA FENOMENOLÓGICA

MARTIN BUBER AND PHENOMENOLOGICAL HERMENEUTICS

José Mauricio de Carvalho (Dr.)
josemauriciodecarvalho@gmail.com
Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN /FAPEMIG
lattes.cnpq.br/0631305118814377
Orcid: 0000-0002-3534-5338

Thais Caroline Reis de Ávila
thais.carollyne@gmail.com
Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - PIBIC/UNIPTAN/FAPEMIG
lattes.cnpq.br/9358819266208207
Orcid: 0000-0002-1784-6198

Wallace Félix Cabral Silva
Wallace-wat@hotmail.com
PIBIC/IPTAN/FAPEMIG
lattes.cnpq.br/3477479685352893
Orcid: 0000-0003-2598-6657

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

Neste artigo examina-se a hermenêutica fenomenológica de Martin Buber, partindo-se da novidade trazida pelo pensamento de Edmund Husserl na compreensão do conhecimento. No esforço para fundamentar o conhecimento, Husserl radicalizou o retorno às coisas mesmas e nesse movimento encontrou o mundo vivido. Esse mundo tomado como o fundamento último do conhecimento nasce de experiências singulares vividas na intencionalidade das consciências. Martin Buber desenvolverá essa noção, diferenciando a intencionalidade em duas palavras princípio *Eu – Tu* e *Eu – Isso*, com as quais resume a relação pessoal com os outros e com as coisas, além das variações dessas palavras como tratar o outro como coisa. Com essa distinção ele conceberá uma linguagem distinta nas palavras-princípio. Esse trabalho se completa com os estudos de Buber sobre os textos históricos, bíblicos e hassídicos, onde se aproxima de nomes fundamentais da hermenêutica como: Paul Wartenberg, Wilhelm Dilthey e Hans George Gadamer, esse último voltado para a objetividade na interpretação.

PALAVRAS-CHAVE: Fenomenologia. Filosofia. Hermenêutica. Palavras princípio. Martin Buber.

SUMMARY

This article examines the phenomenological hermeneutics of Martin Buber, starting from the novelty brought by the thought of Edmund Husserl in understanding knowledge. In the effort to substantiate knowledge, Husserl radicalized the return to the same things and in this movement

found the world lived. This world taken as the ultimate foundation of knowledge stems from singular experiences experienced in the intentionality of consciences. Martin Buber will develop this notion, differentiating the intentionality in two words principle *Had – Tu* And *I – That*, with which it summarizes the personal relationship with others and with things, besides the variations of these words how to treat the other as a thing. With this distinction he will conceive a distinct language in the words-principle. This work is completed with the studies of Buber on the historical, biblical and Hasidic texts, where he approaches the fundamental names of hermeneutics such as: Paul Wartenberg, Wilhelm Dilthey and Hans George Gadamer, the latter focused on objectivity in Interpretation.

KEY WORDS: Phenomenology. Philosophy. Hermeneutics. Principle words. Martin Buber.

RESUMEN

Este artículo examina la hermenéutica fenomenológica de Martin Buber, a partir de la novedad traída por el pensamiento de Edmund Husserl en la comprensión del conocimiento. En el esfuerzo por corroborar el conocimiento, Husserl radicalizó la vuelta a las mismas cosas y en este movimiento encontró el mundo vivido. Este mundo tomado como la base definitiva del conocimiento surge de experiencias singulares experimentadas en la intencionalidad de las conciencias. Martin Buber desarrollará esta noción, diferenciando la intencionalidad en dos palabras principio *HAD – tu* Y *I – que*, con el cual resume la relación personal con otros y con las cosas, además de las variaciones de estas palabras cómo tratar el otro como cosa. Con esta distinción él concebirá una lengua distinta en las palabras-principio. Este trabajo se completa con los estudios de Buber sobre los textos históricos, bíblicos y jasídico, donde aborda los nombres fundamentales de la hermenéutica como son: Paul Wartenberg, Wilhelm Dilthey y Hans George Gadamer, este último centrado en la objetividad en Interpretación.

PALABRAS CLAVE: Fenomenología. Filosofía. Hermenéutica. Palabras principales. Martin Buber.

1.Considerações iniciais

A hermenêutica fenomenológica é um procedimento para abordar o conhecimento. Quando nos referimos a uma coisa qualquer podemos estar falando dela mesma ou de sua percepção. Tomemos um exemplo simples. Em um relógio antigo, pendurado na parede da sala emitindo um tic-tac de sua caixa de madeira antiga, enxergamos um pêndulo que se move para lá e para cá. Quando falamos desse objeto estar tentando falar dele mesmo ou aos processos fisiológicos e psicológicos que permitem percebê-lo e representá-lo. De alguns séculos para cá, ficou claro para os que se dedicam a essa questão, que aquilo sobre o que falamos o fazemos a partir da percepção que dela temos ou da imagem que ficou dessa percepção. Para os cientistas, o que percebemos do mundo é mais original que as imagens ou pensamentos que formamos, o que não significa que o mundo mesmo não exista, sendo uma construção do pensamento. Em outras palavras, embora a percepção seja o mais original em

nossa compreensão de mundo, isso não significa que as coisas não existam, apenas que a forma como as pensamos começa com a experiência que temos delas.

Partindo desse reconhecimento, o filósofo alemão Edmund Husserl pretendeu repensar o processo pelo qual o mundo surge na consciência, o que significava investigar a experiência original do mundo, assunto que entrou na pauta da epistemologia moderna com o empirismo britânico. O modo de conhecer o mundo era para aqueles filósofos um mundo construído sobre o original, isto é, aquele mundo que aparece na experiência original é diferente de sua representação. [1] Para considerar a questão, que, herdada do empirismo, já havia sido reestruturada pela filosofia transcendental de Kant,[2] Husserl concebeu o termo intencionalidade para dizer que nosso conhecimento do mundo é sempre do que emerge na consciência depois da experiência de algo, portanto, é consciência de algo. Quanto ao sujeito para os fenomenólogos, ele é um cogito, mas não como pensado por Descartes, que duvida da existência do mundo, mas portador de um pensamento aberto a ele. Isso Husserl fez aprofundamento a consciência transcendental de Kant. O pensamento, tal como ele o considerou, deixou de ser um arquivo de imagens de um mundo do qual posso duvidar, para ser uma relação com o circundante. Daí seu caráter originalmente dialético, não no sentido hegeliano de síntese de opostos, mas como encontro de duas realidades diferentes, complementares e insuprimíveis.[3]

[1] David Hume na *Investigação acerca do entendimento humano* distinguiu claramente a percepção dos fatos de sua posterior representação. Uma coisa é experienciar o sol se pôr, outra é lembrar desse acontecimento mais tarde. Hume afirma na seção II (1989, p. 69): “Quanto refletimos sobre nossas sensações e impressões passadas, nosso pensamento é um reflexo fiel e cópia dos objetos com veracidade, porém as cores que emprega são fracas e embaraçadas em comparação com aquelas que revestiam nossas percepções originais”.

[2] Na *Crítica da Razão Pura*, Kant afirmou (1987, p. 39): “o efeito de um objeto sobre a capacidade de representação, na medida em que somos afetados pelo mesmo é a sensação. Aquela intuição que se refere ao objeto mediante a sensação denomina-se empírica. O objeto indeterminado de uma intuição empírica denomina-se fenômento”.

[3] No capítulo sexto de *Experiência e Cultura*, Miguel Reale explica que um dos equívocos de nossos dias é reduzir a questão da dialética ao legado hegeliano e marxista e lembra outras formas de dialética proposta em nossos dias por Benedetto Croce, Merleau-Ponty, Luigi Bagolini, Michele Federico Sciacca e vários outros ou de complementaridade, como ele prefere. Essas formas contemporâneas se caracterizam, entre outras coisas por (2000, p. 156): “repulsa a qualquer possibilidade de se dialetizarem elementos contraditórios” e “a compreensão dialética entre termos contrários ou simplesmente distintos, desde que se relacionem, sem se reduzirem à identidade”.

A superação da forma de entender o conhecimento construída pelos antigos gregos foi deixada para traz nos tempos modernos pela subjetividade cartesiana e aprimorada no idealismo moderno. Mas o idealismo criou um novo problema ao tornar a realidade expressão do pensamento. Tal conclusão foi revista pela fenomenologia que deu um passo além do idealismo. A consciência intencional significou a superação do idealismo moderno no sentido de que o pensamento é fruto da presença humana no mundo, o que exige a consciência que pensa, mas também um mundo real cuja existência perde o caráter problemático, tornando-se algo que aí está e pode ser percebido como o relógio que está na parede. E de forma complementar a esse reconhecimento, o sujeito que pensa e escolhe também encontra-se no mundo, mas é um ser diferente dos demais. E esse ser que se encontra aí no mundo (o homem denominado existente) que o pensa e escolhe, se faz em relação continua com o mundo.

O mundo que está aí e o sujeito que se descobre nele estabelecem relações. A percepção é o modo pelo qual o sujeito experimenta o mundo. E a percepção, nessa forma de entendimento, possui duas características fundamentais. A primeira é que um objeto percebido, voltemos ao exemplo do relógio de parede, encontra-se no espaço. Ele pode estar sobre uma mesa, ou pendurado numa parede, ou mesmo sendo segurado por alguém. A percepção desse relógio somente é completa se inclui esse espaço a sua volta, sem tal fundo não há uma percepção completa, mas uma imagem artificialmente projetada do relógio ou abstraída da percepção. Em outras palavras, uma figura somente é real se está sobre um fundo, do qual não pode se desprender.[4] E a percepção é total da figura e fundo e ela se modifica, conforme deixa de ser figura para ser fundo ou quando se desloca de um ponto do espaço para outro.

A segunda característica da percepção considera o potencial perceptivo, isto é, a figura contemplada sobre um fundo, o relógio numa parede por exemplo, não se desprega das possíveis percepções que ela fornece. Em outras palavras, se vejo o relógio apenas de frente e não considero as suas costas ou como ele é de lado, não tive uma percepção do objeto, pois a

[4] O psicólogo Jorge Ponciano assim resume essa relação (1985, p. 74): “A figura não é uma parte isolada do fundo, ela existe no fundo. O fundo revela a figura, permite a figura surgir. O que o cliente diz jamais pode ser entendido em separado, pois a figura tem um fundo que lhe permite revelar-se e do qual ela procede”.

percepção não pode se reduzir ao que aparece num único momento, mas incluir o que é contemplado de forma potencial. O objeto da percepção é um sistema de significados que contempla a relação figura e fundo, sobreposta à atualidade e potencialidade do objeto percebido.

É essa compreensão de percepção de significados e de conhecimento como intencionalidade que foi assumida pelas psicologias fenomenológicas diante das observações do fenômeno que tratam a percepção como sensação elementar, isolada e pontual provocada por um estímulo que pode ser expresso de forma quantitativa. [5]

2. A consciência e a relação com o mundo na perspectiva fenomenológica

Se fossemos ficar na concepção de Edmund Husserl, que resumimos no item anterior, deveríamos focar num fundamento para os conhecimentos científicos. A procura desse fundamento não significa que a ciência não funcione sem ele, na verdade a ciência o toma como existente, mesmo sem considerar a questão. Um químico, no seu laboratório por exemplo, não se pergunta pelo fundamento do seu conhecimento, não se pergunta pelo sujeito e objeto da sua ciência e como ele formata seu saber. Simplesmente faz seus experimentos e relata os resultados considerando-os verdadeiros.

Quem faz esse questionamento é a Filosofia, é ela que se ocupa do fundamento e quer explicar como se dá o relacionamento entre o sujeito e o objeto de que os cientistas não se ocupam. Husserl começou essa busca pela suspensão do juízo que se faz sobre as coisas porque nas ciências humanas o modo como se pensa os fundamentos alteram a prática da ciência. Com isso ele esperava ficar na percepção mesma e evitar a polêmica que se formou entre realistas e idealistas. No entanto, Husserl acabou reconhecendo que fazer a suspensão do juízo sobre as coisas somente seria possível se o homem estivesse isolado de tudo, mas o mundo onde ele vive não funciona assim. O homem está aí, ou vive numa circunstância, como dizia o filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Por isso, Husserl se encaminhou para um entendimento

[5] Id. p. 19: “a quantificação que caracteriza as ciências da natureza, invadiu também a ciência psicológica. Hoje mede-se tudo: sensações, emoções, inteligência. Pode-se, no entanto, perguntar qual a relação definida entre o que foi medido e o que resta por medir na mesma coisa, ou seja qual é realmente a quantidade medida”

semelhante ao orteguiano, isto é, o mundo vivido é o mundo que o sujeito experimenta. Esse mundo vivido pelo indivíduo é aquele no qual ele se levanta pelas manhãs e vai correr, onde ele se apaixona, casa-se e tem filhos, sente mais ou menos calor quando corre no sol. O mundo em que o relógio de parede que faz tic-tac ele recebeu de seu avô que foi seu grande amigo na infância.

Na medida em que Husserl radicalizou o retorno às coisas mesmas ele se deparou com o mundo vivido. [6] Esse mundo mostrou que, embora seja possível construir conhecimentos objetivos sobre o seu funcionamento, seu fundamento último é a experiência de realidades vividas de forma singular. Isso foi o que Ortega y Gasset também pretendeu dizer com a noção de perspectiva, ela é a experiência particularíssima que cada homem faz na circunstância. [7] É a partir dessa experiência básica, própria de cada homem, que é possível formular a verdade de cada pessoa. É de onde ela constrói o saber objetivo do mundo, o que é possível quando se compartilha suas experiências.

A descoberta da experiência singular como a realidade radical do conhecimento ou da vida, isto é, o mundo vivido de Husserl era o que precisávamos entender para considerar a hermenêutica fenomenológica de Martin Buber, pois ele parte dessa experiência radical de compreensão do mundo. Buber a detalha e a diferencia conforme se refira à relação com as coisas ou com as pessoas, sem falar das combinações possíveis como é tratar pessoas como coisas.

Martin Buber resume essas relações numa dualidade expressa em duas palavras princípios *Eu – Tu* e *Eu – Isso*. Eis como ele praticamente inicia seu livro *Eu e Tu* (2001, p. 51):

[6] No livro *Compreender Husserl*, a autora Natalie Depraz explica o mundo vivido como aquele (2008, p. 119): “índice único e solo de nossa inscrição prática, sensível e comunitária enquanto sujeitos encarnados. Nasce da necessidade vital de reenraizar as abstrações científicas sem seu ambiente imediato e prático”.

[7] No ensaio *Verdad y Perspectiva*, de 1916, Ortega y Gasset assim explica essa singularidade existencial de forma próxima à noção de mundo vivido (p. 19): “Onde está a minha pupila não está outra, o que da realidade vê a minha pupila não o vê outra. Somos insubstituíveis, somos necessários”. E mais adiante completa (id., ibidem): “A realidade, pois, se oferece em perspectivas individuais. O que para alguém está em último plano, se encontra para outro em primeiro termo”.

> As palavras princípios não são vocábulos isolados, mas pares de vocábulos. Uma palavra princípio é o par Eu-Tu. A outra é o par Eu-Isso no qual, sem que seja alterada a palavra princípio, pode-se substituir Isso por Ele ou Ela. Desse modo o Eu do homem é também duplo.

Não se pode dizer que a hermenêutica buberiana se resuma a essas duas formas de experiência do mundo vivido, mas estão nelas a base que depois de desdobrará numa forma importante de interpretar a compreensão do mundo, inclusive da consciência histórica da humanidade.

3. As variações do mundo vivido pelas relações pessoais

Coexistir é realidade humana fundamental, em nenhum momento da vida do indivíduo ele está completamente separado das coisas e dos outros, isto ficou dito na noção de mundo vivido de Husserl. Viver é relacionar-se e a consciência o reconhece pela intencionalidade. [8] Intencional é a consciência de algo, como se mostrou no início desse trabalho, isto é, ela se efetiva na relação entre o cogito e o mundo resumida na sigla S-O. Em Buber essa relação assume duas formas como se esclarece em *Martin Buber, a filosofia e outros escritos sobre o diálogo e a intersubjetividade* (2017, p. 204):

> O Tu e o Isso ocupam na consciência o lugar do objeto na consciência intencional. O Isso é claramente um objeto quando se refere à coisa, mas pode também representar a relação com outro homem, quando esse é tomado como objeto. Na forma de relação Eu - Tu, embora o Tu ocupe o lugar do objeto, Buber pretende que ele seja caracterizado pela reciprocidade entre os interlocutores, de modo que ambos se abram um para o outro. É uma forma de relação baseada no encontro com o outro e no esforço para interagir com seu mundo. Logo somente na relação Eu - Tu se pode falar propriamente em alteridade, porque o Tu atua em reciprocidade e simultaneidade. Estamos diante de um pensamento segundo o qual o sujeito se constitui no encontro com o

[8] Na *Iniciação Filosófica*, Jaspers comenta a intencionalidade da consciência do seguinte modo (1987, p. 28/9): “Sempre os objetos constituem o conteúdo de nossa consciência se contrapõem a nós exterior ou interiormente. Não há objeto sem sujeito, nem sujeito sem objeto”.

> outro, inaugurando uma cadeia de relações que inclui as pessoas, grupos e até a natureza. Porém, as relações constitutivas como Tu são com um outro Eu. Esse aspecto se esclarece no posfácio escrito pelo autor, a relação com o isso não se realiza como alteridade.

Uma das mais criativas reflexões sobre a intencionalidade da consciência foi proposta por Martin Buber em *Eu - Tu*, (1923). O livro foi concebido em três partes: na primeira o autor comenta a intencionalidade a partir das palavras - princípio, na segunda aborda a intersubjetividade e, na última, refere-se a Deus ou à relação com Ele. Trata-se de ensaio pouco sistemático, mas vivo e dinâmico mostra como a consciência compreende e se relaciona com o que a cerca. A essas três partes o autor apensou um *post-scripitum* (1957) onde esclareceu questões que provocaram polêmica e incompreensão quando do lançamento da obra. Este apêndice, escrito mais de três décadas depois da publicação do texto, consolida a reflexão sobre o tema nuclear de sua filosofia. O livro é geralmente apresentado como uma ontologia da relação, porque as palavras princípios são mais que intencionalidades dinâmicas de sentido fenomenológico que traduzem a forma como o homem interpreta o mundo. Von Zuben em *Martin Buber, cumplicidade e diálogo* explica que a intencionalidade se completa numa ontologia da presença. Ele explica essa passagem (2003, p. 84):

> Eu e Tu não é somente uma descrição fenomenológica das atitudes do homem no mundo (...), mas também e sobretudo uma ontologia da relação, mais densamente, uma ontologia da presença. Podemos dizer que a principal intuição de Buber foi exatamente o sentido do conceito de relação, *Beziehung*, para designar aquilo que, de essencial, acontece entre seres humanos e entre o homem e Deus.

Uma tal compreensão vem das palavras-princípio resumirem a existência humana na relação insuperável com as coisas e com os outros. Um ser que não pode ser pensado fora dessas relações é, portanto, um ser-por-outro. Nas palavras de Buber esse reconhecimento assim se expressa (2001, p.

51): “Não há eu em si, mas apenas o Eu da palavra-princípio Eu-Tu e o Eu da palavra princípio Eu-Isso”.

A primeira parte da obra traz a chave hermenêutica para a compreensão das outras duas. As palavras-princípio fornecem o esquema de compreensão das relações humanas. Os dois pares são, respectivamente: Eu-Tu e Eu Isso, sendo o Isso substituível por Ele ou Ela. Para Buber, quando se fala Tu ou Isso, pronunciam-se palavras-princípios, que resumem as formas possíveis de compreensão e relação com o mundo. E como Buber descreve essa situação?

Ele o faz diferenciando o Tu e o Isso. O primeiro refere-se à aquilo que não pode ser objetivado e, portanto, não pode ser possuído pela consciência. É onde ocorre a plenitude da relação que o fundamental da intersubjetividade. [9] Como representação do mundo essa relação é nada, pois não pode ser objeto da consciência. Por isso, Buber não trata a relação com o outro como Tu como experiência, pois somente é possível experimentar coisas tornando-as objeto. Logo, as experiências (2001, p. 52): “lhe apresentam apenas um mundo constituído por Isso, Isso e Isso, Ele e Ela, de Ela e Isso”. O Isso em qualquer de suas formas, exprime a experiência do mundo, ainda que essa experiência, como fenômeno, esteja no experimentador, e não seja algo que ocorra entre ele e o mundo. Buber explica (id., p. 53): “o experimentador não participa do mundo: a experiência se realiza nele e não entre ele e o mundo”. Conforme Sidekum, isso significa que essa palavra princípio leva o homem ao mundo da utilidade e da objetividade (1979, p. 63): “A palavra princípio Eu – Isso é fundamento do relacionamento objetivante, não é fonte de comunicação, pois leva, dentro do seu íntimo, a força da separação”.

Ao mencionar as relações humanas, o filósofo aponta três esferas onde elas se dão: a primeira é a natureza, a segunda a comunidade humana e a terceira os seres espirituais. Na primeira a relação não contempla a linguagem, isto é, a natureza é muda, na segunda, entre homens, a linguagem surgirá. Na

[9] Antônio Sidekum no livro *A intersubjetividade em Martin Buber* explica o sentido dessa plenitude afirmando (p. 59): “Essa relação ente o Eu - Tu é originária, na filosofia de Buber. Acontece em estágio primordial da existência humana. É antes de tudo, uma atitude que há de tornar plena a existência humana, pois o homem é sempre um ser incompleto, quando consideramos o eu em si”.

terceira com os seres espirituais, apesar dos mistérios que a envolvem, é possível propriamente pronunciar a palavra-princípio, mesmo que não com os lábios. Todas essas esferas, em seus diversos níveis, trazem o sopro do divino, consistindo nisso a crença profunda do filósofo que pensa o homem relacional pelo olhar da fé. Assim, mesmo sem perder o caráter filosófico, esse pensamento tem como pano de fundo a crença de Buber na fé judaica, muitas vezes contemplada nos ensinamentos hassídicos. [10] Ele diz (2001, p. 53/4): “Em cada uma das esferas, graças a tudo aquilo que se nos torna presente, nós vislumbramos a orla do Tu eterno, nós sentimos em cada Tu, um sopro provindo dele, nós o invocamos à maneira própria de cada esfera”.

A primeira relação é com a natureza e ela permite a experiência fenomenológica fundamental já que posso experimentar os movimentos da árvore, a respiração das folhas e a sucção da raiz. Porém posso também procurar entende-la a partir de uma imagem, esclarece o pensador (p. 54): "Eu posso classificá-la numa espécie e observá-la como exemplar de um tipo de estrutura e de vida".

A segunda esfera contempla as relações entre os homens e elas pressupõem outras existências semelhantes à minha que surgem na vida social. Dessa forma, a vida do homem se tem na relação com as coisas um movimento inicial é na sociedade que ela ganha consistência e autenticidade. Outros fenomenólogos trabalharam essa questão mostrando que, sem abrir mão dos estudos científicos, o homem se torna mais humano no contato com seus semelhantes.[11] Porém, nesse ponto, Buber faz uma contribuição pessoal, esclarecendo que se essas relações não são propriamente experienciáveis porque não se deixam apreender como o fenômeno, nem possuem utilidade ou função, elas são do tipo Eu - Tu. Explica Buber (id., p. 55): “Eu não experiencio o homem a quem digo Tu. Eu entro em relação com ele no santuário da palavra-

[10] No livro *A lenda do Baal Schem*, Buber refere-se à presença permanente de Deus numa dualidade pela qual Deus se faz presente no mundo. Buber explica (2003, p. 31): “Deus caiu no mundo criado e de seus atos: na essência de Deus, Elohut, que está oculto nas criaturas, e na presença de Deus, a Schekhiná, que habita nas coisas, errante, perdida e dispersa”.

[11] Wilhelmus Luijpen resume essa compreensão fenomenológica em Introdução à fenomenologia existencial como se segue (1973, p. 266): “A ideia de que a existência individual não pode atingir nenhum nível de autenticidade, sem se realizar em formas de coexistência, coincide com a verificação da ciência sociológica de que o indivíduo sempre se encontra como já estando incorporado em certas ligações grupais, que o determinam completamente”.

princípio. Somente quando saio daí posso experimentá-lo novamente. Lembrando como diz Cromberg (2005, p. 40): “que experimentar representa, para Buber, uma aproximação superficial com as coisas – por mais profunda que seja a experiência – e um distanciamento do Tu”. Logo, para a relação Eu-Tu é imprescindível a presença e a relação não sobrevive sem ela. [12] O que permanece sem a presença é o Objeto que não é duração, mas fixidez, interrupção, ou ausência de relação. E aqui se manifesta o aspecto nuclear do caráter relacional do homem, as relações Eu - Tu, na ausência do Tu se convertem em Eu - Isso, o que significa que o que ficou depois do encontro vivido foi uma reprodução fixa da vida, que em si dinâmica e inobjetivável no que ela é de mais profunda. [13] E assim acontece toda vez que o outro se torna um objeto, um Isso.

Essa distinção é fundamental e ela expressa a relação entre o Eu e os demais entes. Buber recusa outras distinções que resumiam a relação do homem com as coisas e com outros homens vindas da tradição kantiana[14] ou mesmo fenomenológica. Essas distinções foram tema do neokantismo e do culturalismo que distinguem entre o ser e valor, ou, ainda melhor, entre a categoria da existência e a categoria valores.[15] E a esse debate vindo da tradição kantiana que Buber avalia como se segue (id., p. 57): “a verdadeira demarcação sem dúvida flutuante e vibrante, não se situa entre a experiência e

[12] Cromberg explica que o que significa presença como se segue (2005, p. 41): “A relação não se dá entre Eu e as propriedades, mas entre Eu e uma totalidade que, para Buber, é muito mais que todas as propriedades juntas: é a presença”. Temos aqui aquela ideia da Gestalt de que o todo é mais que a soma das partes.

[13] Jaspers também considera o existente concreto mesmo como sendo inobjetivável, considerando-o uma das manifestações englobantes e o englobante, segundo explica (1987, p. 29): “não pode ser nem objeto nem sujeito”. Buber considera que essa é a situação do encontro Eu – Tu.

[14] Kant distinguiu na conclusão da *Critique de la raison pratique* as experiências fundamentais do homem em dois grupos conforme se referisse ao mundo do ser e do valor como se segue (1985, p. 801/2): “Duas coisas enchem o espírito de uma admiração e de uma veneração sempre novas e sempre crescentes, na medida da frequência e da perseverança com a qual a reflexão a elas se apega: o céu estrelado acima de mim e a lei moral em mim”. É a essa tradição que Buber se refere.

[15] Na avaliação de Antônio Paim, com Emil Lask, a escola culturalista alemã reorganiza a unidade do espírito assim contemplando as diferentes formas de relação que o homem estabelece (1995, p. 20): “com a obra de Lask estava aberto o caminho para a reconquista da unidade do espírito, mediante a legitimação da experiência ética, jurídica ou cultural, e não apenas a experiência natural”.

a não-experiência, entre o dado e o não-dado, nem o outro mundo do ser e o mundo do valor, mas em todos os domínios entre o Tu e o Isso".

O homem necessita trazer a vida para o mundo do Isso. Nesse espaço das coisas ele encontrará apoio diante da tentação do nada e nesse mundo construirá a objetividade. Porém, o homem não pode se contentar em viver aí porque (id., p. 58): "a humanidade reduzida a um Isso, tal como se pode imaginar postular ou proclamar, nada tem em comum com uma humanidade verdadeiramente encarnada à qual um homem diz verdadeiramente Tu". Assim, o homem vive no Isso, mas é chamado também ao encontro face a face, onde ele identifica um Tu e também se apresenta como um. O sentimento é parte do mundo do Isso, o amor o lança no mundo do Tu. Ele esclarece (id., p. 59): "os sentimentos nós o possuímos, o amor acontece. Os sentimentos residem no homem, mas o homem habita o amor. Isto não é simples metáfora, mas a realidade". Assim, os grandes encontros do homem somente ocorrem no plano do Tu e é nesse plano que Jesus realizou os maiores prodígios. Ele vive cada encontro de forma única. E dessa forma a relação atua em cada um de modo que o modifica. É no encontro que se atinge seu ponto mais profundo (ibidem): "a exclusividade ressurge sempre de um modo maravilhoso; então ele pode agir, ajudar, curar, educar, elevar, salvar."

A grande tristeza humana é que a relação, logo que deixa de ser encontro presencial, joga o Tu na lembrança, o mundo do Isso. Por mais interessante que seja a lembrança do Tu, ela é ainda redutora, pois somente captará uma ínfima parte do Tu que se afastou (id., p. 60): "cada Tu, neste mundo é condenado, pela sua própria essência, a tornar-se uma coisa, ou então, a sempre retornar à coisidade". Para dizê-lo numa interessante metáfora onde Tu e Isso se entrelaçam, Buber lembra a borboleta e o casulo, onde o segundo é o Isso e o Tu a borboleta (id., p. 61): "O Isso é a crisálida, o Tu a borboleta. Porém, não como se fossem sempre estados que se alternam nitidamente, mas, amiúde, são processos que se entrelaçam confusamente numa profunda dualidade". [16] A metáfora quer significar que a relação pessoal fica latente na relação causal com

[16] Em livro que utiliza essa metáfora como título Cromberg sintetiza magistralmente essa relação entre o Isso e o Tu (2005, p. 35): "o mundo do Isso está à espera do Eu para ganhar asas e transformar-se em Tu".

as coisas, sugerindo uma hermenêutica na qual as relações podem nascer do conhecimento objetivo ou científico do mundo.

A relação Eu-Tu contempla encontro entre espíritos, mas historicamente contemplou variações. O homem primitivo muitas vezes teve com as coisas uma relação mística, oculta. Ele mirou uma coisa e com ela se relacionou como se fosse Tu. Assim uma pedra adquiriu magicamente o poder de proteger. Buber esclarece (id., p. 63): “A ideia de mundo dos primitivos é mágica, não pelo fato de ter como centro o poder mágico do homem, mas porque esse poder é uma variedade particular do poder mágico universal do qual provém toda ação essencial”. Isso ocorreu porque esse homem estabelece a relação antes de se perceber como Eu. Porém tal realidade se perdeu com a civilização. O que ocorreu foi que o Tu dessas relações primitivas tornou-se percepção e houve uma profunda modificação na realidade humana com o distanciamento entre o sujeito e o percebido, a consciência e objeto. Vemos surgir uma barreira (id., p. 65): “a palavra princípio, Eu-Isso, a palavra separação foi pronunciada”.

O homem primitivo não apenas pensa o mundo de forma mágica, ele o sente assim. Ele experimenta uma nostalgia do que ficou no tempo vivido não por culto do passado, mas por um vínculo com o universo, que na infância da humanidade é metaforicamente comparado com a gestação, quando um mundo se perde com o nascimento. Essa metáfora foi trazida da mística judaica como se segue [17](p. 66): "o homem conheceu o universo no seio materno, mas ao nascer tudo caiu no esquecimento." A criança vive essa dinâmica nas suas experiências e perplexidades. À medida que cresce sente a nostalgia do Tu como algo que se perdeu do vínculo inicial com o universo pela mãe. [18]

Como termina a parte inicial de *Eu e Tu*? No capítulo 11 do livro *Martin Buber, a filosofia e outros escritos sobre o diálogo e a intersubjetividade* foi feito

[17] Pela força dos mitos hassídicos na meditação filosófica e estudos historiográficos de Buber, Mônica Cromberg considera (2005, p. 35): “o hassidismo, enquanto fato histórico, a crisálida do pensamento de Buber”.

[18] Embora aqui se comente que o homem primitivo se relaciona com o Isso como se fosse Tu, essa forma de relação, conforme observa Mônica Cromberg, somente ocorre depois que o Eu se afirma separando o corpo e a natureza. Ela explicou (2005, p. 65): “Inicialmente o corpo justapõe-se ao seu meio ambiente e ainda não se reconhece como distinto. Sua relação com ele é de mera contiguidade. O corpo ainda não se reconhece como Eu. Mas quando o eu se evidencia e se torna evidente em sua separação, o corpo se distingue de seu meio ambiente e se descobre a egoidade”.

um pequeno resumo que nos fornece uma ideia de como isso se processou (2017, p. 207/8):

> O Eu só se torna Eu na relação com o Tu. Muitas vezes, mas nem sempre, a relação com o Tu desaparece para dar origem ao Isso. Há casos em que fica o Isso em si, à espera de nova relação. O mundo, no entanto, somente pode ser objeto quando deixa de ser Tu para tornar-se Isso. Como nem sempre o processo é linear o mundo aparece na duplicidade, ele é o Ser que não se objetiva e entes que se objetivam. O Ser é aquilo que (p. 71): "o confronta, mas sempre como uma presença e cada coisa ele a encontra somente enquanto presença, aquilo que está presente se descobre a ele no acontecimento e o que acontece, se apresenta a ele como Ser". E, finalmente, na relação com o Tu surge o amor, pois o amor não se manifesta quando o que se pretende é experimentar e utilizar, os modos do Isso. Esse entendimento remete ao imperativo categórico de Kant em que as relações éticas somente são possíveis quando o outro (ou Tu) é um fim em si mesmo.

A segunda parte da obra trata da história do gênero humano com a emergência do mundo do Isso. As civilizações se afirmam nesse sentido, explica Buber, ao reconhecer o caráter de utilidade das coisas, elas iniciam sua jornada no mundo do Isso. E elas não só identificam coisas como aprendem de outras civilizações outros objetos com quem têm contato. Isso pode ocorrer por contato direta ou de maneira indireta. Exemplo do primeiro caso foi o contato dos Romanos com os Gregos e do segundo o retorno da renascença aos clássicos. O mundo do Isso é o mundo da experiência e da utilidade. Na medida em que o homem desenvolve, geração após geração, diferentes técnicas para vencer seus desafios de viver, amplia-se sua presença no mundo do Isso.

O mundo do Tu é diverso da percepção dos objetos, ele se apresentará na fala, na arte ou ação, isto é, nos espaços humanos que estão abertos ao mistério. Quanto menos o homem frequentar esse espaço que não contempla o inefável, mais objetos surgem, mais ele mergulha no mundo do Isso. Pelos objetos ele pode ir além, chegar ao Ser. O que ele percebe pertence ao mundo do Isso não é o próprio Ser, mas não se fecha a ele. Ele assim esclarece

o mundo do Isso (p. 75): "o que o homem viu pode considerá-lo como um objeto, compará-lo com outros objetos, ordenar objetivamente, porque nada pode ser integrado na soma de conhecimento, senão na qualidade de um Isso". O processo se dá nos diversos campos da cultura, mas ele não pode se fechar na percepção. Na arte, por exemplo, a forma do belo somente se mostra numa imagem que é sua representação presente da beleza na matéria. Ele explica (id., p. 76): “como em um sonho, ele procura o encontro com o homem a fim de quebrar o encanto e abraçar a forma por um instante atemporal.” Em outras palavras, o mundo é percebido como ação, mas essa, como não se fixa num objeto, não se objetiva e nem se mostra numa imagem. Então é possível abrir-se ao mistério. Diz o autor (p. 76) "é aí que o Tu provindo de um profundo mistério aparece ao homem".

O aprimoramento da experimentação e utilização favorece a separação entre o Eu e o Isso dando origem a duas zonas segundo se fique no domínio de um ou de outro: a das instituições e dos sentimentos. A primeira contempla o fora, diz Buber (id., p. 77): “onde se está para toda sorte de finalidades, onde se trabalha, se faz negócios, se exerce influência, se faz empreendimentos, concorrência, etc. É o mundo dos negócios”. A outra zona é a dos sentimentos e contempla a intimidade (ibidem): “os sentimentos são o dentro, onde se vive e se descansa das instituições”. O homem não pode ficar apenas em uma dessas zonas, precisa ir de uma a outra.

Os integrantes de uma instituição não têm vida pública. Para tê-la é preciso que vivam seus sentimentos. Sem sentimentos um grupo não forma comunidade, somente se tornará uma se as pessoas se cuidarem mutuamente. Neste caso o grupo se converte numa comunidade de amor. Porém uma comunidade não necessita apenas de sentimento, mas de relações Eu – Tu que se mostram no núcleo fundante e nas relações pessoais. O que vale para uma instituição como o Estado igualmente vale para uma família (id., p. 79): “o matrimônio nunca se regenerará senão através daquilo que sempre fundamentou o verdadeiro matrimônio: o fato de que dois seres humanos se revelam Tu um ao outro”. O que se mostra na palavra princípio Eu – Isso não é mal, pois a vida social necessita do mundo do Isso, apenas é insuficiente e se torna mal quando exclui as relações Eu – Tu. Vivemos um tempo de dificuldades,

avalia Buber (id., p. 80): “da tirania do Isso crescente sob a qual o Eu, cada vez mais incapaz de dominação, sonha ainda que é o mestre”. Assim, o mundo do Tu fecunda o do Isso (id., p. 81): “as estruturas da vida humana em comum, extraem a própria vida da plenitude da força de relação que lhes penetra por todas as suas partes e sua forma encarnada eles o devem à ligação dessa força ao espírito”.

Para Buber pouco importa se o Estado comanda a economia (como no socialismo) ou a Economia ao Estado (como no capitalismo), enquanto ficarem no isso o Estado não será mais livre e nem a economia mais justa, pois (id., p. 82): “por si mesmas essas instituições não podem tornar-se nem livres, nem justas”. Em síntese, o mundo do Isso é o mundo da causalidade, da natureza, das leis da ciência e o do Tu o espaço da liberdade, onde a causalidade não está presente. [19] Eles se completam e articulam. Para Buber, o mundo do Tu dá amplitude ao outro. Ele explica (id., p. 83): “a causalidade não oprime o homem ao qual é garantida a liberdade”.

Considerando essa realidade, Buber entende que todas as grandes civilizações precisam de um encontro inicial para sua formação e sustento. Ele explica (id., p. 84): “Toda grande civilização comum a vários povos repousa sobre um evento originário de encontro, sobre uma resposta ao Tu como aconteceu nas origens, ela se fundamenta sobre o ato essencial do Espírito”. Sem a força dessa origem uma civilização se limita ao mundo do Isso e somente se nutre das ações extraordinárias de espíritos isolados. Encontra-se fadada ao enfraquecimento e desaparição.

No decorrer do tempo, avalia Buber, temos épocas mais e outras menos esplendorosas (ou mórbidas), essas últimas oprimem o homem. [20] Essa

[19] Fica considerada dessa forma aquela distinção que o kantismo colocou na razão pura e na razão prática, a primeira regulando o conhecimento e a outras as escolhas éticas, uma vez que a relação entre liberdade e necessidade não é simples de ser resolvida. É esse problema que Buber resolve articulando o mundo do Isso e do Tu. O kantismo de outro modo chega a conclusão parecida como lembra Marta Mendonça em Necessidade natural e liberdade na *Crítica da Razão Pura* (2007, p. 186): “a causalidade segundo as leis da natureza não é a única forma de causalidade; há ainda uma causalidade pela liberdade que é necessário admitir para os explicar – e a antítese – não há liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza – podem ser ambas verdadeiras, desde que consideradas em planos diferentes”.

[20] Em Ortega y Gasset essa ideia também se encontra presente para comparar um tempo em que as coisas aparecem na plenitude ou em decadência. Em *Idea del Teatro* afirma (1997, v. VII, 1997, p. 447): “é condição de toda realidade passar por esses aspectos de si mesma: o que é quando é com plenitude ou em perfeição e o que é quando é ruína”.

ideia apareceu de diferentes modos na filosofia ocidental. Para Saint-Simon, por exemplo, como se resumiu em *Mauá e a ética saint-simoniana* (Carvalho, 1997, p. 162): “a história se constitui como unidade contínua, porém sustentada num princípio dialético segundo o qual as épocas se opõem com razoável grau de organização e progresso, seguidas de outras de decadência”. Para Buber, o afastamento das relações Eu-Tu é o que caracteriza os tempos mórbidos ou de decadência. Nos dias em que vivia, Buber considera que se vivia tempos mórbidos marcados pelo biologismo e historicismo. Ambas as teorias proclamavam a teleologia e assumiam a noção de causalidade ilimitada segundo comenta (id., p. 86): “O dogma do curso inelutável das coisas não deixa, porém, lugar à liberdade, nem para a revelação mais concreta, aquela cuja força serena modifica a face da terra: a conversão”. Ficar preso nos mecanismos da causalidade impede o homem elevar-se às relações Eu-Tu. O homem livre é aquele que se liberta das determinações do mundo do Isso e assume como missão realizar o seu destino. [21]

A liberdade significa acreditar no que une o Eu a algo que ele não consegue objetivar, mas que ele crê ser fundamental para a construção de seu destino (id., p. 88): “o homem livre é aquele cujo querer é isento do arbitrário. Ele crê na atualidade, isto é, ele acredita na dualidade real do Eu e do Tu”. O homem revela uma fé no diálogo com o que transcende o imediato. Essa crença não é irracional, mas convive com o que não se objetiva, guardando semelhança com o conceito de englobante de Jaspers, a convivência com o mistério e a possibilidade de dialogar com o imponderável. [22]

As palavras princípios traduzem duas formas de comunicação com o mundo, a palavra Eu-Tu revela uma subjetividade sem genitivo, a palavra Eu - Isso traduz a experiência das coisas e revela o propósito de sua utilização. As palavras-princípio traduzem os modos da presença humana no mundo, como

[21] A ideia de missão aparece para os fenomenólogos como aquilo que o homem tem que realizar em substituição a um ideal de vida nos termos que aparece na filosofia kantiana. Ortega y Gasset escreveu na *Misión del Bibliotecário* (1994, p. 210): “A pedra não pode deixar de gravitar, mas o homem pode muito bem não fazer isso que tem que fazer”. É o que também se observa aqui, porém há um elemento que singulariza a abordagem de Buber, a missão é algo que afasta dos movimentos causais pela abertura ao Tu.

[22] Diz Jaspers em *La fé filosófica* que (2003, p. 22): “fé em sentido lato significa estar presente nas polaridades, pois essa presença não se pode obter em nenhum caso por imposição do entendimento”.

pessoa e como egótico (p. 91): "A pessoa diz: eu sou, o egótico diz: eu sou assim. Conhece-te a ti mesmo para a pessoa significa conhece-te como Ser". Enquanto apreende o ente pelas relações causais o sujeito se afasta do Ser, quando se abre à transcendência se relaciona com Ele, mesmo que não o conheça. E o exemplo desse encontro com a transcendência vive-o na plenitude Jesus de Nazaré para quem o Eu se abre à transcendência numa perfeita relação de entendimento (p. 93): "o Eu da relação absoluta, na qual o homem atribui o seu Tu o nome de Pai, de tal modo que, ele mesmo, não é senão o Filho, nada mais que o Filho".

Quando a relação se esvai o sujeito mergulha no misticismo. Então já não há relação e sem ela o Ser não se mostra. No misticismo o homem oscila entre um Eu que se dissolve no mundo e acaba. Por isso, o misticismo elimina as palavras princípio, enquanto somente como relação é possível interpretar o mundo. Eis o que significa a ausência de entendimento pela afirmação do misticismo (id., p. 97): “o Eu vazio está totalmente repleto de mundo ou submerso na torrente do mundo”.

Na última parte do livro a relação com um Tu ganha amplitude. Ela surge como relação com Deus, não importa a forma adotada, assume o papel de intérprete do mundo, pois (id., p. 99): “pois aquele que proferindo a palavra Deus, quer realmente significar Tu (...) invoca o verdadeiro Tu de sua vida”. Esse é o ponto de chegada da hermenêutica da palavra princípio Eu – Tu, pois nessa forma a relação não pode ser limitada por nenhuma outra, pois a todas engloba e a todas resignifica. [23]

Foram diversas as maneiras que o homem encontrou para descrever a relação com o Grande Tu, porém elas eram limitadas. Essas formas de relação não se objetivam porque precisavam de elementos para dizer o que não é possível de ser dito com palavras humanas. [24] Buber avalia que não se trata de

[23] Na leitura de Sidekum, isto significa (1979, p. 76/7): “Aquele que entra na relação absoluta, com o inefável, não se preocupa com nada mais isolado, nem com as coisas ou entes, nem com a terra ou com o céu, pois tudo está incluído na relação. Entrar na relação pura não significa, necessariamente, prescindir de tudo, mas, sim, ver tudo no Tu; não significa renunciar ao mundo, e sim, dar uma significação legítima”.

[24] Sobre a inadequação das formas de descrever o encontro com Deus através de palavras humanas, comenta Oyakawa (2010, p. 60): “ou em outros termos, se não temos como descrever adequadamente a experiência religiosa por palavras humanas é porque esta palavra que nos é

abandonar o mundo sensível como aparente (numa espécie de platonismo), pois ele não é aparência; nem é necessário abandonar a experiência sensível, pois toda forma de experiência, mesmo quando tenha em vista Deus, leva ao mundo do Isso. Lembra Buber que essa forma de platonismo divide a realidade (id., p. 102): “aqui o mundo, lá Deus tal é a linguagem do Isso, assim como Deus no mundo é outra linguagem do Isso”. O único caminho válido para entender Deus é aceitar sua Presença como Tu. Eis a chave fundamental dessa hermenêutica (ibidem): "Deus é o totalmente Outro. Ele é também o totalmente mesmo, o totalmente presente. Sem dúvida, ele é o *mysterium tremendum* cuja aparição nos subjuga, mas Ele é também o mistério da evidência que me é mais próximo do que o meu próprio Eu".

E o que essa hermenêutica revela? Ela indica que apenas quando se toca o grande Tu essa forma de relação adquire seu significado maior, somente ela satisfaz o homem e clarifica as demais.

Muitas vezes, na história, a relação com Deus foi proposta como dependência. Sujeição é sentimento que surge no movimento da consciência (alma). Para essa consciência a relação com o Tu eterno promove uma união entre sentimentos contrários. Esse é um caminho ruim para entender o significado de Deus na vida do homem. Numa relação como essa o homem depende de Deus para existir, e Deus necessita do homem para adorá-lo. Porém na relação verdadeira, como a empreendida por Jesus de Nazaré, não estamos num movimento de dependência, mas de uma abertura à presença de Deus e uma disposição completa para ouvi-lo. Jesus viveu todo o tempo guiado pelo exclusivo propósito de escutar a vontade do Pai. E a palavra ao Pai era dada na certeza de que Deus igualmente o ouvia. Numa tal forma de relação nem o homem se coloca em Deus, nem Deus se coloca no homem, em outras palavras nem há unificação entre o humano e o divino, nem há identidade do divino com o humano. Por isso, o que se encontra em Jo 10, 30, “Eu e o Pai somos um” é uma metáfora de união e não dá a tônica do Evangelho. Ao contrário, o que ilumina o texto é o que se encontra em Jo 6,38: “porque desci do Céu, não para fazer a Minha vontade, mas a Daquele que me enviou” ou ainda melhor em Jo

endereçada transcende qualquer estabilidade e coerência possíveis; portanto qualquer comunicação razoável”.

5, 30: “Eu nada posso fazer por Mim mesmo; conforme oiço é que julgo e meu juízo é justo, porque não ouço a minha vontade, mas a vontade Daquele que me enviou”. Essas palavras de Jesus traduzem o que Buber considera ser o modo como Deus vem ao homem, dando-lhe uma missão e um mandamento, por sua vez, o homem encontrará Deus na contemplação e escuta. Não se pode perder a dualidade nessa relação. E a dualidade se perde tanto na experiência mística,[25] onde o homem desaparece em Deus, como na unidade com a divindade, que leva a glorificação e ao aniquilamento de Deus.

A doutrina da unidade, da qual o *Upanishad* é exemplo leva ao aniquilamento, sua representação é o sono sem sonho. A relação com o Tu não leva à unidade como sugerem os místicos, mas preserva a dualidade. [26] Buda, quando se refere à relação não avança na direção de uma unidade. Ele espera alcançar o fim da dor pela renúncia da volta à vida e da pretensão de existir. Ainda assim, seu propósito não é o dizer Tu. Explica Buber (p. 110): "Sua decisão no âmago do ser, parece levar à supressão da possibilidade de dizer Tu".

O caminho que vai até o Tu não é nem o da mística, nem o da unidade, mas o da dualidade. Só nela a relação com o Tu se conserva e onde se separa o Eu do Mundo para ligá-lo a Ele. Deus envolve, mas não é o universo. Pela palavra é possível estabelecer com Ele uma relação, um encontro. E assim, a antinomia de Kant, expressa na junção entre necessidade e liberdade, que ele resolveu na separação entre o mundo natural e o mundo da liberdade ética (expressos nas Críticas da Razão Pura e da Razão Prática), quando se aplica à relação com Deus mostra o paradoxo de que se estar nas mãos de Deus e, ao mesmo tempo, na dependência do próprio esforço. O mundo do Isso é coerente no Espaço e Tempo, o mundo do Tu não. Entramos numa espécie de tensão entre a inclusividade e exclusividade da relação com o Tu que se resolve numa

[25] Karl Jaspers observa que na experiência mística essa união entre o homem e Deus não pode ser expressa a não ser através da consciência intencional. Ele diz (1987, p. 32): “o místico afunda-se no englobante. O que é suscetível de expressão entra na cisão sujeito-objeto e nunca uma clarificação progressiva do infinito na consciência atinge a plenitude de sua origem”.

[26] Dessa forma Buber entenderá que a relação preserva a dualidade que Karl Jaspers somente encontrou na redução do Ser a um objeto da consciência, uma imagem, como se lê na *Iniciação Filosófica* (1987, p. 45): “Tal exigência é irrealizável. Já se tentou apreender sem imagens a impessoalidade de Deus, a pura realidade de Deus no que tem de inapreensível, desde a ontologia especulativa de Parmênides e Platão, ao pensamento hindu, bramânico, atmânico e chinês, mas nem estes conseguiram alcançar o que pretendiam. Sempre a imagem é necessária para o pensamento e a concepção humanos”

unidade onde a tensão é contemplada. E assim chegamos à compreensão da realidade a partir da hermenêutica das palavras princípios que foi assim resumida (CARVALHO, 2017, p. 213):

> Na compreensão de Buber temos uma realidade estratificada como para os fenomenólogos: o mundo físico (da consistência) na relação com a natureza; o mundo psíquico da relação entre os homens e o mundo *noético* da relação com os seres espirituais. É na relação com os homens que está a porta principal para o encontro com o Tu, as outras duas são portas laterais. Seria a solidão uma porta para o Tu? Apenas quando se entende solidão como afastamento do Tu, pois quando significa ausência de relação a solidão não é caminho válido para Deus. O contato com as coisas do mundo, mesmo com aquelas que eventualmente o homem idolatra, não equivale à relação com o Tu eterno, ou Deus. A relação com as coisas é uma relação de posse que não tem semelhança com a relação com Deus. E não se pode servir a Deus e ao dinheiro, porque diversos são os mundos do Tu e do Isso.

E como é a relação com Deus? Ela se faz como plenitude, confirmação e inseparabilidade, características separadas apenas didaticamente. Reciprocidade significa a dualidade da relação, a confirmação do sentido não se faz conceitualmente, mas como certeza. A inseparabilidade entre o sentido e a vida significa que sentido é algo para essa e não para outra vida. Então a revelação do Tu, eterna se faz presente no aqui e agora. Então (p. 123): "A fonte eterna de força brota, o eterno toque nos aguarda, a voz eterna ressoa, nada mais".

E assim se termina essa concepção hermenêutica. Tu e Isso traduzem relações distintas e expressam formas do homem se relacionar. O encontro dos homens com Deus parece com os raios de um círculo que se dirigem a um ponto central da circunferência. Seu propósito não é que o homem se ocupe de Deus, mas (p. 126): "que coloque à prova o sentido da ação no mundo. Toda revelação é vocação e missão". Portanto, relaciona-se com o Tu quem cumpre a missão que nasce desse encontro. A boa oração é a que mantém viva a relação com o Tu.

No entendimento de Buber, a História do homem é a aproximação misteriosa com o Tu, onde o mundo não satisfaz e aponta para a conversão originária. Para o homem esse movimento no sentido de Deus é conversão, para Deus esse movimento é redenção. E aqui um aspecto fundamental dessa hermenêutica, ela ajuda a compreender o sagrado.

4. Esclarecimentos necessários

A hermenêutica representada pelas palavras princípios foi revisada num pequeno texto apensado ao livro de 1923. Ele foi elaborado em 1957 e pretendeu explicar controvérsias do texto. Em relação às relações Eu-Tu com animais e plantas, Buber afirma que elas somente ocorrem no limiar e pré-limiar da dualidade, respectivamente, pois os animais não possuem espiritualidade profunda e as plantas não possuem nenhuma. Há nesse reconhecimento a adesão à teoria fenomenológica dos estratos segundo a qual podemos descrever diferenças básicas no mundo. [27] E onde não há espírito seria possível relação? E mesmo se houver, sem a presença real dele como num livro escrito por alguém já morto, será possível uma relação do tipo Eu - Tu? Muitas questões suscitou o pequeno livro. Quando uma presença, ainda que não física, tocar o eu uma tal relação pode sobrevir, embora o Tu continue inacessível. No outro caso, quando a relação for diante do que não contém espírito, um amuleto ou a lua, será possível a relação Eu – Tu numa forma mística ou metafórica? Não lhe parece possível tal alternativa, para que relações Eu e Tu ocorram é necessário que ela seja tomada (p. 134), "como uma ação que provém do Ser". E quanto à reciprocidade completa numa relação entre pessoas, seria possível? Parece-lhe que tal reciprocidade nunca é completa. Numa relação entre professor - aluno, mesmo quando o mestre e aluno se abrem a ela a mutualidade não será perfeitamente atingida. O mesmo ocorre na clínica psicoterapêutica, mesmo que o terapeuta procure o diálogo com seu paciente e esse olhe o clínico como

[27] A teoria dos estratos aparece em diversos fenomenólogos como no livro Filosofia do português Delfim Santos (1982, v. I, p. 269): “a relação das esferas a que já aludimos: unidades compostas de matéria-vida, de matéria-vida-consciência, e de matéria-vida-consciência e espírito. Da primeira temos como exemplo os seres vegetais, da segunda os seres animais e da terceira o homem”. Esse entendimento da realidade estratificada aparece em Karl Jaspers (1958, p. 193): "realidade quádrupla: matéria, vida, alma e espírito".

amigo, se a relação tiver alguma finalidade, a mutualidade não será total. A mutualidade completa ou a relação Eu - Tu somente ocorrerá numa relação onde a finalidade não estiver presente. E no caso da relação com Deus o que dizer? Não de Deus sobre quem nada é possível dizer, mas da relação? Relações Eu e Tu dependem de condições, a saber: espiritualidade (donde provém o espírito), naturalidade (que origina a natureza) e personalidade (base do ser pessoal de todos os homens). A relação com Deus pode se dar no nível Eu – Tu, nem sempre se dá como ocorre com qualquer outra criatura espiritual. Por isso, a relação com Deus não está acima ou à parte das outras relações desse tipo, mas é nela que Deus comunica uma mensagem a ser decifrada e entendida. Diz o autor (p. 138): "A palavra de Deus aos homens penetra todo evento da vida de cada um de nós, assim como cada evento do mundo nos envolve, tudo o que é biográfico e tudo o que é histórico, transformando-o para você e para mim, em mensagem e exigência".

5 A hermenêutica bíblica e das lendas judaicas

Essas duas formas de relação são necessárias para compreender a intersubjetividade, especialmente a Eu – Tu. Buber insiste que a relação mesma na palavra princípio Eu – Tu só se manifesta em imagens. [28] A relação com Deus toca na essência da comunicação e é fundamental interpretar a linguagem de Deus. Essa hermenêutica é essencial pois, como adverte Sidekum (1979, p. 78): “A história de Deus penetra, através da linguagem, na história dos homens e do homem em particular”. Isso ocorre pela revelação. Ela favorece uma compreensão específica tentada pela hermenêutica teológica onde “o conhecimento explícito das religiões se faz com teologia” (id., p. 80).

Quando aplicadas a um texto escrito, as palavras princípio são o ponto de partida, mas pedem complementos. Buber aprimorou os elementos de hermenêutica para textos antigos em dois livros: *Königtum Gottes* (*O Reino de Deus*, 2. ed. alemã de 1936) e *Os ensinamentos dos profetas* (1942). Nessas obras as palavras-princípio foram enriquecidas com outros elementos. Suas

[28] Como adverte Oyakawa, Buber desenvolve uma hermenêutica que não prescinde de imagens. Ele escreveu (2010, p. 57): “no concernente ao estilo pelo qual ele dá a conhecer suas ideias fundamentais, o recurso a imagens com um forte apelo imaginativo, parecem indicar uma disposição para o fluxo concreto da vida não se perca em puros construtos da mente”.

conclusões foram aplicadas e estruturadas no livro que dedicou a Moisés. Seu método superou a clássica divisão do texto bíblico em escolas ou tradições denominadas javista, eloista, deutoronomista, etc. Ele prefere separar os textos mais antigos dos mais novos, abrindo mão de estabelecer coerência entre eles. A comparação entre os textos não identifica a verdade ou falsidade de um em detrimento de outro, mas propicia compreendê-los. Normalmente os textos mais novos lançam luzes nos mais antigos. Como se pode esclarece em *Martin Buber, a filosofia e outros escritos sobre o diálogo e a intersubjetividade* (2017, p.65):

> O método de Buber ao invés de usar trabalhar a partir dessas tradições pretende separar os textos mais antigos dos mais novos e, sempre que possível, estabelecer o ordenamento histórico de sua montagem. E havia ainda uma outra razão para recusar o estudo pelas tradições. O texto bíblico, diz Buber, foi construído em camadas, com descrições e acréscimos sucessivos e são esses estratos que o método que ele empregou permite observar. O trabalho consiste em remover gradualmente os estratos acrescentados até se chegar aos primeiros textos, separando o que parece a formulação inicial dos acréscimos feitos pelas novas gerações. A superposição dos textos mostrou a Buber que, frequentemente, há muitas informações importantes que estão entre as camadas ou mesmo nos acréscimos. Isso quer dizer que as informações presentes em camadas mais recentes do texto não são falsas e nem inadequadas, elas esclarecem aspectos importantes que as partes mais antigas não tinham feito. Considere-se que, mesmo os textos bíblicos mais antigos também não foram escritos no exato momento em que os fatos narrados se deram.

Esse método empregou procedimentos utilizados pelos mais respeitados hermeneutas do seu tempo, o que dá credibilidade e confiança para polemizar com Freud e Jung. Sobre essa questão é importante considerar (id., p. 65/6):

> Aspecto fundamental dessa metodologia histórica é que ela adota a orientação presente numa carta de Paul York Wartenberg a seu professor Wilhelm Dilthey. Paul Wartenberg dizia que não havia vantagem em utilizar categorias da teologia contemporânea, como:

> panteísmo, monoteísmo, teísmo, panenteísmo, por exemplo, no exame dos textos bíblicos, porque tais categorias não ajudavam na sua compreensão. E assim é porque, quando se comparam os deuses daqueles povos, estão distantes os que parecem próximos e vice-versa. Um exemplo esclarece o que Wartenberg queria dizer. O monoteísmo do deus sol de Amenofis IV estaria muito mais perto dos antigos deuses do Egito do que do monoteísmo de Israel. Assim comparar as crenças a partir dos conceitos causaria mais confusão do que esclarecimento. Com essa orientação metodológica, Buber desconstrói o eixo fundamental da interpretação de Freud. O pai da psicanálise entendeu que o jovem Amenofis IV implantara uma religião monoteísta, que ele impôs ao povo em substituição às antigas crenças. Era a religião de Aton, difundida pelo faraó. Ela perdurou certo tempo, mas foi combatida e extinta pela antiga casta de sacerdotes, mas sobreviveu entre alguns crentes entre os quais Moisés. O monoteísmo hebraico seria, segundo essa interpretação de Freud, essa concepção de Deus herdada dos egípicos à qual se somou uma outra compreensão de Deus vinda do oriente.

Como se comprovará com a leitura do livro *Moisés*, Buber descreve fenomenologicamente os atributos de JHVH, o que lhe parece mais fiel ao propósito dos autores do que utilizar conceitos contemporâneos para facilitar a comparação como fazem Freud e os historiadores em que se baseou. Uma leitura comparada dos escritos de Buber e Freud sobre Moisés parece importante para perceber os movimentos da hermenêutica buberiana, mas uma comparação assim é complexa e existe outro trabalho de investigação.

Finalmente, para compreender os aspectos fundamentais da hermenêutica de textos históricos é interessante considerar seus estudos das lendas hassídicas, onde ele explica o papel das crenças dos escritores, aproximando-se da hermenêutica orteguiana, que trabalha o significado das crenças do autor na raiz do texto (id., p. 96):

> Buber compara as lendas hassídicas com outras semelhantes presentes no sufismo, a doutrina mística do islamismo, e no zen budismo. O que ele quer com essa comparação não é aproximar o estilo literário das três manifestações, mas mostrar que nas três o caráter oral do registro inicial antecede de muitos anos o registro

> escrito. No caso dessas duas experiências míticas, hassidismo e sufismo, encontra-se o sucesso da narrativa na proposta de um caminho até Deus (id., p. 194): "no sufismo, através das lendas sobre a comunicação entre o mestre e Deus que conduzem a união, no budismo zen, com o *Koan*, que indica, uma ou outra vez, como se alcança a verdade". Para proceder a esse registro o material foi, nos três casos, adaptado à forma literária escolhida para transmiti-lo. Buber esclarece que ao examinar o material escrito procurou (id., p. 196): "conservar o espírito vivo dos ensinamentos, retendo sua conexão com as situações de onde brotavam como as faíscas de uma espada".

No exame das crenças, Buber retoma as relações Eu – Tu e Eu – Isso para interpretar as experiências retratadas pelos autores do texto, procurando entender como o escrito contribui para compreender os movimentos do espírito humano no tempo considerados reveladores do autêntico caminho do homem.

6. Considerações finais

Eu e Tu fornece a base fundamental para entender a hermenêutica buberiana.[29] Porém, como ficou assinalado a obra não esgota o assunto e precisamos considerar outros procedimentos, como a crença hassídica de que vida e pensamento se interprenetram. No estudo de Buber sobre o Êxodo, que se menciona rapidamente neste trabalho porquanto merece uma investigação específica, Moisés reconhece o caráter peregrino do povo. No livro, as narrativas não são lineares, mas heterogêneas e cheias de ruptura, daí a necessidade de uma chave de leitura que Buber desenvolve a partir dos grandes nomes da hermenêutica alemã.

Os aspectos de intersubjetividade e temporalidade identificados na hermenêutica buberiana se alinham com o eixo fenomenológico que entende o homem como sujeito de relações e temporal. Em seu diálogo com os representantes da fenomenologia alguns aspectos se destacam como o encontro e afastamento do ser que se encontra na página 32 de *El Ser y Tiempo*

[29] O aspecto hermenêutico do pensamento buberiano deu-lhe um significado particularmente especial na avaliação de von Zuben, pois (2003, p. 15): “favoreceu de modo particular a presença de um pensamento autônomo e original com intuições originais, tanto nas suas interpretações sobre o hassidismo quanto nas obras de caráter filosófico”.

de Heidegger, a preservação da consciência intencional e sua insuperável cisão S – O de Husserl, para quem nas *Meditaciones Cartesianas* (1986, p. 46): "o mundo em geral (nos vem...) tão somente como fenômeno de realidade", intencionalidade que, em Buber, se mostra nas palavras princípio Eu - Tu e Eu – Isso. Não podemos também desconsiderar o encontro transcendente, que sempre se apresenta na dualidade da consciência, mas não a elimina a fé filosófica numa verdade transcendente. Dito de outra forma, é impossível apreender o Ser fora das relações do mundo, que se expressa na clássica expressão orteguiana das *Meditaciones del Quijote* (1997, p. 32): "Eu sou eu e minha circunstância", ou na superação do idealismo e realismo, como diz Ortega y Gasset na p. 388, de *Qué és Filosofía*, v. VII, *Obras Completas*, 1997).

Essa síntese comparativa entre do legado fenomenológico buberiano e o que dizem outros fenomenólogos foi sistematizada em *Martin Buber, a filosofia e outros escritos sobre o diálogo e a intersubjetividade* (2017, p. 218):

> Pode-se também considerar a inseparabilidade entre o sentido e a vida no mundo está no mesmo Ortega expresso na noção de projeto vital e missão existencial (p. 210 de *Misión del Bibliotecario*, v. II, *Obras Completas*, 1994). Há igualmente semelhanças com Karl Jaspers na compreensão de que Deus não é objeto de conhecimento, mas "presença na existência" (p. 42, da *Iniciação Filosófica*), a afirmação da mesma crítica bíblica "às imagens, ídolos ou esculturas de Deus" (id., p. 44), o mesmo entendimento da necessidade do silêncio diante da presença de Deus (id., p. 45), a mesma crítica à supressão da dualidade quer pela união de Deus com o Mundo, quer pela dissolução do Eu no Tu da experiência mística (id., p. 45).

Buber se distanciou de Karl Jaspers quando, no início de sua meditação, aderiu ao pensamento místico, embora permanecesse fiel à fenomenologia. Contudo, depois ele se afasta do misticismo quando considerou que as palavras princípios estavam na base de nossa compreensão do mundo e que elas eram insuperáveis.

Referências

BUBER, Martin. *Eu e Tu*. São Paulo: Centauro, 2001. 150 p.

_____. *A lenda do Baal Schem*. São Paulo: Perspectiva, 2003. 201 p.

CARVALHO, José Mauricio de. *Mauá e a ética saint-simoniana*. Londrina: EDUEL, 1997. 293 p.

_____. *Martin Buber, a filosofia e outros escritos sobre o diálogo e a intersubjetividade*. São Paulo: Filoczar, 2017. 259 p.

CROMBERG, Mônica Udler. *A crisálida da filosofia, a obra Eu e Tu de Martin Buber, ilustrada por sua base hassídica*. São Paulo: Humanitas/FAPESP, 2005. 222 p.

DEPRAZ, Natalie. *Compreender Husserl*. 2. Ed., Petrópolis: Vozes, 2008. 127 p.

HUME, David. *Investigação acerca do entendimento humano*. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 63-169.

HUSSERL, Edmund. *Meditaciones Cartesianas*. Madrid: Tecnos, 1986. 204 p.

JASPERS, Karl. *Filosofia*. v. I, Madrid: Revista de Occidente e Universidad de Puerto Rico, 1958. 557 p.

_____. *Iniciação filosófica*. Lisboa: Guimarães, 1987. 159 p.

_____. *La fe filosófica*. Buenos Aires, Losada, 2003. 173 p.

KANT, Emmanuel. Critique de la raison pratique. In: *Oeuvres Philosophiques*. v. II. Paris: Gallimard, 1985. p. 597-804.

_____. *Crítica da Razão Pura*. 3. Ed., São Paulo: Nova Cultural, 1987. 5- 251 p.

LUIJPEN, Wilhelmus Antonius Maria. *Introdução à fenomenologia existencial*. São Paulo: EPU, 1973. 400 p.

MENDONÇA, Marta. Necessidade natural e liberdade na Crítica da Razão Pura. In: SANTOS, L. R. *Kant: posteridade e atualidade, colóquio internacional*. Lisboa: Universidade Nova, 2007. p. 183-19.

ORTEGA Y GASSET, José. Meditaciones del Quijote. *Obras Completas*. 3ª reimpresión, v. I, Madrid: Alianza, 1997. p.

_____. Verdad y Perspectiva. *Obras Completas*. 3ª reimpresión, v. II, Madrid: Alianza, 1998. 15-21 p.

_____. Misión del Bibliotecário. *Obras Completas*. 2ª reimpresión, v. V, Madrid: Alianza, 1994. 209-240 p.

_____. Idea del Teatro. **Obras Completas**. 3ª reimpresión, v. VII, Madrid: Alianza, 1997. 439-501 p.

OYAKAWA, Eduardo. *A espiritualidade da palavra: Martin Buber e Friedrich Hölderlin*. São Paulo: Stilgraf, 2010. 175 p.

PAIM, Antônio. *A problemática do culturalismo*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995. 196 p.

REALE, Miguel. *Experiência e Cultura.* Campinas: Bookseller, 2000. 340 p.

RIBEIRO, Jorge Ponciano. *Gestalt-terapia: refazendo um caminho*. São Paulo: Summus, 1985. 142 p.

SANTOS, Delfim. Filosofia. *Obras Completas*. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1982. 219-273 p.

SIDEKUM, Antônio. *A intersubjetividade em Martin Buber.* Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourença de Blindes; Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 1979. 112 p.

von Zuben, Newton Aquiles. *Martin Buber, cumplicidade e diálogo*. Bauru: EDUSC, 2003. 232 p.

ABSTRAT

In this article examines the phenomenological hermeneutics of Martin Buber, starting from the novelty represented by Husserlian phenomenology in the understanding of knowledge. In the effort to substantiate the knowledge Husserl radicalizes the return to the same things and in this movement finds the lived world. This experienced world in the first person means the ultimate foundation of knowledge is the experience of realities that can only be experienced as singular. Martin Buber will develop this notion, differentiating intentionality into two words I-Thou and I-Thou principle, with which it sums up the personal relationship with others and with things, as well as the variations of these words as treating the other as a thing. With this distinction he will conceive a distinct language in the principle words. This work is complemented by Buber's studies on historical, biblical and Hasidic texts, where he approaches the fundamental names of hermeneutics such as Paul Wartenberg, Wilhelm Dilthey and Hans George Gadamer, the latter focusing on objectivity in interpretation

KEY WORDS: Phenomenology - Philosophy - Hermeneutics - words beginning - Martin Buber.

RÉSUMÉ

Cet article examine l'herméneutique phénoménologique de Martin Buber, à partir de la nouveauté représentée par la phénoménologie husserlienne dans la compréhension de la connaissance. Dans l'effort pour justifier la connaissance, Husserl radicalise le retour aux choses mêmes et dans ce mouvement trouve le monde vécu. Ce monde expérimenté à la première personne signifie que le fondement ultime de la connaissance est l'expérience de réalités qui ne peuvent être vécues qu'au singulier. Martin Buber développera cette notion, en différenciant l'intentionnalité en deux mots-principe Moi-Toi et Mois-Ce, avec lequel il résume la relation personnelle avec les autres et avec les choses, ainsi que les variations de ces mots comme traitant l'autre comme une chose. Avec cette distinction, il concevra un langage distinct dans les mots principaux. Ce travail est complété par les études de Buber sur les textes historiques, bibliques et hassidiques, où il aborde les noms fondamentaux de l'herméneutique tels que Paul Wartenberg, Wilhelm Dilthey et Hans George Gadamer, ce dernier se concentrant sur l'objectivité dans l'interprétation.

MOTS-CLÉS: Phénoménologie - Philosophie - Herméneutique - début des mots - Martin Buber.

ACESSO À SAÚDE: RELAÇÃO ENTRE INOVAÇÕES MÉDICAS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E POLÍTICAS COMERCIAIS

ACCESS TO HEALTH: RELATIONSHIP BETWEEN MEDICAL INNOVATIONS, INTELLECTUAL PROPERTY AND COMMERCIAL POLICIES

ACCESO A LA SALUD: RELACIÓN ENTRE INNOVACIONES MÉDICAS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y POLÍTICAS COMERCIALES

Guilherme Lucas Pinheiro[1]

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

O objetivo desta de pesquisa é evidenciar de forma coesa os elementos do sistema de proteção da propriedade intelectual e qual o seu papel no acesso às inovações médicas, perpassando pelo estudo das políticas comerciais, buscando destacar a importância (ou não) destas políticas para o acesso às inovações tecnológicas. Consoante a isto, a pesquisa a ser pautada descreverá a relação entre as áreas da saúde pública, propriedade intelectual e da política comercial. A importância do tema aqui proposto resulta da necessidade crescente e visível, especialmente nos países em desenvolvimento, de uma elaboração de políticas mais bem informada em áreas de intersecção entre a saúde, o comércio e Propriedade Intelectual, salientando o acesso aos medicamentos e a outras tecnologias médicas e à inovação neste domínio.

Palavras-chave: ACESSO ÀS INOVAÇÕES MÉDICAS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. POLÍTICA COMERCIAL.

ABSTRACT

The objective of this research is to show cohesively the elements of the intellectual property protection system and its role in accessing medical innovations, through the study of trade policies, seeking to highlight the importance (or not) of these policies for the access to

[1] Advogado. Especialista em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E-mail: guilhermelucaspinheiro@gmail.com. Número de identificação do ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6084-6639. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6599557682777993

technological innovations. According to this, the research to be described will describe the relationship between the areas of public health, intellectual property and trade policy. The importance of the theme proposed here arises from the growing and visible need, especially in developing countries, for better informed policymaking in areas of intersection between health, trade and intellectual property, with emphasis on access to medicines and other technologies and innovation in this field.

Keywords: ACCESS TO MEDICAL INNOVATIONS. INTELLECTUAL PROPERTY. COMERCIAL POLITICS.

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es evidenciar de forma cohesiva los elementos del sistema de protección de la propiedad intelectual y cuál es su papel en el acceso a las innovaciones médicas, pasando por el estudio de las políticas comerciales, buscando destacar la importancia (o no) de estas políticas para el acceso a las innovaciones tecnológicas. De acuerdo con esto, la investigación a ser pautada describirá la relación entre las áreas de la salud pública, la propiedad intelectual y la política comercial. La importancia del tema aquí propuesto resulta de la necesidad creciente y visible, especialmente en los países en desarrollo, de una elaboración de políticas mejor informada en áreas de intersección entre la salud, el comercio y la propiedad intelectual, destacando el acceso a los medicamentos y otras tecnologías médicos y la innovación en este ámbito.

Palabras clave: ACCESO A LAS INNOVACIONES MÉDICAS. PROPIEDAD INTELECTUAL. POLÍTICA COMERCIAL.

INTRODUÇÃO

Partindo do pressuposto de que nas economias emergentes de modo geral, o acesso à saúde e às inovações médicas ainda é deficiente, exsurge a necessidade científica de estudar a dinâmica de cooperação tomando por paradigmas as políticas comerciais, propriedade intelectual - PI e inovações médicas, a nível internacional e nacional.

Nesta perspectiva de paradigmas, os fatores políticas comerciais, propriedade intelectual e inovações médicas, justificam a importância e necessidade de estudá-los pelo fato de que a saúde pública, *lato sensu*, é um grande desafio para a comunidade internacional, assumindo um papel de prioridade e cooperação multilateral.

Posto isso, a cooperação acima mencionada, tem sido estimulada pela Organização Mundial do Comércio – OMC, onde esta desempenha atividade estratégica e fundamental no acesso às inovações médicas, pois que vem defendendo a flexibilização da proteção dada

pelo Acordo TRIPS[2], em matéria de propriedade intelectual para que países em desenvolvimento tenham acesso às inovações tecnológicas e às pesquisas médicas.

Continuando, válido mencionar que um dos objetivos da Organização das Nações Unidas – ONU[3], é o desenvolvimento sustentável. A flexibilização da proteção dada em matéria de patentes, supracitada, contribui para o alcance deste objetivo, mas não apenas isso, a cooperação internacional tem se debruçado sobre as possíveis maneiras de encontrar o justo equilíbrio entre propriedade intelectual e acesso às inovações médicas.

O comércio internacional, que busca fazer o intercâmbio entre propriedade intelectual e pesquisas médicas, tem recorrido a fatores como menor tarifação na importação de produtos médicos, além de combater ultrapassadas disposições sobre PI que obstacularizam a entrada de produtos genéricos no mercado local, ao exemplo da *evergreening*[4] (prolongamento do prazo de uma patente).

Nesta linha de raciocínio, a Organização Mundial da Saúde – OMS, conscientizou-se de que a melhor solução para o fornecimento de medicamentos e tecnologias médicas é a cooperação entre os variados organismos internacionais; como é autoridade e coordenadora em matéria de saúde, vem atuando em conjunto com a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, para que medicamentos genéricos ingressem em mercados locais, tentando amenizar o custo elevado da pesquisa e desenvolvimento em medicina.

É importante mencionar que o grau de proteção dado à propriedade intelectual e aos direitos a ela dispensados, variam consideravelmente de país para país, neste contexto, a partir do momento em que a PI ganhou importância e visibilidade mundial, as diferenças protetivas entre países converteram-se em tensões comerciais.

Desta forma, e já finalizando a nota introdutória, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio – ADPIC[5], foi constituído com o escopo de reduzir as diferenças protetivas e as tensões entre países integrantes da OMC, e submeter os dispositivos de proteção às normas de direito internacional. Dentre as

[2] INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo TRIPS. Disponível em:< http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2018.
[3] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos da ONU. Disponível em:< https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em: 01 jun. 2018.
[4] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). Curso promoção do acesso às tecnologias médicas e à inovação – intersecções entre a saúde pública, a propriedade intelectual e o comércio. 2018, pág. 54.
[5] Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio – ADPIC. Disponível em:<https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm>. Acesso em: 02 jun. 2018.

normas de direito internacional, está o direito à saúde.

1. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E O ALCANCE DE NOVAS TECNOLOGIAS MÉDICAS

De início, é importante frisar que o acesso às inovações médicas deve valer-se de ações conjuntas e coordenadas dos mais variados organismos internacionais e nacionais no âmbito da saúde, regulamentação, políticas comerciais e propriedade intelectual.

Deste modo, o acesso às tecnológias na seara médica, constitui uma diretriz de direitos humanos, e pensando desta forma, o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde – OMS[6], em conformidade com a Carta das Nações Unidas[7], declarou "gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social".

Assim, o acesso à saúde é um direito fundamental de todo ser humano, e deve ser contemplado pela pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Caminha neste sentido a Carta das Nações Unidas, em seu preâmbulo ao declarar "a promoção do progresso social", ao "reafirmar os direitos fundamentais do homem, a dignidade e os valores da pessoa humana".

Consoante ao exposto acima, o artigo 1º, da Constituição da OMS, aduz como seu objetivo principal "a aquisição, por todos os povos, do nível de saúde mais elevado que for possível", com isto, os resultados das pesquisas em matéria de tecnologia médica, são importantes para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, ao passo dos aspectos sociais, inventivos, contratual[8] e transferência de tecnologia[9].

---

[6] Constituição da Organização Mundial da Saúde – OMS. Disponível em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 06 jun. 2018.

[7] Carta das Nações Unidas. Disponível em:< http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html>. Acesso em: 06 jun. 2018.

[8] Os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial podem ser firmados com titulares residentes no país – como Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT´s) – ou com titulares ou depositantes de direitos residentes em outros países – como empresas estrangeiras. Da mesma forma, nos contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços, os cedentes podem ser residentes ou não residentes. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Curso geral de propriedade intelectual à distância: DL 101P BR/2017/OMPI-INPI*a*. p. 2.

[9] Classificam-se como contratos de importação os acordos cuja parte licenciadora dos direitos, fornecedora da tecnologia ou prestadora do serviço é domiciliada no exterior; e como contratos internos, aqueles cujas duas

Na perspectiva do objetivo principal da OMS, em maio de 2003, os membros deste Organismo criaram a Comissão de Direitos da Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública – CIPIH[10], com o propósito de analisar a relação entre propriedade intelectual, saúde pública e inovação. Assim, ficou estabelecido:

> Los derechos de propiedad intelectual tienen uma importante funcion que cumplir fomentando la innovacion en materia de los productos de atencion sanitaria en los paises que disponen de capacidade financiera y tecnologica, y en relacion con produtos para los que existen mercados que rinden beneficios.
> Sin embargo, la posibilidad de obtener una patente contribuye poco o nada a la innovacion si el mercado es demasiado pequeno o la capacidad cientifica o tecnologica es inadecuada. Cuando la mayor parte de los consumidores de productos sanitários son pobres, como lo es la inmensa mayoria de la poblacion de los paises en desarrollo, los costos del monopolio asociados a las patentes pueden limitar la asequibilidad de los productos sanitários patentados que necesita la poblacion pobre si no se aplican otras medidas para reducir los precios o aumentar la financiacion.

A convergência de políticas entre OMS e OMPI, sopesando os valores sociais, o respeito à dignidade da pessoa humana, culminou na adoção de medidas combativas à circulação de produtos médicos de baixa qualidade, enganosos ou falsos.

Por consequência desta atuação conjunta, a OMS acabou por subsidiar a confecção de um banco de informações capaz de proporcionar suporte técnico e científico aos seus membros para que desenvolvam políticas de saúde pública e propriedade intelectual de forma responsável e eficiente.

É preciso destacar a imprescindibilidade de coesão das políticas de cooperação, posto que, OMS, OMPI e OMC, cada qual com atribuições dinstintas, corroboram e assumem a responsabilidade de um diálogo aberto e edificante para a consecução dos objetivos plasmados na Constituição da OMS, junto a seus membros.

Com isto, é preciso demonstrar sintonia nas medidas de cooperação internacional adotadas por estes organismos. Válido mencionar que as atribuições da Organização

partes são domiciliadas no país. Os contratos de importação podem implicar em transferências de recursos para o exterior, enquanto os contratos internos preveem pagamentos em moeda corrente nacional.
O INPI participa do mercado nacional e internacional de ativos intangíveis por meio da averbação de contratos que envolvem direitos de propriedade industrial e do registro de contratos de transferência de tecnologia e serviços de assistência técnica. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Curso geral de propriedade intelectual à distância: DL 101P BR/2017/OMPI-INPI*b*. p. 3.

[10] Comissão de Direitos da Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública – CIPIH. Disponível em:<http://www.who.int/intellectualproperty/es/>. Acesso em: 07 jun. 2018.

Mundial da Saúde – OMS, desenvolve suas atividades nas áreas da saúde pública, englobando aí, políticas de medicamentos, produtos médicos, políticas de vacinação, precificação e outros elementos que interferem diretamente no acesso à saúde.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, por sua vez, desempenha papel fundamental na proteção dos produtos intangíveis, bem como a flexibilização desta proteção para o alcance de políticas de cunho social, ao exemplo do acesso à tecnologias médicas, caracterizada pela produção de medicamentos genéricos.

Além, vários são os tratados internacionais sob a direção da OMPI, e por abranger um grande número de membros, o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes – PCT[11], facilita o registro de patentes, bem como economiza tempo no registro junto aos escritórios nacionais.

A Organização Mundial do Comércio – OMC, não menos importante que os demais organismos acima mencionados, exerce papel crucial na intermediação entre saúde pública e propriedade intelectual, ao exemplo da flexibilização da proteção dada à propriedade intelectual pelo registro de patentes.

1.1. Políticas de acesso ao sistema de saúde

Conforme se extrai dos últimos parágrafos do tópico anterior, a propriedade intelectual exerce influência no acesso às invenções médicas, é o que se percebe da política de medicamentos genéricos. Por consequência, exsurge a necessidade nos países em todos os graus de desenvolvimento ampliar a participação de mercado destes produtos mais baratos.

Destaca-se que o uso dos medicamentos genéricos pelos países desenvolvidos quanto em países emergentes está aumentando. Os fatores que influenciam este fenômeno são o baixo preço e a pressão econômica. Observa-se também o fenômeno *evergreening* (prolongamento do prazo de uma patente), que ao expirar o prazo de validade das patentes

[11] O PCT é um tratado internacional que proporciona um sistema para o depósito de pedidos de patente e que permite que se obtenham patentes em diversos países em todo o mundo na base de um único pedido de patente. O PCT simplifica o processo de obtenção da proteção por patente em muitos países, tornando-o mais eficaz e económico para:
1) os usuários do sistema de patentes (requerentes e inventores); e 2) os Organismos nacionais.
O PCT simplifica o processo de depósito do pedido de patente para si; porém, a decisão final de conceder uma patente cabe exclusivamente a cada Organismo nacional ou regional de patentes. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Curso de ensino à distância sobre o PCT: 101PCT/PT/2017/01/OMPI*a*. p. 2.

dos medicamentos, o número de genéricos irá aumentar.

Contudo, não basta apenas pensar na ampliação e participação de mercado destes medicamentos como forma de facilitar o acesso à saúde, mas imprescindível e urgente é implementar um sistema de saúde eficiente, capaz de promover o direito fundamental do acesso à saúde.

Neste panorama, o controle de preços por parte do Estado também exerce sua influência no panorama de acesso às tecnologias médicas, e nesse ponto, surgiu o que ora se denomina de "preços de referência", onde para a precificação de produtos médicos leva-se em conta os preços passados ao consumidor tanto internamente (nacional) quanto em outros países, desde que do mesmo patamar de desenvolvimento (emergente/emergente ou desenvolvido/desenvolvido).

A redução de impostos e margens de lucros comerciais contribuem diretamente para a promoção do acesso aos medicamentos, partindo do pressuposto que tais impostos são repassados ao consumidor final[12], e a depender do caso concreto, afetam o próprio direito fundamental de acesso à saúde.

Ainda que haja a redução da carga tributária, bem como o incentivo a produção local de fármacos e tecnologia médica, é preciso analisar estas ações de forma conjunta com outras políticas de acesso aos medicamentos, buscando a certeza e eficácia das medidas adotadas quanto aos dados obtidos sobre acesso à saúde.

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEU PAPEL NO ACESSO ÀS INOVAÇÕES MÉDICAS

Antes de efetivamente adentrar no tema central desta seção, é importante destacar que a inovação é fundamental para o desenvolvimento em todos os setores da sociedade. Neste ponto, os países membros da Declaração de Buenos Aires[13], aí compreendendo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além dos Estados associados como Venezuela, Chile, Peru, Colômbia e Equador, têm adotado políticas para a promoção de iniciativas conjuntas

[12] Código de Defesa do Consumidor. Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. In: ANGHER, Anne Joyce (org.). Vade Mecum acadêmico de direito Rideel. 24. ed. São Paulo: Rideel, 2017. p. 581.

[13] Curso autoinstrucional Patentes e Bases Legais. FGV Online, 2017.

buscando centros de excelência em tecnologia.

Há evidentemente uma troca de interesses, por um lado o setor privado libera recursos para que instituições científicas desenvolvam suas pesquisas, e por outro, o Governo fomenta os projetos de P&D -pesquisa e desenvolvimento-, além, da redução das tarifas fiscais dispensadas às empresas apoiadoras de projetos científicos.

No Brasil, a Lei 10.973/2004[14] (lei de incentivos à inovação e à pesquisa), traz como eixo, dentre outros, os princípios da promoção das atividades científicas e tecnológicas; cooperação e interação entre os setores públicos e privados; constituição de ambientes favoráveis à inovação. Não obstante ao eixo principiológico, a importância desta lei é visível no momento em que ela prevê o compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos, públicos e privados, para o desenvolvimento tecnológico.

Com isto, a criação bem estruturada de um sistema jurídico protetivo dos direitos inventivos, é um fator de desenvolvimento econômico, cuja atração e alocação de recursos tem respaldo na segurança jurídica. Além desta segurança jurídica, um sistema bem estruturado de concessão e exploração do ativo intangível[15] beneficia a sociedade como um todo, em especial, no presente contexto, a promoção do acesso às tecnologias médicas.

Deve-se entretanto, informar que o efetivo desenvolvimento e promoção à saúde derivam de uma atuação legiferante eficiente, editando e aprovando leis inteligentes; corroborando, as flexibilizações dos termos de tratados e acordos internacionais sobre propriedade intelectual facilitam o progresso de políticas públicas, bem como o acesso a produtos farmacêuticos, ao exemplo de licenças obrigatórias, voluntárias e etc.

2.1. A flexibilização do Acordo TRIPS

Por razões principiológicas e humanitárias é que o acesso à saúde pública ganha

[14] Lei 10.973/2004. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.

[15] Ativo intangível refere-se a competências técnicas e a reputação das empresas, que são importantes para diferenciação e representam vantagens competitivas relevantes para o mercado. Esses ativos intangíveis – dos quais os direitos de propriedade intelectual são um componente fundamental – podem ser elementos críticos para o sucesso econômico das empresas, assim como as máquinas, equipamentos e outros bens materiais. Por isso, a gestão da propriedade intelectual é importante para o crescimento e fortalecimento das empresas e das economias nacionais. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Curso geral de propriedade intelectual à distância: DL 101P BR/2017/OMPI-INPI*c*.

patamar de indispensabilidade, e nestes termos o acordo TRIPS[16] tem por objetivo:

> A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Dando sequência, a Declaração de Doha[17] de 2001, é de fato um marco histórico sobre o acesso à saúde pública, e neste ponto, os membros da OMC podem flexibilizar ou excluir a proteção dada pela patente às invenções médicas quando necessário para preservar a estrutura social, proteção da vida humana, vegetal, animal ou do meio ambiente.

Ademais, conforme já mencionado anteriormente, as licenças de patente obrigatórias, nas circunstâncias extremas acima descritas garantem o acesso as mais importantes invenções protegidas, tal processo tem sido utilizado para promover o acesso a medicamentos em países como Malásia, Indonésia, Brasil, Tailândia, Ruanda e Gana.

Tailândia e Ruanda são exemplos emblemáticos, o primeiro em 2006 emitiu uma licença de patente obrigatória, sem deliberar previamente junto ao detentor da patente, com o fim de produzir medicamentos genéricos para o combate à AIDS. Em Ruanda, país pobre sem recursos financeiros e tecnológicos para produzir medicamentos contra a AIDS, contou com a ajuda do Canadá que por meio de licença de patente obrigatória exportou medicamentos para aquele país.

Isto posto, destaca o acrodo TRIPS que a emissão de licenças obrigatórias deve ser o último ato, precedida de prévias negociações voluntárias com o titular de uma patente de medicamentos.

---

[16] O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) estabelece padrões mínimos de proteção a serem observados pelos Membros, com relação a direito autoral, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados e informação confidencial. Ele incorpora os principais dispositivos substantivos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual e da Convenção de Berna para a Proteção de Trabalhos Literários e Artísticos (com exceção dos direitos morais), ambos negociados no âmbito da OMPI. Além do estabelecimento de padrões de proteção substantivos, o Acordo TRIPS ainda contém dispositivos sobre procedimentos domésticos e instrumentos para o "enforcement" de direitos de propriedade intelectual. Conflitos entre Membros da OMC envolvendo o cumprimento das obrigações de TRIPS estão sujeitos ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC. O Conselho de TRIPS, o qual normalmente se reúne três vezes ao ano, é responsável pelo monitoramento da implementação do Acordo, e, em particular, pela maneira como os Membros observam suas obrigações sob este Acordo. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Disponível em:<http://delbrasomc.itamaraty.gov.br/pt-br/acordo_trips.xml>. Acesso em: 25 jun. 2018.

[17] DECLARAÇÃO DE DOHA. Disponível em:<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018.

A Declaração de Doha sobre saúde pública enxerga no TRIPS a possibilidade de seus membros adotarem medidas eficientes para proteger o acesso à saúde pública. Além, a interpretação que deveria ser dada aos artigos do referido diploma é a de que a proteção e a promoção do acesso às inovações tecnológicas na seara da saúde é uma política prioritária.

2.2. Normas nacionais e internacionais sobre propriedade intelectual com reflexo (in)direto no desenvolvimento de tecnologias médicas

A abordagem aqui desenvolvida se concentra na importância dos dispositivos normativos relacionados diretamente com a propriedade intelectual e inovações médicas. Na linha de raciocínio do que já fora exposto, a propriedade intelectual não pode obstaculizar o acesso à medicamentos, ao contrário deve ser aquela que promove o acesso.

O acesso à saúde pública é um instrumento de concretização de direitos e garantias, ao exemplo, entre outros, da cidadania e dignidade da pessoa humana, ambos positivados na Constituição Federal de 1988 como fundamentos da República (art. 1º, II e III C.F).

Adentrando ainda que rapidamente pela questão principiológica, pela menção feita à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, instrumentalizada pelo direito fundamental do acesso à saúde, Robert Alexy (ALEXY apud NERY JÚNIOR; ANDRADE NERY, 2012, p. 218), esclarece:

> Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Assim, os princípios são *mandamentos de otimização*, caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que seu cumprimento não somente depende das possibilidades reais, mas também das jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras opostas.

Ainda que de forma ilustrativa, há na doutrina pátria uma celeuma onde a discussão gira em torno de ser ou não a propriedade intelectual um direito fundamental. Apesar de a Carta Magna de 1988, no artigo 5º, XXVII, XXVIII e XXIX, consagrar a propriedade intelectual como direito fundamental por força destes dispositivos e pela alocação topográfica no texto constitucional.

A discussão assim está representada, entre outros doutrinadores, nos ensinamentos de Comparato (1988, p. 73-78) e Silva (2008, p. 278), respectivamente:

> O reconhecimento constitucional da propriedade como direito humano liga-se, pois, essencialmente à sua função de proteção pessoal. Daí decorre, em estrita lógica, a conclusão – quase nunca sublinhada em doutrina – de que nem toda propriedade privada há de ser considerada direito fundamental e como tal protegida [...]. Quando a propriedade não se apresenta, concretamente, como uma garantia da liberdade humana, mas, bem ao contrário, serve de instrumento ao exercício de poder sobre outrem, seria rematado absurdo que se lhe reconhecesse o estatuto de direito humano, com todas as garantias inerentes a essa condição.

> O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica. Seu enunciado e conteúdo bem o denotam, quando a eficácia da norma fica dependendo de legislação ulterior: "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" (art. 5º, XXIX CRFB/88). Vale dizer que o direito aí reconhecido decorrerá da lei, a que a constituição remeteu sua garantia.

Pelas afirmações e controvérsias trazidas em sede principiológica e constitucional, o argumento válido que se extrai é que por se tratar de norma constitucional, expressa no próprio texto da Constituição Federal -dispositivos já mencionados-, com aspecto de comando, de supremacia, as políticas adotadas na prática devem convergir àquele comando.

Válido mencionar também que o sistema internacional de propriedade intelectual - PI moderno, estabelece normas mínimas de proteção da PI, ao exemplo do acordo TRIPS, sistema de Madri[18], e outros, permitindo aos Estados a criação de forma responsável de um sistema interno de propriedade intelectual.

Nesse panorama internacional, o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes – PCT, contribui para o trabalho dos pesquisadores, uma vez que atualmente 151 países fazem parte do Tratado, facilitando a pesquisa preliminar internacional sobre fármacos patenteados nesses países, melhorando a transparência e eficácia do exame.

O exame prévio internacional propõe como vantagem ao pesquisador, momento

[18] O sistema de registro internacional de marcas é regido por dois tratados: o Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas, que data de 1981, e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que foi adotado em 1989, entrou em vigor em 1 de dezembro de 1995 e começou a ser aplicado em 1 de abril de 1996. O Regulamento de Execução Comum ao Acordo e ao Protocolo entrou também em vigor nesta data. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI, que cuida do Registro Internacional e publica a Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais. Disponível em:< http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

antes de adentrar no cenário nacional, parecer elaborado pela ISA – International Searching Authority[19], acerca da invenção, buscando evidenciar ou não ser ela nova, dotada de atividade inventiva e ser suscetível de aplicação industrial. A importância do exame prévio internacional (não vinculativo para fins de exame nacional ou regional) é subsidiar o pesquisador quanto as chances de obter uma patente na seara médica.

Ante a análise feita sobre as exceções, flexibilizações de acordos, normas nacionais e internacionais pertinentes à propriedade intelectual e refletindo (in)diretamente no acesso à saúde e às inovações médicas, a síntese é que a intersecção e cooperação entre os mais variados setores, organismos e atores do desenvolvimento tecnológico, são condutoras imediatas das novas tecnologias médicas.

3. POLÍTICAS COMERCIAIS E SEUS DETERMINANTES NO ACESSO ÀS TECNOLOGIAS MÉDICAS

Muitos são os países dotados de tecnologia capaz de produzir em seus laboratórios uma cota visível de fármacos e/ou produtos médicos para atender a sua população; contudo, nenhum país é totalmente autosuficiente na produção das tecnologias necessitadas por seus sistemas de saúde, deste modo, ainda dependem de importações.

Fatores como a alta tarifação de produtos médicos importados dificultam as políticas de saúde pública, conforme já explanado, de toda sorte e a título de rememorar, outros fatores como preço, custos com transporte dos produtos importados, despesas com despachantes e etc, encarecem sobremaneira as inovações médicas.

A nível internacional, segundo a OMC[20], os países em desenvolvimento, os países pobres e as economias em transição, representam nada mais nada menos do que 85% da população mundial, todavia, em referência a produtos médicos, importam apenas 30% da

[19] Autoridade internacional competente para efetuar a pesquisa e emitir a opinião escrita. O objetivo da pesquisa internacional é descobrir aquilo que é designado por "estado da técnica pertinente". Segundo a definição do PCT, o "estado da técnica" consiste em tudo o que foi tornado publicamente disponível em qualquer parte do mundo através de uma divulgação escrita (inclusive desenhos ou outras ilustrações). O estado da técnica é "pertinente" se puder ajudar a determinar se a invenção é nova, se implica uma atividade inventiva, e se foi tornado publicamente disponível antes da data do depósito internacional. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Curso de ensino à distância sobre o PCT: 101PCT/PT/2017/01/OMPI*b*. p. 40.

[20] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Disponível em:<https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trilatweb_s/ch4d_trilat_web_13_s.htm>. Acesso em: 04 jul. 2018.

produção mundial e exportam 20%.

Os baixos índices de importação e exportação estão atrelados a várias circunstâncias, a principal delas é o baixo investimento financeiro (capital interno e externo) nestes países, que por consequência, afetam outros setores da estrutura social.

Assim, a OMS enxergando essa realidade, tem recomendado que os países reduzam ou até mesmo ponham fim a política exagerada de tarifas, e a guerra comercial protecionista, que agravam e dificultam o acesso a uma saúde pública de qualidade, inibindo assim, a entrada de medicamentos essenciais.

Muitas são as tentativas inteligentes para facilitar o acesso da população às inovações médicas, o exemplo extraído vem dos países cuja economia está em transição. Estes países adotam tributação inferior aos insumos farmacêuticos, demonstrando clara intenção de abastecer-se a fim de que a produção de fármacos nacionais seja barateada.

Outra medida que colabora é o combate ao monopólio, posto que o fomento à inovação é um grande aliado do acesso à tecnologia na seara médica, fomento este advém do abastecimento de insumos barateados e destinados à produção de medicamentos por parte de laboratórios locais.

Nesta linha de raciocínio, ao passo da obtenção de produtos médicos pelos países, as atenções voltam-se para a acessibilidade de tais produtos pelo consumidor final e pelos sistemas de saúde pública, assim, as políticas de preço adotadas devem ser condizentes com a realidade econômica dos consumidores e que não onere demasiadamente os cofres públicos.

Corroborando, é preciso mais uma vez, ainda que rapidamente, mencionar a propriedade intelectual como fator de contribuição para o desenvolvimento do acesso aos medicamentos, isto posto, a guerra entre fabricantes de produtos farmacêuticos originais e genéricos é evidenciada pela estratégia desleal do *evergreening* que prolonga a proteção das patentes dos medicamentos originais inibindo assim a entrada de concorrentes genéricos prejudicando o sistema de saúde pública.

Ponto de destaque, e já saindo do tema propriedade intelectual, é o atribuído aos Governos quando solidarizam-se com Instituições sem fins lucrativos, as quais contribuem consideravelmente para o acesso às tecnologias médicas, isentando-as do pagamento de tributos de importação de produtos farmacêuticos.

Na perpectiva da rodada de Doha (2006), alguns membros integrantes da OMC apresentaram a proposta denominada de “livre acesso a uma melhor atenção à saúde”, tendo

por objetivo a redução de obstáculos tarifários e protecionistas aos produtos destinados à saúde.

3.1. Concorrência desleal

A concorrência é o mecanismo que favorece o sistema econômico e contribui para o constante progresso das pesquisas. Apesar desta constatação, "nas relações dos agentes econômicos no mercado podem ocorrer condutas anticompetitivas, causando prejuízo à livre concorrência entre empresas do mesmo segmento produtivo"[21], condutas estas que infrigem a proteção fundamental dada aos consumidores, pondo em segundo plano no presente contexto, o direito fundamental de acesso à saúde.

Na perspectiva do estudo aqui proposto, por se tratar de um direito fundamental, qual seja o acesso à saúde, a prática da concorrência desleal neste seguimento tem consequências mais acentuadas, porque os efeitos desta conduta podem causar sérios danos à saúde de um indivíduo ou da coletividade.

Evidentemente, o *evergreening* tem indícios de uma concorrência desleal, pois sua materialização se dá no prolongamento da proteção dada pela patente sem necessariamente haver um melhoramento plausível na invenção, o que tem sido combatido pela OMPI.

Consequentemente, tem ocorrido o fenômeno da publicização da concorrência desleal, onde o bem jurídico tutelado é a coletividade, a proteção conferida atua contra o abuso do poder econômico de grandes empresas que dificultam ou até mesmo impedem a livre e salutar concorrência.

4. CONCLUSÃO

Por fim, após o desenvolvimento da presente pesquisa, onde teve por base as determinantes das inovações médicas, propriedade intelectual e políticas comerciais, como meio de concretização do acesso à saúde e às inovações tecnológicas na seara médica, restou

[21] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Curso geral de propriedade intelectual à distância: DL 101P BR/2017/OMPI-INPI*d*.

evidenciada a importância da intersecção entre estas determinantes.

Posto isto, a cooperação internacional aqui configurada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), da Propriedade Intelectual (OMPI) e do Comércio (OMC), cada qual por meio de suas políticas e aval de seus membros corroboram para um efetivo entrelaçamento de ações objetivando o fácil acesso à saúde.

Neste ponto, a percepção do alcance às novas tecnologias médicas pelos sistemas de saúde de um país, seja ele pobre, em desenvolvimento ou desenvolvido, passa por variantes já deliberadas, aprovadas e determinadas pelos organismos internacionais a seus membros.

Em relação aos fatores de Propriedade Intelectual restou constatada que a proteção dada em matéria de patentes é essencial sob os aspectos de desenvolvimento e acesso à saúde; estes subsidiados por um sistema jurídico bem estruturado.

De toda sorte, a proteção jurídica dada em matéria de patentes não é absoluta, e nos termos do que já fora exposto em capítulo próprio, pode ela ser flexibilizada para resguardar a saúde pública. Assim, os direitos protetivos dão lugar, por exemplo, às licenças obrigatórias.

Ainda sobre o contexto da flexibilização dada em relação aos direitos de propriedade intelectual, válido mencionar agora, a articulação da OMC junto à OMPI para que alguns termos de acordos e tratados fossem mitigados e assim, Estados pobres ou em desenvolvimento tivessem acesso às inovações médicas.

O papel de importância da OMC quanto ao acesso às tecnologias na seara médica ficou evidenciado desde a atuação junto à OMPI, bem como internamente em relação a seus membros, em uma política clara e objetiva de redução dos encargos tarifários e até mesmo a extinção de alguns encargos para que os produtos e as tecnologias médicas ingressassem em sistemas de saúde locais.

Ante o desenvolvimento da presente pesquisa e de uma forma crítica, já arrematando, ações conjuntas entre os mais variados organismos de ordem nacional ou internacional, privilegiam o desenvolvimento e o acesso a direitos e garantias. No caso em estudo, OMS, OMPI e OMC ratificam por meio da intersecção de suas políticas o compromisso do bem estar social, pois é plausível a convergência de ações objetivando o acesso às inovações médicas.

REFERÊNCIAS

ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL RELACIONADOS COM O COMÉRCIO – ADPIC. Disponível em:<https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm>. Acesso em: 02 jun. 2018.

BRASIL. **Lei 10.973/2004, de 02 de dez. 2004**. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. **Código de Defesa do Consumidor**. In: ANGHER, Anne Joyce (org.). Vade Mecum acadêmico de direito Rideel. 24. ed. São Paulo: Rideel, 2017. p. 581-591.

CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. Disponível em:< http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 06 jun. 2018.

CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em:< http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html>. Acesso em: 06 jun. 2018.

COMISSÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA – CIPIH. Disponível em:<http://www.who.int/intellectualproperty/es/>. Acesso em: 07 jun. 2018.

COMPARATO, Fábio Konder. **Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade**. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 7, 1988.

DECLARAÇÃO DE DOHA. Disponível em:<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Curso autoinstrucional Patentes e Bases Legais**. FGV Online, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Acordo Trips**. Disponível em:< http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2018.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Ativo intangível**. Disponível em:<http://delbrasomc.itamaraty.gov.br/pt-br/acordo_trips.xml>. Acesso em: 25 jun. 2018.

NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. **Constituição Federal comentada e legislação constitucional**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em: 01 jun. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. **Curso promoção do acesso às tecnologias médicas e à inovação – intersecções entre a saúde pública, a propriedade intelectual e o comércio**. 2018, pág. 54.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. **Curso geral de propriedade intelectual à distância**: DL 101P BR/2017/OMPI-INPI.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. **Curso de ensino à distância sobre o PCT**: 101PCT/PT/2017/01/OMPI.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. **Sistema de Madrid**. Disponível em:<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. Disponível em:<https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trilatweb_s/ch4d_trilat_web_13_s.htm>. Acesso em: 04 jul. 2018.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008.

FONTES JURÍDICAS EM REA – RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS

LEGAL SOURCES IN REA – OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

Michelle Rocha Fidelis Guerra
Bacharela em Direito pela UNIFACISA
Bacharela em História pela UFPB
Mestranda em Ciências da Educação pela UNIDA
Bolsista do projeto "Direito Autoral Aplicado aos REA" (PROFICE/UNIFACISA)
Pesquisadora do Grupo de Estudos em Sociologia da Propriedade Intelectual (GESPI–DGP/CNPq)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9441-5634
E-mail: michellerfg@gmail.com

John Kennedy Rodrigues Ramos
Bacharelando em Direito pela UNIFACISA
Bacharelando em Teologia pelo IBBB
Pesquisador voluntário do projeto "Direito Autoral Aplicado aos REA" (PROFICE/UNIFACISA)
Pesquisador do Grupo de Estudos em Sociologia da Propriedade Intelectual (GESPI–DGP/CNPq)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1984-0395
E-mail: johnkennedyrodrigues@gmail.com

João Ademar de Andrade Lima
Doutor em Ciências da Educação pela UTAD
Bacharel em Direito pela UFPB
Professor na UNIFACISA
Orientador do projeto "Direito Autoral Aplicado aos REA" (PROFICE/UNIFACISA)
Líder do Grupo de Estudos em Sociologia da Propriedade Intelectual (GESPI–DGP/CNPq)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1818-1845
E-mail: joaoademar@yahoo.com.br

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

Resumo

Os Recursos Educacionais Abertos (REA) vêm se tornando uma importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, auxiliando, inclusive, nas pesquisas científicas. Apesar dos avanços, a Educação Aberta e os Recursos Educacionais Abertos, no Brasil, essas ferramentas ainda se mantém muito discretas. Essa é uma tendência do mundo científico, voltado principalmente ao ensino superior, pós-graduações e extracurriculares. Essa diversidade de canais abertos, onde encontramos materiais para estudos jurídicos, é imensa. Considerando os avanços tecnológicos e a velocidade com que as produções científicas estão chegando no ciberespaço, principalmente no ensino jurídico, onde a diversidade de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários podem caminhar em lados opostos, é preciso conhecer bem as fontes e referências utilizadas para se fazer uso destes materiais. Nessa perspectiva, este estudo pretende encontrar fontes jurídicas em Recursos Educacionais Abertos (REA), catalogando e identificando as licenças utilizadas, ressaltando os conflitos encontrados entre os direitos autorais e os recursos disponíveis no sentido de disseminar essa informação no meio científico

através da publicação da pesquisa realizada, assim como no desenvolvimento de projetos futuros a serem desenvolvidos nessa área de exploração e conhecimento.

Palavras-chave: REA, Educação Jurídica, Copyleft, Tecnologia.

Abstract

The Open Educational Resources (OER) have become an important tool in the teaching and learning process, assisting, including, in scientific research. Despite the advances, Open Education and Open Educational Resources in Brazil, these tools still remain very discrete. This is a trend of the scientific world, focused mainly on higher education, post-graduation and extracurricular. This diversity of open channels, where we find materials for legal studies is immense. Considering the technological advances and the speed with which the scientific productions are arriving in the cyberspace, mainly in the legal education, where the diversity of jurisprudential and doctrinal understandings can walk in opposite sides, it is necessary to know well the sources and references used to make use of these materials. In this perspective, this study intends to find legal sources in Open Educational Resources (OER), cataloging and identifying the licenses used, highlighting the conflicts found between the copyright and available resources in the sense of disseminating this information in the scientific environment through the publication of the research as well as in the development of future projects to be developed in this area of exploration and knowledge.

Keywords: OER, Legal Education, Copyleft, Technology.

ABSTRACTO

Los recursos educativos abiertos (REA) se han convertido en una herramienta importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, asistiendo, Incluyendo, en la investigación científica. Dese los avances, la educación abierta y los recursos educativos abiertos en Brasil, estas herramientas siguen siendo muy discretas. Tel suyo es una tendencia del mundo científico, enfocado principalmente en educación superior, post-graduación y extracurricular. Esta diversidad de canales abiertos, donde encontramos materiales para estudios jurídicos es inmensa. Considerando los avances tecnológicos y la velocidad con que las producciones científicas están llegando en el ciberespacio, principalmente en la educación legal, donde la diversidad de los entendimientos jurisprudenciales y doctrinales pueden caminar en lados opuestos, es necesario conocer bien las fuentes y las referencias utilizadas para hacer uso de estos materiales. En esta perspectiva, este estudio pretende encontrar fuentes legales en recursos educativos abiertos (REA), catalogar e identificar las licencias utilizadas, destacando los conflictos encontrados entre los derechos de autor y los recursos disponibles en el sentido de difundir este información en el entorno científico a través de la publicación de la investigación así como en el desarrollo de futuros proyectos a desarrollar en esta área de exploración y conocimiento.

Palabras clave: Oer LNo importa EEducación, Copyleft, tecnología.

1. Introdução

O mundo virtual vem crescendo a cada dia e acompanhar essa dinâmica não tem sido tarefa fácil para o mundo acadêmico. As experiências estão sendo vividas e divulgadas quase que simultaneamente às pesquisas científicas, o conhecimento tem sido difundido nos meios

virtuais tão rápido que não se consegue dar conta em registrar ou conhecer tudo o que é disponibilizado.

A partir das novas necessidades, surgiram novos caminhos com a Educação Aberta, novas oportunidades, ferramentas e recursos, que estão marcando definitivamente a educação no mundo, ultrapassando as paredes das salas de aula tradicionais, observando e, ao mesmo tempo, preservando de maneira significativa as diferenças culturais e locais, rompendo barreiras e estabelecendo novos métodos do processo de aprendizagem.

Considerando esse constante movimento das tecnologias que se colocam como fator essencial para pensar e produzir os saberes (PRETTO, 2012), a educação pode aproveitar cada vez mais dos instrumentos e recursos para a produção livre e aberta, contribuindo para superação dos desafios da educação.

Estes ambientes virtuais possuem elementos que constituem o que tem sido designado por ciberespaço, que segundo Lévy (1999) consiste no "espaço de comunicação aberto pela interconexão dos computadores e das memórias dos computadores".

Muitos são os enfrentamentos dos alunos dos cursos jurídicos de graduação, pós-graduação e cursos extracurriculares. Encontrar material que atenda às necessidades doutrinárias e, ao mesmo tempo, sejam legais à reprodução não autorizada, não é tarefa muito fácil e requer um conhecimento mais aprofundado e rígido dos materiais disponibilizados na Internet.

Pensando na necessidade dos alunos e da sociedade em geral, com o olhar voltado aos Recursos Educacionais Abertos (REA), esta pesquisa, resultante de Projeto de Iniciação Científica financiado pela UNIFACISA, em seu curso de Bacharelado em Direito, buscou no ciberespaço REAs que contivessem material de cunho jurídico para, à partir deste apanhado, deixar registrado no meio acadêmico e divulgado nas formas possíveis, proporcionando a disseminação do conhecimento apreendido na pesquisa.

Encontrar o modelo ideal e mais completo que atenda às necessidades acadêmicas de forma simples, rápida e objetiva, que dê as garantias e condições a qual se propõe os REA é de suma importância, pois fornecerá um espaço de troca de conhecimentos e de experiências possibilitando o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem.

Os REA vêm ganhando espaço nos últimos anos, em discursões entre os pesquisadores das mais diversas áreas de conhecimento, uma verdadeira corrente interdisciplinar. Esse modelo vem apresentando novas políticas para o desenvolvimento educacional, não sendo indiferente ao estudo e pesquisa jurídica.

Apesar dos muitos avanços, o Brasil ainda se mantém aquém das expectativas, nas produções científicas e na utilização das bases de dados, licenciadas abertamente, que servem instrumento de disseminação do conhecimento.

Introduzido na doutrina brasileira, os REA estão em processo evolutivo e precisarão de muitos ajustes até que se alcance o modelo ideal, principalmente no que difere aos conflitos entre a disponibilização desses recursos e os direitos de autoria, que ainda têm atingido alguns pesquisadores, que se mantém resistentemente desta onda crescente do desenvolvimento de materiais com licenças abertas.

Existe uma vasta quantidade de repositórios com bases abertas, sendo a grande maioria de artigos científicos, dissertações, teses, dentre outros materiais informacionais disponibilizados ao público de forma gratuita.

Essa é uma tendência do mundo científico e é através de projetos desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior, que adotam e difundem essa política para divulgação das suas produções científicas com licenças abertas. De modo que todos os estudantes e pesquisadores da área jurídica ou afins, possam se apropriar, readaptar, remixar e distribuir dada pesquisa que cedeu determinados direitos aos usuários dos repositórios disponibilizados nos ciberespaços.

O grande enfoque das discussões internacionais sobre a temática esteve voltado para o licenciamento e compartilhamento dos materiais depositados em REA. Até bem pouco tempo atrás, não havia discussão sobre a aprendizagem baseado nestes recursos. Fato que só ocorreu em razão do baixo custo do material, além do alcance social e geográfico.

Apesar da confusão que ocorre entre o conceito de REA e o de EAD (Educação à Distância) eles são diferentes, e a aprendizagem a partir destas fontes também se concretiza de maneira distinta, cada qual com sua especificidade, transmitindo ao aluno a possibilidade de uma interação diferenciada daquela até então vista em sala de aula, a aula tradicional, onde o professor baseia o ensinamento através de aulas expositivas, enquanto o novo modelo surge para quebrar paradigmas e apresentar um novo conceito para o processo da aprendizagem.

Por serem diferentes, cabe apresentarmos a definição para cada um destes termos. Primeiramente, podemos definir a EAD que é uma modalidade da educação efetivada através da intensa utilização de tecnologias de informação e comunicação, onde os alunos e professores estão afastados fisicamente. Objetiva o alcance do maior contingente de alunos de forma efetiva, sem reduzir a qualidade dos serviços oferecidos,

> A crescente demanda por educação, devido não somente à expansão populacional como, sobretudo às lutas das classes trabalhadoras por acesso à educação, ao saber socialmente produzido, concomitantemente com a evolução dos conhecimentos

> científicos e tecnológicos está exigindo mudanças em nível da função e da estrutura da escola e da universidade (PRETI, 1996).

Já os REA, segundo a definição dada pela UNESCO (2017), é qualquer recurso educacional de ensino, aprendizagem e pesquisa, disponível abertamente para uso dos educadores e alunos, sem a necessidade de se pagar direitos autorais e taxas de licenças.

A principal diferença entre o REA e os demais recursos educacionais é a licença que, por ser aberta, facilita a reutilização sem que necessite da permissão dos direitos autorais, de acordo com a licença de uso.

O Brasil, mesmo diante da pouca divulgação sobre a temática, tem avançado na elaboração políticas e estabelecendo medidas para que, através de financiamentos, possam garantir o acesso gratuito ao resultado das pesquisas que estão sendo realizadas dentro das instituições, assim como fora delas.

Alguns sites já realizam a divulgações e publicações de trabalhos científicos utilizando licença aberta (AMIEL, 2012) para que os usuários possam imprimir, utilizar como referência, modificar e divulgar, desde que respeitem os direitos autorais morais, conferindo as devidas citações.

Grandes avanços vêm acontecendo no acesso ao conhecimento e progresso científico, o que representa os excelentes resultados do ensino e da pesquisa realizado no Brasil. Considerando os avanços tecnológicos e a velocidade com que as produções científicas estão chegando nas redes, principalmente na área das ciências jurídicas.

Nessa perspectiva, este estudo pretendeu encontrar algumas fontes jurídicas que utilizam repositórios em REA, catalogando alguns recursos disponíveis, identificando as licenças utilizadas por esses.

2. Os Recursos Educacionais Abertos

A comunidade internacional tem se preocupado com muitos assuntos ligados aos direitos humanos. Tem buscado garantir que estes direitos sejam respeitados e assegurados pelo Estado e por toda sociedade. Oferecendo acesso à informação, ao conhecimento, melhorando a qualidade de vida, evitando a violência e garantindo trabalho digno, sendo a educação o alvo principal, sendo instrumento para a promoção destes outros direitos.

E mesmo existindo de forma clara e objetiva essa obrigatoriedade, existem dificuldades que precisam ser superadas. O ciberespaço tem possibilitado a efetivação dessa promoção de conhecimento através das mais diversas ferramentas existentes.

Apesar de bastante difundido, não é incomum a confusão entre os projetos utilizados no ciberespaço. Isso ocorre porque muitos projetos giram em torno do acesso a recursos digitais em rede de forma colaborativa e popularizadas e esses tipos vêm crescendo muito nas duas últimas décadas.

A cultura digital trouxe um crescimento avassalador para a educação, dentre as mais conhecidas está Educação Aberta (EA) que é definida (SANTANA, ROSSINI, PRETTO, 2012) como:

> Fomentar (ou ter a disposição) por meio de práticas, recursos e ambientes abertos, variadas configurações de ensino e aprendizagem, mesmo quando essas aparentam redundância, reconhecendo a pluralidade de contextos e as possibilidades educacionais para o aprendizado ao longo da vida. (p. 19)

Entretanto, a imposição de cláusulas rígidas para o acesso e uso dos materiais informacionais no ciberespaço, permanece um problema, limitando a mobilidade e a natureza desses espaços para as práticas públicas de educação na web.

A EAD, se contrapondo a essa rigidez, veio com o objetivo de levar o conhecimento aos lugares mais remotos, em que, paralelo a cultura digital há o descompasso das negociações para se desburocratizar a utilização dos materiais disponibilizado de forma eletrônica (Soares, 2013).

Em meados de 1980 surge o movimento do Software Livre, com a noção do Copyleft para garantir o direito de uso de recursos, travando um grande conflito entre a prática de uso nos ciberespaços e o mundo das leis e da burocracia, para garantir a liberdade de práticas de uso técnico, científico e cultural.

Os REA surgem como uma ferramenta importante para contribuir e alcançar de forma efetiva a interdisciplinaridade do conhecimento, em que as áreas científicas, técnicas e culturais possam se apropriar, readaptar, remixar e distribuir novos conhecimentos e estudos, a partir dos que já foram disponibilizados, fomentando novos conhecimentos.

Segundo Behrens (2010):

> O conhecimento, ao ser dividido, ao ser fragmentado, isolou o homem das emoções que a razão desconhece. Deixou de contemplar, em nome do racionalismo, sentimentos como: a solidariedade, a humanidade, a sensibilidade, o afeto, o amor e o espírito de ajuda mútua (p. 22).

Quebrando esse paradigma do conhecimento isolado, que não comunica com outras áreas, é que os REA aparecem como propulsores de alternativa para reestruturação de novo modelo através de suas ferramentas. Ao mesmo tempo em que traz dilemas e entraves que ainda

precisam ser delimitados e discutidos, principalmente acerca do direito autoral aplicado aos recursos.

2.1. Contextualização Histórica

O termo Recursos Educacionais Abertos, do inglês Open Educational Resources, foi utilizado pela primeira vez pela UNESCO, em 2002, em uma conferência, como uma nova opção para levar a Educação ao maior número de pessoas possíveis. Essa abordagem vem alinhada com o art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que diz:

> Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito (DECLARAÇÃO, 1948)

Não há menção especifica ao termo educação. Entretanto, quando tratamos de instrução, o termo pode ser considerado como um dos instrumentos utilizados na educação e ambos objetivam o desenvolvimento que fomenta a aquisição de conhecimento.

A educação nem sempre alcançou todos os indivíduos. A complexidade para se alcançar de forma satisfatória esse direito, em que o conhecimento seja adquirido através da aquisição de novas informações, com acesso a dados que possibilitem o aprendizado efetivado os ensinamentos apreendidos, ainda tem enormes barreiras a serem transpostas.

Essa discussão aproxima o conceito dos REA aos objetivos pensados para a educação na Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente se considerarmos que os REA defendem quatro liberdades: apropriação, readaptação, remixagem e distribuição. Permitindo assim inúmeras possibilidades de uso com finalidade educacional e cultural.

De acordo com a definição da UNESCO,

> Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Recursos Educacionais Abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento (DECLARAÇÃO, 2012)

Desde o surgimento do conceito dos REA, tem havido diversos questionamentos acerca do movimento que defende a disseminação e consolidação dos projetos. Envolvem não apenas os profissionais da educação, da pesquisa e da cultura, que vem se integrando, apropriando-se de conceitos, unindo-se e atuando de forma mais efetiva para conscientização

crítica do cidadão e o compromisso com a sociedade, para atuar de forma colaborativa e solidária.

A licença mais utilizada é a Creative Commons, mais conhecida através do seu símbolo CC, que possui uma filosofia nos moldes da Open Publication Licence (OPL). Essa licença foi idealizada como sendo uma licença jurídica gratuita, que possibilitasse a utilização de conteúdos digitais, através de repositórios possibilitando a utilização, distribuição, edição, remixagem e distribuição, dentro da legislação correspondente aos limites do direito autoral e outros direitos oriundos desse movimento dos materiais. Apesar de todas as licenças Creative Commons serem aplicadas em qualquer lugar do mundo, o direito de autor se mantém válido, ao tempo que, permitem todas as aberturas para uso dos materiais por outras pessoas que não sejam para fins comerciais.

A Creative Commons possui elementos constitutivos que formam sua base e tem em comum algumas características importantes, que proporcionam aos optantes dessas licenças a decisão que possibilitará a utilização de suas produções, podendo ser acrescidas autorizações.

Estas licenças não influenciam os direitos atribuídos pela lei aos usuários dos trabalhos protegidos por elas. Quando um produto está disponibilizando o trabalho em repositórios abertos, quem produziu responde a algumas perguntas, tais como: se quer permitir o uso comercial dos trabalhos derivados licenças, assim como se permite ou não trabalhos derivados.

As diferentes possibilidades que figuram comunidades e projetos disponíveis nos ciberespaços podem indicar certa dificuldade na apropriação dos materiais e no uso das ferramentas técnicas e dos recursos de implementação dos REA. O reconhecimento desses processos requer atenção e troca de experiências vivenciadas em diversos países para remover ou reduzir essas barreiras encontradas, investigando os repositórios existentes (Amiel, Soares, 2015).

Enquanto esses entraves não são completamente solucionados, cabe ao aprendiz compreender as implicações e participar efetivamente da construção desse novo modelo, utilizando e disponibilizando materiais nos repositórios dos REA, possibilitando a expansão do conhecimento, multiplicando o aprendizado e as experiências vivenciadas.

2.2. Direito Autoral

No Brasil, o Direito Autoral, regulamentado na Lei n.º 9.610 (BRASIL, 1998), não trouxe em seu arcabouço diretrizes que permitam, de forma clara e objetiva, identificar e reconhecer as situações e limites em que uma determinada obra pode ou não ser utilizada no contexto educacional. Essa lei ainda é reconhecida mundialmente como uma das mais

restritivas (LEMOS; BRANCO JR., 2017), pois proíbe a cópia integral de qualquer produção configurada nos moldes de proteção dos direitos autorais.

Em seu artigo 11, a Lei de Direitos Autorais (LDA) define o autor como o criador da obra, conferindo-lhe a ele todos os direitos, exceto quando em circunstâncias especiais, considerando a princípio que há uma relação entre a criação e autor de vínculo natural de propriedade entre estes.

Segundo John Locke (2005), importante filósofo inglês,

> O trabalho dos seus braços e a obra das suas mãos, pode-se afirmar, são propriamente dele. Seja o que for que ele retire da natureza no estado em que lho forneceu e no qual o deixou, mistura-se e superpõe-se ao próprio trabalho, acrescentando-lhe algo que pertence ao homem e, por isso mesmo, tornando-se propriedade dele.

Essa proteção, considerada por muitos pesquisadores e estudiosos da área, como sendo exagerada, ocorrendo principalmente porque a única preocupação é na defesa do autor, dispensando os procedimentos para utilização do material, tendo como única preocupação a remuneração dada ao autor e com esse tipo de exploração, este continue a produzir novos materiais.

Não há um equilíbrio entre aquilo que é permitido, o uso e sua real utilização, fato que ocorre principalmente no contexto educacional porque nem todos os materiais identificam o tipo de licenças utilizadas para disponibilização. Sendo um desafio concretizar e regulamentar todas as necessidades que os materiais produzidos e oferecidos em ambientes cibernéticos necessitam.

Essas diferentes situações que determinam os moldes com que as comunidades e os projetos são desenvolvidos nestes espaços, podem claramente demonstrar a dificuldade na identificação, apropriação e uso através de determinadas ferramentas.

Novas discussões vêm surgindo sobre a autoria e os direitos do autor, pela ocorrência de impasses entre o acesso do material protegido, que culmina no conflito entre interesse público e o privado. Isso ocorre principalmente pela procura por materiais de estudo e pesquisa que não sejam majorados pelo acesso, sobretudo nos países em que a cultura pela pirataria e uso indevido tem uma repercussão mais frequente (PERALTA; SILVA; TERUYA, 2011).

A Constituição Federal é indispensavelmente observada para as novas produções das leis infraconstitucionais, mas nem sempre é suficiente para tratar de assuntos tão complexos como a legitimação de utilização de materiais por terceiros como previsto na LDA, e por isso tem se buscado novos mecanismos que dê segurança jurídica para o usuário destes materiais.

Um dos mecanismos encontrado no Brasil e no mundo são as licenças públicas, como

a Creative Commons, que apresenta solução satisfatória para a maioria de seus usuários, de uma linguagem fácil e universal, vem tomando conta dos bastidores da maior parte dos repositórios, além de seu reconhecimento em todo mundo por sua linguagem simples e objetiva.

Mesmo que as licenças públicas se apresentem como uma forma de solucionar alguns conflitos entre os usuários e os direitos do autor, não podemos engessar esse método como sendo o único a estabelecer o método ideal, entretanto, não devemos dispensar sua importância como sendo um difusor para a abrangência do desenvolvimento cultural e científico.

2.3. Copyright e Copyleft

De acordo com a natureza jurídica do direito autoral, esta possui alguns dos requisitos de uma propriedade latu sensu, quer sejam material ou imaterial, tais como: jus utendi (direito de usar), jus fruendi (direito de fruir), jus abutendi (direito de abusar), rei vindicatio (direito de reivindicar). Todas essas características vem sofrendo mudanças ao longo dos últimos tempos, principalmente em virtude do grande desenvolvimento tecnológico e das redes de informações, gerando fortes conflitos entre o direito autoral e o acesso livre pelo interesse público.

As transformações acerca da temática vem desde os vários acordos internacionais que visam definir regras, que tanto resguardem o autor como sua obra, garantindo assim estabelecer uma autorização que permita o uso de acordo com as suas necessidades e vontades (SEGNINI; ZAFALON, 2017), onde o mesmo poderá ser traduzido e distribuído em outros países.

Segundo Gandelman (2002), o Brasil tem feito parte dos principais tratados internacionais que tratam dos direitos autorais, desde a Convenção de Berna (1880), Convenção de Genebra (1952), Convenção Universal (1971), Convenção de Roma (1980) e vários outros acordos internacionais que buscam a proteção e garantia dos direitos do autor, quanto aos aspectos da propriedade intelectual.

Nessa perspectiva de proteção surge o Copyrhigt, como um regime de proteção, bem mais conhecido mundialmente, ele possui uma grande rigidez quando a utilização de seus materiais, prejudicando o acesso da maioria dos usuários a bens culturais e de cunho científico, mesmo aqueles que não possuem fins lucrativos (GUERREIRO, 2011).

Entretanto, o Copyleft, que se originou em meados dos anos 80 do século XX, como um regime de proteção livre, que permite vários tipos de acesso, licenciando suas obras além dos limites da lei, com isso permitindo o uso coletivo dos materiais. Surgindo a partir de então novos projetos, sobretudo permitindo o compartilhamento do conhecimento e solidarizando em práticas de inteligência coletiva conectadas ao ciberespaço.

Segundo Moniz e Cerdeira (2004),

> (...) É como qualquer licenciamento clássico em que o autor permite apenas o uso de sua obra, mas no copyleft há o licenciamento de outros direitos de forma não-onerosa.
>
> Assim como outros contratos atípicos de origem estrangeira, como factoring ou o franchising, o contrato copyleft deverá, com o uso e a prática, ser admitido pela doutrina e pelos tribunais pátrios sem maiores problemas.
>
> (...)
>
> Em breve resumo, as licenças copyleft licenciam os direitos do copyright, mas obrigam todos os licenciados a fazer referência ao autor da obra e a utilizarem o mesmo modelo de licenciamento nas redistribuições do mesmo original, de cópias ou de versões derivadas. Aparentemente, não há qualquer impedimento a esse tipo de licenciamento no Brasil, uma vez que as liberdades e restrições se dão apenas no plano dos direitos patrimoniais, e não no dos morais. Aliás, os contratos copyleft visam, entre outros detalhes, criar justamente o conceito de direito moral de paternidade dentro do instituto copyright, já presente no ordenamento jurídico brasileiro como direito cogente. Ou seja, no Brasil há até mesmo previsão legal mais favorável a um dos alicerces dos contratos copyleft.

O Copyleft traz em seu arcabouço uma grande ênfase aos aspectos e peculiaridades jurídicas do processo que culminará na escolha pela licença de um dado material, pois o que muitos pensam o acesso livre não quer dizer um acesso gratuito, o autor não está abrindo mão de seus direitos autorais, ele apenas atribui a partir de seus direitos, condicionando a fruição destes para terceiros, impondo assim as quatro liberdades fundamentais do acesso aberto: usar, remixar, adptar, distribuir.

Percebe-se que o Copyleft surge como um resultado da aplicação necessária da propriedade latu senso, do jus abutendi (direito de abusar) característica do Copyright. Importante mudança de paradigma dos pensamentos que até então norteavam a proteção do direito autoral.

Essa mudança ocorre no sentido de construir uma sociedade mais solidária como preconiza o art. 4º, I, da Constituição Federal. Partindo da liberdade de expressão, percebe-se que esse formato instituído pelo Copyleft ajuda a disseminar o conhecimento através do compartilhamento, podendo inclusive se valer talvez até mais da proteção dos direitos autorais do que se não fosse um material aberto.

2.4. Creative Commons

O projeto surgiu nos Estados Unidos com objetivo de fornecer instrumentos legais padronizados para facilitar a circulação e o acesso de obras intelectuais tanto na Internet quanto fora dela, tendo sido o Brasil o terceiro país a adotar as licenças (BRANCO; BRITTO, 2013). Essa ideia aproxima mais os autores dos usuários, pois apesar de ser um instrumento jurídico, as licenças produzem condições para que ambas as partes possam se aproximar, o que resgata

também o sentido para disseminação do conhecimento e das informações, não restringindo isso a um grupo pequeno de privilegiados.

A licença Creative Commons, segundo Guerreiro (2011),

> [...] não se trata de uma tentativa de se sobrepor a Lei de Direitos Autorais, se trata de um movimento para a democratização do acesso a bens culturais, por meio da disponibilização de licenças gratuitas, aumentando o espectro de obras acessíveis pela comunidade mundial.

Representadas pela sigla CC, as licenças Creative Commons, são reconhecidas de acordo com as autorizações escolhidas pelos autores dos materiais, as combinações mais conhecidas são:

1. Licença Atribuição, representada pela sigla CC BY, permite que seja distribuída, remixada, adaptada ou criada novas versões a partir dos trabalhos disponibilizados com essa licença, mesmo que com utilização para fins comerciais. Entretanto, devem ser garantidos os devidos créditos pela criação original. Considerada a licença mais flexível de todas as disponibilizadas, é a que mais se recomenda, no sentindo de disseminar a utilização de materiais abertos com esse tipo de licença.
2. Licença Atribuição-SemDerivação, representada pela sigla CC BY-ND, permite a redistribuição, que tanto pode ser comercial como também não comercial, mas o trabalho apenas deve ser distribuído inalterado e completo, com os devidos créditos atribuídos ao autor.
3. Licença Atribuição-CompartilhaIgual, representada pela sigla CC BY-SA, ela permite que outras pessoas remixem, adaptem e criem a partir de uma determinada produção, podem ser para fins comerciais, atribuindo os devidos créditos autorais, utilizando a distribuição a partir da mesma licença. Muito comparada com as licenças de software livre e de código aberto “Copyleft”. O sentido dessa licença é que os materiais derivados a partir de trabalhos primários, também terão que permitir o uso comercial, para que o benefício atribuído se perpetue.
4. Licença Atribuição-NãoComercial, representada pela sigla CC BY-NC, ela permite que outras pessoas remixem, adaptem e criem a partir de uma determinada produção, para fins não comerciais. Apesar de os usuários terem que atribuir os créditos autorais e não poder fazer uso da forma comercial, não será preciso o licenciamento nos mesmos termos para os trabalhos derivados.
5. Licença Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual, representada pela sigla CC BY-NC-SA, ela permite a remixagem, adaptação e criação a partir de uma

determinada produção, sem fins comerciais, atribuindo os devidos créditos autorais, utilizando a distribuição das novas criações a partir de licença sob termos idênticos.

6. Licença Atribuição-SemDerivação-SemDerivados, representada pela sigla CC BY-NC-ND, é considerada a mais restritiva das licenças mais utilizadas, ela só permite que seja feito download e compartilhem atribuindo os devidos créditos autorais, mas sem fazer qualquer alteração, além de não permitir uso comercial.

Nos Recursos Educacionais Abertos, um crescente movimento no mundo inteiro e no Brasil, todas as licenças Creative Commons são utilizadas. Entretanto, a mais comum nos repositórios de REA é a CC BY, demonstrando a importância da aplicação para os mais diversos fins, pois incentiva a distribuição de materiais abertos.

Segundo Branco e Britto (2013),

> [...] o Creative Commons continua a apontar caminhos de vital importância para se pensar em questões fundamentais que tocam a forma como a sociedade se organiza em tempos de tecnologia digital, bem como outras que possuem impacto direto no modelo e nas aspirações de desenvolvimento do país.

Sem esses tipos de licenças o acesso a materiais produzidos seria bem mais restrito. Isso poderia dificultar a criação e divulgação de novos materiais derivados, ou seja, todo material produzido que utilizou como base outro originário disponibilizado no meio digital. Hoje em dia, não devemos esquecer que o fácil acesso e disponibilização de uma vasta quantidade de materiais na Internet, se tornam quase que inevitável o uso de licenças abertas, o que muitas vezes ocorre é a não verificação das licenças desses materiais o que pode provocar problemas para quem utiliza de forma indevida, na qual a licença para uso não foi disponibilizada.

A necessidade de buscar as produções já existentes na Internet é quase automática dentre os usuários deste espaço. Entretanto, a maioria não tem o conhecimento do que pode ou não utilizar, e em muitos repositórios essa informação também não é disponibilizada para um leitor leigo. A verificação de outros materiais produzidos sobre um determinado tema, que desenvolveu um similar conhecimento daquele interesse do usuário, na maioria das vezes não é para copiar, remixar ou adaptar, ocorre que quase sempre para melhor compreender e desenvolver uma determinada pesquisa de cunho científico.

3. REA na área jurídica

Para uma melhor análise dos materiais informacionais em repositórios REA disponíveis para estudos jurídicos, inicialmente classificamos algumas plataformas, dentre as

mais utilizadas e conhecidas, para em seguida realizarmos uma análise das licenças utilizadas por estes repositórios.

O grande desafio encontrado nessas plataformas digitais é a garantia de que os trabalhos depositados terão os seus direitos preservados e que o uso seja feito de forma equilibrada, respeitando as condições propostas em suas licenças.

A liberdade que o usuário tem para usar o material, principalmente de cunho científico, da área jurídica, é muito ampla e discorre por um vasto campo de possibilidades dentro do ciberespaço.

O que se percebe dessa tendência mundial é que cada vez mais as instituições públicas e privadas, de pesquisa, ensino e extensão, tem buscado disponibilizar suas produções através de licenças de acesso aberto, por reconhecer que os dados de toda e qualquer pesquisa é um recurso fundamental e imprescindível para a disseminação do conhecimento.

Esse movimento é estratégico e informacional, visa estimular e apoiar as tendências que existem para disponibilização de materiais abertos, das produções científicas e culturais, oriundos de pesquisas e investigações científicas, numa tentativa de promover soluções para os conflitos existentes na sociedade.

Esse conhecimento desenvolvido a partir dos estudos produzidos vem transformando os ambientes técnico-científicos e sociais. Entretanto, para que esse conhecimento continue objetivando o seu propósito, é fundamental que este seja acessível a toda sociedade e qualquer usuário possa alcançar o conteúdo desses trabalhos.

Levantamos algumas bibliotecas (Quadro 1), que possuem em seus repositórios materiais jurídicos. O que podemos perceber é que grande parte desses repositórios estão disponibilizados dentro das universidades públicas, por ter as suas pesquisas técnicas e científicas, financiadas com recursos públicos, mantendo acessível a qualquer usuário, quer seja estudante, pesquisador ou qualquer indivíduo que busque obter aquele material e desfrutar do conhecimento ali apresentado.

Fonte	Localização eletrônica	Tipo de licença	Propósito Jurídico
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD	http://bdtd.ibict.br/vufind	CC BY	A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) integra e dissemina, em um só portal de busca, os textos completos das teses e dissertações defendidas nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa. O acesso a essa produção científica é livre de quaisquer custos.

Biblioteca Digital do Senado	http://www2.senado.leg.br/bdsf	DSpace	Biblioteca para aprofundar o conhecimento do leitor nas Ciências Jurídicas
Biblioteca Digital Jurídica – BDJur	https://bdjur.stj.jus.br/jspui	DSpace	Biblioteca para aprofundar o conhecimento do leitor nas Ciências Jurídicas
Scielo Books	http://books.scielo.org	CC BY-NC-SA	Visa a publicação online de coleções nacionais e temáticas de livros acadêmicos com o objetivo de maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das pesquisas, ensaios e estudos que publicam.
STF	http://www.stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarBibliotecaDigital.asp	Licença Própria	Biblioteca para aprofundar o conhecimento do leitor nas Ciências Jurídicas
Wikimedia	https://www.wikimedia.org	CC BY-SA	Grupo de Softwares usado para pesquisa, sendo dividido em vários sub sites para esse fim.
YouTube	https://www.youtube.com	CC BY	Proporciona encontrar vídeos de temas diversos, inclusive sobre a atividade jurídica. Desde aulas até a experiência da vida pratica
Libre Office	https://pt-br.libreoffice.org	LGPLv3	Elaboração de Trabalhos, documentos, planilha de cálculos, apresentações multimídia, banco de dados e criação de gráficos. Ademais, é amplamente usado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para a elaboração dos documentos relacionados aos atos do Poder Judiciário.
Wordpress	https://wordpress.org	GNU- General Public License	Criação de blogs ou sites em que se pode publicar temas relacionado ao direito ou outras matérias.
VLC Media Player	https://www.videolan.org/vlc	GNU- General Public License	Com o mesmo propósito do Windows Media Player, o VLC é um software que tem como propósito a reprodução de mídias digitais. Com isso, pode reproduzir qualquer mídia digital relacionado as Ciências Jurídicas. Ademais, é Amplamente usado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para a reprodução das audiências Criminais.
Sistema Linux	https://www.vivaolinux.com.br	GNU- General Public License	Assim como o Software Windowns, o Linux pode ser usado como sistema operacional para ter acesso a Internet. Com isso, possibilitando o uso de todos os outros softwares já citados.

Quadro 1: Repositórios REA de materiais jurídicos

Entretanto, essa política de disponibilização se depara em grande conflito com o direito dos autores, quando estes impõem condições monetárias e restrições, que mesmo disponibilizando a obra através de licenças do tipo Creative Commons, estabelecem limites para sua utilização, impondo algumas vezes condições que impedem usuário de realizar os procedimentos que necessitam.

Diante dessa problemática, realizando uma pesquisa netnográfica em relação ao tema buscaram-se informações para entender um pouco sobre as licenças utilizadas por esses repositórios digitais e os limites impostos por estas, quanto ao uso, adaptação, remixagem e distribuição. Ficou claro que há uma grande falta de informações acerca das licenças que permeiam o acesso aberto e as vantagens de sua disponibilização, uma vez que as produções científicas produzirão impactos nos estudos e nas pesquisas que serão realizadas em universidades, quer sejam públicas ou privadas.

O acesso à produção científica é um dever institucional para com a sociedade, sendo qualquer informação necessária à vida. As pesquisas realizadas dentro da esfera acadêmica trazem muita contribuição para o desenvolvimento social, além de abordar fatores que possibilitam a criação de novas abordagens e novos estudos.

Observou-se que mais da metade dos repositórios pesquisados utilizam uma das licenças da Creative Commons para disponibilização de seus materiais, isso é um fator bastante positivo, pois demonstra que o objetivo de disseminar o conhecimento, levando ao maior número de usuários o seu material, vem surgindo como crescente incentivo às novas produções.

Alguns dos repositórios observados, apesar de não utilizarem explicitamente as licenças Creative Commons, utilizam as liberdades por estas garantidas para efeitos legais em seus termos de uso, conforme podemos acessar através dos links do Quadro 2.

Fonte	Localização eletrônica
Bblioteca Nacional	https://www.bn.gov.br/servicos/direitos-autorais
Biblioteca da Faculdade de Direito da USP	Termo disponibilizado
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD	http://catalogo.governoaberto.sp.gov.br/dataset/biblioteca-digital-de-teses-e-dissertacoes-bdtd/resource/2c620a49-64bf-4bff-8e60-9606268ff87e
Biblioteca Digital do Senado	https://www12.senado.leg.br/institucional/biblioteca/servicos-e-produtos/pdf/termo-geral-de-autorizacao-para-publicacao-digital-na-bdsf
Biblioteca Digital Jurídica – BDJur	http://bdjur.almedina.net/uso.php
DBD PUC RIO	http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/apresentacao_ted.html
Scielo Books	http://books.scielo.org/modelo-termo-de-submissao-e-autorizacao-ao-scielo-livros-para-a-indexacao-publicacao-distribuicao-e-comercializacao-de-livros-on-line
STF	http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/bibliotecaSobreBibliotecaEspacoAberto/anexo/autorizacao_publicacao.pdf
Wikimedia	https://meta.wikimedia.org/wiki/Terms_of_use/Creative_Commons_4.0/pt-br

Wikiversidade	https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/pt-br
YouTube	https://www.youtube.com/static?template=terms

Quadro 2: Licenças utilizadas

Muitos instrumentos de pesquisa e repositórios vêm se tornando cada vez mais populares no meio acadêmico, fomentando uma disseminação do conhecimento científico, mesmo havendo os entraves jurídicos quanto a preservação e efetivação dos direitos autorais. Na verdade, se busca alcançar que aquele material não sirva apenas de mera formalização burocrática para obtenção de alguma titulação pleiteada por seu autor. Existe ainda, além das necessidades científicas, uma necessidade social que busca expandir o conhecimento para além dos muros institucionais e para isso nada mais indicado do que trabalhar como instrumento os Recursos Educacionais Abertos.

5. Considerações

Como resultado dessa pesquisa bibliográfica e netnográfica, expomos os principais conceitos que permeiam os instrumentos e ferramentas que fundamentam e operacionalizam as licenças abertas. Ressaltamos como se deu o seu processo evolutivo e sua contextualização histórica, e os enfrentamentos que essa forma de repositório vem travando com os direitos do autor e as suas consequências jurídicas. As licenças aplicadas aos REA objetivam dar um acesso livre aos usuários, com princípio na disseminação do conhecimento, nas aberturas científicas e conceituais que estas podem propiciar a toda sociedade. Essa construção e reconstrução do conhecimento é um ciclo que perpassa por muitos momentos e conhecimentos já difundidos no meio científico e cultural, disponibilizados a partir de registros anteriores e que fundamentam os novos registros, as novas produções.

A forma cíclica com que o conhecimento transita no tempo e no espaço é fundamentalmente importante para que os novos trabalhos sejam disponibilizados com uma nova roupagem. Uma importante colocação dada por Mol (2017), diz que,

No cenário do mercado virtualizado, a monopolização dessa nova estrutura tende a afetar diretamente os elementos sociais

> relacionados aos bens intelectuais e culturais, pois um bem virtual é nada mais que um conjunto de idéias ou expressões artísticas desenvolvidas para a sociedade, como livros, músicas, filmes e até mesmo, software. E, no geral, o que permite um bem virtual ser monopolizado está ligado ao conceito de Direito de Cópia, conjunto de regras estabelecidas para determinar como uma certa obra será distribuída. Criando-se as tais regras de acordo com interesses da instituição monopolista, caberia a sociedade aceitar a nova prisão instituída pelos detentores dos Direitos de Cópia, direitos que nos fazem perder o direito de desenvolver bens intelectuais e culturais.

Entretanto, muitos dos repositórios ainda não divulgam a importância do uso das licenças abertas nos moldes da Creative Commons, e como processo ainda precisa de muitos ajustes, principalmente nos impasses que ocorrem entre os direitos autorais e sua disponibilização nos ciberespaços, é preciso difundir essas informações nos meios de acesso no sentido de não limitar os projetos a serem desenvolvidos, objetivando um melhor uso desses repositórios.

Há um grande desafio na esfera legislativa em encontrar mecanismos de equilíbrio para a aplicação correta e eficiente da lei que permeie sobre o Direito Autoral, assim como aos Recursos Educacionais Abertos. No sentido de solucionar os conflitos jurídicos entre essas duas áreas, que necessitam de aplicação direta da lei, para manter as relações entre os autores e usuários dos materiais abertos disponibilizados na Internet.

A partir dessa necessidade, de buscar a solução para os conflitos e a disseminação da utilização dos Recursos Educacionais Abertos, daremos continuidade aos estudos, destacando como trabalhos futuros acerca do tema, em dar maior abrangência ao número de repositórios pesquisados que utilizam materiais abertos em temas jurídicos.

6. Referências

AMIEL, T. **Educação aberta: configurando ambientes, práticas e recursos educacionais**. In: SANTANA, Bianca; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson de Lucca. (org.) Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas políticas públicas. 1. ed., 1 imp. – Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital, 2012.

AMIEL, Tel; SOARES, Tiago. **Um método para auditoria de repositórios abertos com resultados da América Latina**. In: Anais da X Conferência Latino-Americana de Objetos e Tecnologias de Aprendizagem. LACLO 2015. Disponível em: <http://www.br-ie.org/pub/index.php/teste/article/view/5784>. Acesso em: 26 out. 2017.

BEHRENS, Marilda Aparecida. **O Paradigma Emergente e a Práticas Pedagógicas**. 4º Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

BRANCO, Sérgio; BRITTO, Walter. **O que é creative commons?**; novos modelos de direito autoral em um mundo mais criativo. Imprenta: Rio de janeiro, FGV, 2013.

BRASIL. **Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998**. Lei Nº 9.610. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 26 out. 2017.

DECLARAÇÃO REA DE PARIS EM 2012. 2012. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/WPFD2009/Portuguese_Declaration.html>. Acesso em: 26 out. 2017.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. 1948. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 26 out. 2017.

GANDELMAN, H. **De Gutenberg à Internet**; direitos autorais na era digital. Rio de Janeiro: Record, 2002.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6º Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUERREIRO, Soane Costa. **Creative Commons e implicações na Lei de Direitos Autorais no Brasil**. In: 1º CONGRESSO MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO IBERO-AMERICANO, 2011. São Paulo. Anais. São Paulo: CONFIBERCOM 2011: Sistemas de Comunicação em tempos de diversidade cultural, 2011.

LEMOS, Ronaldo; BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieria. **Copyleft , Software Livre e Creative Commons**; a nova feição dos Direitos Autorais e as obras colaborativas. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2796/Copyleft_Software_Livre_e_CC_A_Nova%20Feicao_dos_Direitos_Autorais_e_as_Obras_Colaborativas.pdf >. Acessado em: 26 out, 2017.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34 Ltda., 1999.

LOCKE, John. **Segundo Tratado Sobre o Governo**. São Paulo: Martin Claret, 2005.

MOL, I. **Dos bens virtuais ao copyright**. 2009. In: SEGNINI, Rita de Cassia; ZAFALON, Zaira Regina. Copyright e Copyleft: estudo dos direitos de acesso à informação e do direito do leitor. XVI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. II Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais - Brasil. Disponível em: <https://www.gapcongressos.com.br/eventos/z0070/trabalhos/final _389.pdf>. Acessado em: 29 out. 2017.

MONIZ, Pedro de Paranaguá; CERDEIRA, Pablo de Camargo. **Exemplos práticos do funcionamento do modelo copyleft no Brasil**; Projeto Recombo, o sítio da Gravadora Trama, chamado Trama Virtual e o Creative Commons. MONIZ, Pedro de Paranaguá e CERDEIRA, Pablo de Camargo. Copyleft e Software Livre: Uma Opção pela Razão – Eficiências Tecnológica, Econômica e Social – I. Revista da ABPI, n. 70. p. 69.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. Berne, 1886.

PERALTA, P. P.; SILVA, E. F. D.; TERUYA, D. Y. **Busca de consenso entre o direito do autor e o acesso à informação pelo público na rede de computadores**; uma ótica dos tratados relativos ao direito autoral. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 16, p. 116-130, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pci/v16n3/07.pdf> . Acesso em: 26 out. 2017.

PRETI, Oreste. **Educação à Distância**; uma prática educativa mediadora e mediatizada. In: _____ (Org.). Educação a Distância: inícios e indícios de um percurso. Cuiabá: EdUFMT, 1996.

PRETTO, Nelson De Luca. **Professores-autores em rede**. In: SANTANA, Bianca; ROSSINI, Caroline; PRETTO, Nelson de Luca (Org.) Recursos Educacionais Abertos. São Paulo: Casa da Cultura Digital, 2012. Cap. 4. p. 91-108

REA – RECURSOS EDUCACACIONAIS ABERTOS. Conhecimento colaborativo muda forma de material didático. Disponível em: <http://rea.net.br/site/blog>. Acessado em: 26 out. 2017.

SANTANA, Bianca. **Materiais Didáticos Digitais e Recursos Educacionais Abertos**. In: SANTANA, Bianca; ROSSINI, Caroline; PRETTO, Nelson De Luca (Org.). Recursos Educacionais Abertos: Práticas Colaborativas e Políticas Públicas. São Paulo: Casa da Cultura Digital, 2012.

SEGNINI, Rita de Cassia; ZAFALON, Zaira Regina. **Copyright e Copyleft: estudo dos direitos de acesso à informação e do direito do leitor**. XVI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. II Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais – Brasil. Disponível em: <https://www.gapcongressos.com.br/eventos/z0070/trabalhos/final_389.pdf>. Acessado em: 29 out. 2017.

SOARES, T. C. **A máquina do dissenso**; a Wikipédia como espaço de conhecimento na cibercultura. 2013. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013.

UNESCO. **Commonwealth of Learning OER Policy Guidelines**. 2011. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213605e.pdf>. Acesso em: 29 out. 2017.

WIKIPÉDIA, ENCICLOPÉDIA LIVRE. 2014. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página_principal>. Acesso em: 26 out. 2017.

A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA

THE IMPORTANCE OF THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY IN THE BRAZILIAN PUBLIC UNIVERSITY

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA BRASILEÑA

Rodrigo Meireles Ortiz[1]

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a importância da proteção da propriedade industrial na universidade pública brasileira. No Brasil, estudos técnicos revelam que estas Instituições detêm praticamente o monopólio da pesquisa, financiada, na sua maioria, com recursos públicos. Consequentemente, tornam-se o maior potencial inovador do país e um dos principais sujeitos do sistema de propriedade industrial nacional. O advento da Emenda Constitucional da Inovação, da Lei de Inovação e do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, para além de incentivarem criações inovadoras, impõem a proteção da propriedade industrial fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado e realizado, atualmente, de forma preponderante nas universidades públicas. Assim, lança-se um novo olhar sob o sistema de proteção nacional, identificando a necessidade de valorização da propriedade industrial desenvolvida pelas universidades públicas no Brasil como patrimônio público inestimável, de forma a assegurar o retorno ao investimento estatal, a utilização eficiente da informação tecnológica, o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país e o cumprimento das finalidades normativas.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial. Universidade Pública. Pesquisa. Inovação.

ABSTRACT

[1] Mestrando em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: rodrigo_ortiz@hotmail.com.br. Número de identificação no ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1471-7224.

The present work intends to analyze the importance of industrial property protection in the brazilian public university. In Brazil, technical studies show that these institutions have practically the monopoly of the research, financed, for the most part, with public resources. Consequently, make them the greatest innovative potential in the country and one of the main subjects of the national industrial property system. The advent of the Constitutional Amendment of Innovation, the Law of Innovation and the Legal Framework of Science, Technology and Innovation, in addition to encouraging innovative creations, impose the protection of industrial property as a result of this research work stimulated by the State and accomplished, currently, predominantly in the public universities. Thus, a new look is launched under the national protection system, identifying the need for valorization of industrial property developed by public universities in Brazil as an invaluable public patrimony, in order to ensure the return on state investment, efficient use of technological information, the economic, social and technological development of the country and the fulfillment of the normative purposes.

KEY WORDS: Industrial Property. Public University. Research. Innovation.

RESUMEN

El presente trabajo pretende analizar la importancia de la protección de la propiedad industrial en la universidad pública brasileña. En Brasil, estudios técnicos revelan que estas Instituciones poseen prácticamente el monopolio de la investigación, financiada, en su mayoría, con recursos públicos. En consecuencia, las convierten en el mayor potencial innovador del país y uno de los principales sujetos del sistema de propiedad industrial nacional. El advenimiento de la Enmienda Constitucional de la Innovación, de la Ley de Innovación y del Marco Legal de la Ciencia, Tecnología e Innovación, además de incentivar creaciones innovadoras, imponen la protección de la propiedad industrial fruto de este trabajo de investigación estimulado por el Estado y realizado actualmente, de forma preponderante en las universidades públicas. Así, se lanza una nueva mirada bajo el sistema de protección nacional, identificando la necesidad de valorización de la propiedad industrial desarrollada por las universidades públicas en Brasil como patrimonio público inestimable, a fin de asegurar el retorno a la inversión estatal, el uso eficiente de la información tecnológica , el desarrollo económico, social y tecnológico del país y el cumplimiento de las finalidades normativas.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial. Universidad Pública. Investigación. Innovación.

INTRODUÇÃO

O Brasil ocupa atualmente a 13ª colação no volume total de artigos científicos publicados no mundo (Cross et al, 2018, p. 6). Respectivo índice indica uma tendência no aumento da pesquisa e da produção científica em nosso país. Entretanto, este dado denota um descompasso existente entre a publicação e a reduzida quantidade de patentes nacionais, o que começa a ser enfrentado por políticas públicas. De forma geral, verifica-se que o país publica resultados de pesquisas em revistas de impacto, mas deixa a desejar na hora de transformar este conhecimento em inovações tecnológicas que possam ser protegidas.

Neste contexto, estudos técnicos revelam que, no país, atualmente a maior parte da pesquisa científica e tecnológica é realizada nas universidades públicas. Ademais, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC, 2017), no ano de 2015 o investimento público foi superior ao investimento privado em ciência e tecnologia no país, totalizando cinquenta bilhões de reais, fortemente destinados ao âmbito universitário. Por conseguinte, observa-se o Estado como o principal financiador da ciência no país e as universidades públicas o seu destinatário por excelência.

Assim, a relação estabelecida entre a universidade pública e a sociedade, diante deste cenário fático, requer o estabelecimento de políticas institucionais sobre à inovação e a consequente proteção dos resultados de pesquisa realizados pela universidade. A partir da vigência da Lei nº 10.973/2004, tratando da inovação e da pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e tendo entre seus sujeitos as universidades públicas, temos um novo tratamento político dado à busca da inovação e à proteção dos resultados de pesquisa obtidos dentro dessas instituições.

Estímulos e exigências às universidades demonstraram a preocupação atual com a inovação e, consequentemente, com a proteção da propriedade industrial. Neste sentido, o Poder Constituinte Reformador incluiu, por meio da Emenda Constitucional nº 85/2015, a inovação entre os temas da ordem constitucional social. Em consequência, restou necessário atualizar o conteúdo da Lei de Inovação à luz do novo texto Constitucional, razão pela qual foi editada a Lei nº 13.243/2016, estimulando ainda mais à tecnologia e a inovação no país.

Frente a este tratamento político, nota-se que os temas inovação e propriedade industrial são abordados de forma relevante na indústria e nas empresas, tratados por diversas ciências como a economia e a administração, e sendo objeto de estudo jurídico no âmbito do direito privado, sobretudo empresarial. Contudo, frente à realidade nacional que denota uma entidade pública como protagonista de títulos de propriedade industrial, observa-se a necessidade de

trabalhos que se atenham a identificar de forma mais específica as razões pelas quais se torna relevante a proteção da propriedade industrial na universidade pública brasileira de acordo com suas particularidades.

Diante deste contexto, o presente trabalho pretende analisar a importância da proteção da propriedade industrial no âmbito da universidade pública brasileira, tendo em vista não apenas as balizas oferecidas pela nova ordem jurídica, mas também o financiamento público da pesquisa e as atividades indissociáveis no âmbito universitário, o que as torna o principal potencial inovador do país e um dos principais sujeitos do sistema de inovação e de proteção de propriedade industrial no Brasil.

1. BREVE CONTEXTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA

A preocupação com a proteção da propriedade industrial no ambiente universitário está inserida no contexto de valorização internacional dos ativos intangíveis no ambiente globalizado. De fato, estes ativos passaram a se constituir em um dos instrumentos que regulam negociações no comércio e na indústria, nacional e internacional, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento, e permitindo à sociedade o repasse dos benefícios decorrentes das inovações tecnológicas desenvolvidas através da transferência de tecnologia (UFRGS, 2003, p. 19).

A Lei *Bayh-Dole Act,* aprovada em dezembro de 1980 nos Estados Unidos, deu destaque internacional ao tema propriedade industrial no âmbito universitário, permitindo o depósito de patentes por universidades, oriundas de projetos financiados por fonte governamental (Chamas; Scholze, 2000, p. 86). No Brasil, entre as oito Constituições Federais, apenas a "promulgada no governo Vargas, de 1937, não incluiu expressamente os privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais" (Pimentel et al, 2007, p. 16). Entretanto, no seio universitário nacional, o tema despertou um maior interesse somente a partir da revisão do ordenamento jurídico sobre propriedade intelectual ocorrida na década de 90.

De fato, em cumprimento ao Acordo dos Aspectos Relativos ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual – TRIPS, o qual passou a exigir dos países signatários o comprometimento com padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, foi promulgada no país a Lei nº 9.279/1996. E ao regular os artigos 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996, o Decreto nº 2.553/98 estipulou ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, a participação econômica no valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro, no limite de um terço. A partir do Decreto nº 2.553/98, o Ministério da Educação elaborou a Portaria nº 322/98, disciplinando a

implantação do mecanismo de premiação em seus respectivos órgãos e entidades vinculadas, ou seja, entre eles, as universidades públicas. Assim, para implementar a regulamentação, as universidades estabeleceram políticas institucionais relacionadas ao tema, definindo, de acordo com suas peculiaridades, instrumentos para proteção e administração de sua propriedade industrial (UFRGS, 2003, p. 21).

Com o advento da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), atualmente regulada pelo Decreto nº 9.283/2018, um novo paradigma normativo foi estabelecido ao tratamento das universidades públicas com a propriedade industrial, ao se definir medidas de incentivo à inovação e à pesquisa no ambiente produtivo, nos termos dos artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A, da Constituição Federal, bem como fomentando um dever genérico de proteção para a produção de conhecimentos no Brasil (Barbosa, 2007, p. 49).

A Lei estimula, essencialmente, a criação de ambientes inovadores, trazendo entre seus protagonistas as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) que são, na sua maioria, as universidades públicas. Em síntese, verifica-se que a Lei nº 10.973/2004 apresenta uma proposta que combina parcerias entre público e privado, buscando promover uma maior facilidade em alcançar objetivos que antes seriam mais complexos caso estas esferas estivessem absolutamente separadas (Rezende et al, 2005, p.2).

Respectivo modelo de cooperação e aproximação estabelecido entre o setor público e o setor privado se harmoniza à teoria da tripla hélice desenvolvida por Henry Etzkovitz (2009) na década de 90, a qual concluiu que uma maior taxa de desenvolvimento tecnológico só é possível a partir da parceria entre governo, empresas e universidades, consistindo-se em uma das metáforas mais acolhidas como modelo de inovação tecnológica sustentável.

Neste cenário, buscando destacar ainda mais a importância do assunto e afastar qualquer dúvida sobre o interesse do Estado na matéria, o Constituinte Reformador incluiu, por meio da Emenda Constitucional nº 85/2015, a inovação entre os temas da ordem constitucional social, constitucionalizando seu conteúdo e trazendo novos elementos para a criação de ambientes inovadores. Em consequência, restou necessário atualizar o conteúdo da Lei de Inovação à luz do novo texto Constitucional, razão pela qual foi editada a Lei nº 13.243/2016, estimulando ainda mais à tecnologia e a inovação no país, trazendo novos elementos para a criação de ambientes inovadores nos quais estão inseridas, sobretudo, as universidades públicas.

Assim, a nova ordem constitucional, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 85/2015, a Lei da Inovação, Lei nº 10.973/2004, e o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e

Inovação, Lei nº 13.243/2016, além de incentivarem criações inovadoras, impõem a proteção da propriedade industrial fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado.

Frisa-se que embora os dispositivos tratem expressamente de inovação, esta e a propriedade industrial se inter-relacionam, inovando-se para se proteger e se protegendo para inovar, de forma que "o retrato das atividades inovativas de um país aperfeiçoa-se com esse esforço conjunto" (Andreassi et al., p. 65, 2000). Tal fato se dá em razão da significativa relevância econômica verificada na aquisição de títulos de propriedade desenvolvidos por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o que ocorre mediante produtos e processos inovadores que possam ser objeto de proteção e exclusividade de exploração por intermédio, sobretudo, de patentes (WIPO, 2018). As patentes, na verdade, consistem no direito de exploração exclusiva e temporária de uma inovação. E esta mesma patente representa o retorno e a retribuição do esforço para o desenvolvimento desta mesma inovação, o que denota a relação direta entre uma e outra no contexto da Pesquisa e Desenvolvimento.

Dessa forma, observa-se a necessidade de se discutir a importância do tratamento da propriedade industrial na universidade pública, a qual deverá ser objeto de debate institucional e social para não só atender a particularidade, característica e interesse de cada Instituição, mas sobretudo atingir aos fins exigidos e perseguidos pela legislação nacional, permitindo o cumprimento dos deveres do Estado Social e da nova ordem constitucional.

2. A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA

Analisado brevemente o contexto da proteção da propriedade industrial nas universidades públicas brasileiras, diante do novo tratamento político e jurídico dispensado à busca pela inovação, cumpre investigar aspectos específicos e particulares que demonstram a importância da propriedade industrial no âmbito universitário público brasileiro.

Com esse intuito, neste trabalho elaborado em agosto de 2018, serão abordadas seis variáveis identificadas durante a realização desta pesquisa bibliográfica, buscando incentivar o debate e contribuir para o fortalecimento da proteção da propriedade industrial na universidade pública brasileira.

2.1. Do protagonismo da Universidade Pública na Inovação e na geração de patentes no Brasil

Historicamente, a propriedade industrial, sem prejuízo de sua finalidade pública em estimular novos conhecimentos e o desenvolvimento econômico, tecnológico e social, nasce no

intuito da preservação do interesse privado, possuindo, segundo a maioria dos autores brasileiros, a natureza jurídica de direito real de propriedade (Gusmão, 1990, p. 18 e 20). O adjetivo atribuído ao título denota a referência à atividade da indústria. Ademais, a Constituição Federal estabelece no artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, a propriedade industrial entre o rol das garantias fundamentais do homem (Basso, 2008, p. 39), fortalecendo o caráter individual, liberal e privado do título.

Ocorre que, no Brasil, ao contrário de países mais industrializados, atualmente se verifica que a pesquisa, e consequentemente a possibilidade de inovação e de obtenção de novos títulos de patente, é realizada de forma preponderante nas universidades públicas. Para a verificação desta variável, neste trabalho são abordados quatro indicadores, quais sejam, o número de pesquisadores, a publicação científica, o investimento em pesquisa e o número de depósito de patentes.

Nesse intuito, observa-se inicialmente que, no país, o número de pesquisadores está alocado, sobretudo, na educação superior. De fato, os últimos indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação, compilados pelo MCTIC em 2017, registram que 316.495 mil pessoas, entre pesquisadores e pessoal de apoio, trabalharam com pesquisa e desenvolvimento no Brasil em 2014. Desse total, 237.585 estão no ensino superior, 69.746 no setor empresarial, 9.935 no governo e 1.816 no setor privado sem fins lucrativos (MCTIC, 2017, p. 63). Dessa forma, o percentual de pesquisadores envolvidos em pesquisa e desenvolvimento, no ano de 2014, foi de 69,9% no Ensino Superior, 3,3% no governo e 26,1% em empresas, contrastando, por exemplo, com a República da Coreia, onde 79,5% dos pesquisadores estão trabalhando nas empresas, enquanto apenas 12,1% estão no ensino superior (MCTIC, 2017, p. 146).

No tocante à publicação científica, indicador internacional para avaliação da pesquisa realizada, a partir do Relatório denominado *Research in Brazil*, produzido em 2018 para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, constatou-se que, atualmente, o Brasil é o 13º maior produtor de publicações de pesquisa em nível mundial e seus resultados de pesquisa crescem anualmente (Cross et al, 2018, p. 6). Contudo, a colaboração de coautores da indústria é de tão somente 1% dos trabalhos de pesquisa nacionais, o que já indica, em cotejo com os dados anteriormente analisados, o quase monopólio da produção da pesquisa no ensino superior (Cross et al, 2018, p. 6). E no particular, o mesmo estudo também verifica que as 20 universidades que mais publicam, e revelam a tendência da supremacia da pesquisa, são todas universidades públicas, sendo 16 federais e 4 estaduais (Cross et al, 2018, p. 42).

No mesmo sentido, identificou-se que o investimento realizado em Pesquisa e Desenvolvimento, ou em Ciência e Tecnologia, é preponderantemente público. Com efeito, o investimento realizado em Ciência e Tecnologia, segundo o MCTIC em 2015 pelo setor público foi de R$ 50 bilhões, somados ao valor de R$ 8 bilhões relativos a renúncias fiscais (MCTIC, 2017, p. 22 e 37). Já o investimento realizado pelo setor privado foi de R$ 48 bilhões (MCTIC, 2017, p. 22), demonstrando o maior investimento pelo Poder Público no país. Ao lado disso, observou-se que o percentual dos dispêndios do governo federal foi majoritariamente investido no Ministério da Educação, ao qual estão submetidas as universidades. Em 2015, entre todos os então 39 Ministérios, o MEC foi o destinatário de 60% do total de recursos em Pesquisa e Desenvolvimento (MCTIC, 2017, p. 36) e 53,2% dos recursos em Ciência e Tecnologia (MCTIC, 2017, p. 34).

Por fim, ao se analisar o número de depósitos de patentes no país, segundo dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, divulgados por meio do último indicador de propriedade industrial em outubro de 2017, verifica-se que entre os dez principais depositantes de patentes residentes no país em 2016, os nove primeiros são universidades públicas. E dessas nove universidades públicas oito são federais (INPI, 2017, p. 21).

Assim, seja pelo número de pesquisadores, pela publicação científica, pelo investimento de recursos públicos ou pelo número de depósito de patentes, observa-se que, no Brasil, ao contrário de outros países, atualmente as universidades públicas, sobretudo federais, representam o maior potencial inovador, e consequentemente um importante potencial criador de novos títulos de patente. Por conseguinte, tornam o Estado o principal financiador e incentivador de novas tecnologias, e as universidades públicas um dos principais sujeitos do sistema de proteção de patentes nacional, demonstrando a importância da proteção da propriedade industrial e do cuidado mais atento e responsável com os bens intangíveis gerados no seio destas instituições.

2.2. Da propriedade industrial produzida nas Universidades Públicas como bem público

Como já mencionado, a propriedade industrial, sem ignorar a sua finalidade pública, surge para proteção de interesses privados, notadamente de indivíduos, empresas e indústrias a ser estudada de forma mais específica no âmbito do direito empresarial (Barros, 2016, p. 143). Contudo, como visto de forma estatística, o protagonismo atual no país no sistema de patentes é das universidades públicas. E assim, o título produzido na universidade estatal, em regra, será da própria Instituição, tornando-o, consequentemente, um bem público, ao qual incide regime jurídico específico.

Com efeito, entende-se como bem público aquele pertencente às pessoas jurídicas de Direito Público, nos termos do artigo 98 do Código Civil, bem como aqueles que, embora não pertencentes a estas pessoas, estejam afetos à prestação de uma atividade pública (Mello, 2013, p. 929). Conforme ensina Di Pietro (2014, p. 748), a natureza jurídica da propriedade pública, embora não seja distinta na essência da propriedade privada, possui características próprias em razão da afetação dos bens. E assim, aos bens públicos, diferentemente dos bens privados, incide um regime jurídico próprio, que conta com quatro caraterísticas básicas, quais sejam, a alienabilidade condicionada, a impenhorabilidade, a impossibilidade de oneração e a imprescritibilidade (Mello, 2013, p. 931-932).

No ponto, a Lei nº 9.279/96, em seu art. 88, dispõe que a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução se dê no Brasil e tenha por objeto a pesquisa e a atividade inventiva, ou resulte dos serviços para os quais o empregado foi contratado. No caso, as universidades públicas, ao prestarem um serviço público, visando o atendimento da necessidade coletiva, oferecem os meios e equipamentos para a realização da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias. Seus pesquisadores e docentes, mediante relação contratual ou estatutária, são remunerados para o desenvolvimento dessas atribuições, já que, para além do ensino, exercem as atividades de pesquisa e de extensão de forma indissociável, nos termos do artigo 207, da Constituição Federal.

Assim, seja em razão do envolvimento dos pesquisadores públicos, na sua maioria professores das universidades, seja em razão dos recursos públicos utilizados, ou ainda da atividade pública desempenhada no âmbito universitário, há de se tratar esse potencial inovador como bem público. Sobretudo diante do arranjo nacional traçado no tópico anterior que demonstra a quase exclusividade do investimento e da realização da pesquisa nas universidades públicas.

No ponto, verifica-se que no âmbito privado a propriedade industrial é considerada um valioso bem patrimonial, equiparado aos móveis e imóveis que compõem o empreendimento. Já no âmbito da universidade pública, diante da tradição na propagação imediata do conhecimento, a proteção, muitas vezes, acaba sendo preterida pela publicação. Esse novo olhar diante da realidade nacional e do tratamento jurídico dado ao bem público, indica a necessidade do desenvolvimento e da proteção dos ativos intelectuais, os quais devem ser adequadamente acompanhados e tratados como qualquer outro bem físico de propriedade da instituição.

Dessa forma, os investimentos em pesquisa e inovação e a proteção de seus resultados como bens públicos, para além de tão somente demonstrar a sua importância e o maior interesse da coletividade, acabam por exigir das pessoas diretamente envolvidas o cuidado decorrente do regime jurídico a que se submetem os bens públicos e a preocupação com os resultados deste trabalho no interesse de todos.

2.3. Do retorno e da proteção ao investimento público

Um dos grandes estímulos do sistema de patentes consiste na concessão de um monopólio temporário ao titular do direito. Assim, o instituto permite a exploração exclusiva do detentor do título durante um determinado período de tempo, assegurando a este o retorno do investimento em pesquisa e a obtenção de lucro em um mercado competitivo. Particularmente, as entidades públicas, tais como as universidades estatais, não detêm finalidade lucrativa. Além disso, tratando-se de fundações ou autarquias públicas, não se verifica o intuito e o interesse das universidades na exploração comercial e direta de eventuais títulos de propriedade, seja em razão de suas funções ou da necessária compatibilidade com o art. 173 da Constituição Federal.

De qualquer sorte, embora não exista a busca pelo lucro, há de se harmonizar diversas necessidades (Fujino et al, 2007, p. 106), verificando-se o interesse econômico e social no reembolso e na proteção do investimento público realizado, já que com base nos dados antes mencionados, a maior parte desta atividade no país é arcada com recursos de toda a sociedade. Além do reembolso, verifica-se que a propriedade industrial pode se constituir em uma eventual fonte de recursos, não voltado ao lucro em si, mas ao incremento e ao desenvolvimento de novas pesquisas, e a produção de novos benefícios sociais pelas universidades. E ainda que o retorno econômico não seja tão significante a permitir a qualificação da pesquisa já existente, a obtenção destes recursos pode, ao menos, assegurar a pesquisa já realizada, permitindo a realização de uma investigação sustentável, sobretudo em época de limitação e escassez de recursos.

No ponto, conforme interpretação literal do atual artigo 18, parágrafo único, da Lei nº 10.973/2004, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.243/2016, bem como pela interpretação histórica do antigo artigo 18, parágrafo único da Lei nº 10.973/2004, e artigo 19, §1º do Decreto nº 5.563/05, este revogado pelo Decreto nº 9.283/2018 que não disciplinou o assunto, observa-se a indicação legal de que os valores obtidos com a exploração da propriedade industrial sejam aplicados em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Relembra-se, também, que uma das finalidades da proteção da propriedade industrial equivale a impedir a utilização e a exploração indevida da tecnologia desenvolvida por terceiros

(Kretschmann, 2017, p. 399), assegurando os lucros do inventor. Na espécie, como visto de forma específica, não há o interesse lucrativo e comercial da universidade. Contudo, não pode esta deixar que terceiros, sobretudo particulares, se apropriem do conhecimento gerado no seu âmbito com recursos públicos. Tal fato permitiria, em um cenário hipotético, que esta mesma universidade, e a própria sociedade, pagassem por uma tecnologia que elas mesmas desenvolveram, ou eventualmente contribuíram para o seu desenvolvimento, afastando qualquer proveito da instituição e da sociedade (Fujino et al, 1999, p. 52-53).

Note-se que a tecnologia desenvolvida e protegida pela universidade pode permitir a transferência gratuita desta técnica para terceiros, sobretudo a outros órgãos públicos e à sociedade em suas necessidades básicas. Contudo, deve-se evitar a obtenção de lucros por particulares que, ainda que parcialmente, possam se aproveitar, de forma indevida, de todo o investimento e conhecimento já obtido na universidade. Assim, também se observa o interesse em se assegurar o retorno do investimento estatal mediante a utilização da propriedade industrial ao se impedir a apropriação privada dos resultados do trabalho público, com a posterior exploração econômica pelo particular de algo que foi construído com o esforço de todos.

Outro ponto importante consiste no fato de que, por se tratar de universidades públicas, a quase totalidade de seus pesquisadores são docentes. E no particular há um forte incentivo na qualificação destes profissionais, sobretudo destinada à excelência em pesquisa, seja por meio do estímulo aos afastamentos para Pós-Graduação, conforme previsão do art. 96-A da Lei nº 8.112/90, ou pelo acréscimo à remuneração por progressão funcional de acordo com a titulação destes profissionais, consoante estabelecido no art. 12 da Lei nº 12.772/12. No mesmo sentido, parte da jornada de trabalho destes profissionais é justificada com atividades de pesquisa, as quais devem ser compatibilizadas com o ensino e a extensão. Veja-se que em todas essas etapas há o investimento público na qualificação destes profissionais. Consequentemente, revela-se contraditório o Poder Público incentivar e investir nesta qualificação e permitir, eventualmente, que estes profissionais, ao atingirem níveis de excelência, deixem as universidades e não retornem o investimento público realizado na sua capacitação para a realização de pesquisas e desenvolvimento tecnológico.

Neste sentido, verifica-se o interesse das instituições públicas na retenção de pesquisadores mais experientes e qualificados para os quais já foram feitos investimentos significantes na sua capacitação, de forma a assegurar o eventual fruto decorrente desta qualificação. E na espécie, inclusive, há previsão de estímulos à participação dos pesquisadores

no resultado de eventuais ganhos econômicos da universidade pública decorrentes da utilização da propriedade industrial, com base no disposto no art. 93 da Lei nº 9.279/96, na Portaria nº 322/98 do MEC e no artigo 13 da Lei de Inovação, denotando a importância da propriedade intangível no âmbito universitário como incentivo ainda maior para a manutenção destes profissionais.

Por fim, também se identifica o interesse público na difusão da proteção da propriedade industrial ao se verificar a necessidade de se inibir o investimento em pesquisa e desenvolvimento pelo Estado em determinada tecnologia que já existe. De fato, dados estatísticos apontam para o desperdício anual de 20 bilhões de libras na Comunidade Europeia em razão de pesquisas duplicadas. Ademais, indicam que os custos de Pesquisa e Desenvolvimento poderiam ser reduzidos a 30% caso a informação técnica mais recente fosse identificada (INPI, 2015, p. 11-12). Assim, a utilização dos instrumentos de propriedade industrial permite às universidades públicas, sobretudo em fase inicial de projetos destinados ao desenvolvimento de produtos ou processos, evitar o dispêndio de tempo e recursos em algo já pertencente a terceiro, em proteção ao erário e ao interesse público.

2.4. Da busca pela informação mais atual e da preservação dos requisitos para proteção

No ponto, relembra-se que uma das justificativas do sistema de proteção da propriedade industrial consiste na troca realizada entre o inventor e o Estado, já que aquele se compromete a divulgar as informações inovadoras, e este em troca oferece um privilégio temporário de exploração da criação (Ferreira et al, 2009, p. 210). Tal circunstância faculta o conhecimento público e torna acessível a todos às informações até então existentes após a concessão do título de propriedade. E nesse sentido, verifica-se o interesse público na formação do estado da técnica por tornar pública a invenção, o que faculta o acesso por terceiros, a busca por novos desenvolvimentos e, consequentemente, enriquece o acervo tecnológico do país. Assim, as patentes servem como importante fonte de informação, já que revelam o que existe de mais atual, havendo o interesse público na formação do estado da técnica (Barcellos, 2004, p. 38).

Ocorre que, como mencionado, uma das formas consolidadas para avaliação da produção das universidades consiste na publicação de trabalhos científicos, o que consequente se traduz na busca e na divulgação de novos conhecimentos em livros, periódicos e revistas especializadas. Assim, além de não se utilizar dos bancos de patentes que detém as informações mais atuais compreendidas no estado da técnica e que justificam o interesse público no sistema de proteção, a publicação acaba eventualmente afetando a proteção da invenção, agredindo o requisito novidade exigido pelo artigo 8º da Lei nº 9.279/96, demonstrando que a cultura de

proteção da propriedade industrial vai além de interesses fáticos e econômicos já abordados neste trabalho.

Com efeito, a maior parte do conhecimento tecnológico recente tem divulgação exclusiva por documentos de patentes, sendo esta considerada a mais completa das fontes de pesquisa (UFRGS, 2003, p. 57). Relembra-se, inclusive, que um dos pressupostos da proteção é a suficiência descritiva, o que consequentemente permite a qualquer profissional da área técnica o adequado entendimento da inovação (Bocchino et al, 2012, p. 96). Por conseguinte, os bancos de patente contêm a informação mais atual relacionada ao estado da técnica, contemplam diversos campos tecnológicos, e para profissionais da área, tendem a ser de entendimento facilitado em razão do pressuposto legal. Destaca-se, ainda, a acessibilidade destes bancos, já que a busca é realizada, sobretudo, de forma eletrônica em bases de dados, contendo a submissão por códigos e números de forma específica que permitem a pesquisa e a indexação de forma auxiliada.

Neste sentido, a utilização do sistema de proteção e das informações contidas em patentes evita o desperdício de recursos econômicos antes abordado e também impede o investimento intelectual em projetos e tecnologias já desenvolvidas e devidamente protegidas, ou que já estejam sob domínio público, havendo o interesse público na utilização da informação pelos pesquisadores e docentes das universidades públicas, notadamente na elaboração e desenvolvimento de seus projetos de pesquisa.

Ademais, a informação obtida em documentos de patentes pode permitir a melhoria de tecnologias já existentes, de maneira a se utilizar desta informação mais atual para o desenvolvimento de novos projetos, produtos e processos dentro das universidades públicas.

Da mesma forma, também se observa o interesse público na identificação de determinados especialistas em um campo específico, os quais podem contribuir com o trabalho desenvolvido no âmbito universitário. E também se destaca a relevância no acompanhamento dos prazos de vigência das patentes, seja para evitar eventual violação do título ou para permitir a livre utilização da invenção e das suas informações associadas.

No tocante especificamente à publicação e à proteção, embora à primeira vista possam ser identificados como institutos excludentes, respectivo conflito é tão somente aparente, já que se pode proteger o resultado de uma pesquisa e, posteriormente, divulgá-lo, de forma a se complementarem. Na espécie, verifica-se o cenário desejável de identificação e acompanhamento de toda a pesquisa potencialmente inovadora no âmbito da universidade, desde o início até a sua conclusão, de maneira a resguardar o requisito legal da novidade.

Note-se que, diante do exposto, além de se estabelecer às universidades a utilização destas informações, de maneira a prestigiar e tratar de forma mais adequada e cuidadosa os recursos públicos, tratando-se de uma instituição pública de ensino, a disseminação e o compartilhamento do conhecimento se torna mais facilitado e compatível com o sistema de proteção, sobretudo diante do seu papel, justamente, na produção, difusão e abertura do conhecimento, sem utilizá-lo para fins comerciais (Kretschmann, 2014, p. 403).

Assim, verifica-se o interesse público e a importância da proteção da propriedade industrial nas universidades públicas, tanto na formação do estado da técnica, na utilização eficiente da informação mais recente, como também na preservação do requisito novidade para a obtenção do título de propriedade, de forma a permitir a adequada proteção do patrimônio público e a difusão do conhecimento.

2.5. Do desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, XXIX, como finalidade do sistema de proteção da propriedade industrial, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. No mesmo sentido se encontra o artigo 2º da Lei nº 9.279/96. Com efeito, uma das justificativas do sistema de propriedade industrial consiste na contribuição para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social, mediante o estímulo dado aos inventores pela possibilidade de proteção e exploração em regime de monopólio temporário da tecnologia obtida (Barbosa, 2003, p. 535).

Isso incentiva a competição e a inovação tecnológica, gerando novas tecnologias, riqueza e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em consequência, o desenvolvimento econômico e social permite a redução da desigualdade social, a produção de riqueza interna e o atendimento às promessas do Poder constituinte, enquanto o desenvolvimento tecnológico, além de contribuir para aquelas finalidades, permite a redução da dependência da tecnologia estrangeira, assegurando à soberania nacional.

De fato, na sociedade contemporânea, constata-se que o conhecimento passa a ser uma variável significante no crescimento e desenvolvimento das nações, relacionando-se à capacidade de geração de novos conhecimentos. Isso pois, a geração de tecnologia por meio dos processos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) consiste na base econômica mundial, permitindo que uma nação deixe de ocupar o lugar de fornecedor de matéria prima e passe a se tornar um país competitivo e desenvolvido em um ambiente globalizado.

No Brasil, os dados antes abordados demonstram que, na realidade atual, as universidades públicas são o principal potencial inovador e, por conseguinte, um dos principais sujeitos do

sistema de proteção. E nesse sentido, verifica-se que as finalidades estabelecidas pelo constituinte originário e pelo legislador nacional, no cenário atual de desigualdade social, e diante de um mercado internacional competitivo, acabam irradiando efeitos às atividades das universidades públicas.

Por conseguinte, a justificativa de estímulo abordada pelo sistema de proteção tangencia, no Brasil, algumas das atribuições das universidades, as quais, em razão do interesse público, acabam sendo incentivadas a perseguir, ainda que de forma indireta, o desenvolvimento de conhecimentos que atendam as finalidades pretendidas pelo próprio sistema, quais sejam, o progresso econômico, social e tecnológico do país. Note-se que, sem discutir o papel da universidade, diante dos dados apresentados, os quais revelam que no Brasil a quase totalidade da pesquisa é realizada nas universidades públicas, diante da notória dependência nacional da tecnologia estrangeira e frente à realidade social e econômica nacional, constata-se a importância da proteção de títulos de propriedade industrial no âmbito universitário.

Frisa-se também a presença do interesse público na tendência de que parte das patentes gerem reserva de mercado, e não a adequada disseminação da inovação, o que pode ser modificado com a participação mais efetiva das universidades, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. E por fim, destaca-se que o desenvolvimento de novas tecnologias acaba por permitir a captação de novos investimentos em universidades que já desenvolvem determinados produtos ou processos, aprimorando ainda mais a realização de suas atividades de pesquisa e inovação.

Assim, o uso adequado da propriedade industrial pode não só gerar benefícios econômicos às universidades públicas, como também poderá se constituir num importante instrumento para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico nacional pretendidos pelo Poder Constituinte e pelo legislador nacional.

2.6. Do atendimento às finalidades Constitucionais e legais

No ponto, observa-se que o surgimento da Lei de Inovação (Lei nº. 10.973/2004), da Emenda Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/16), incentivando ainda mais o desenvolvimento de tecnologias, e consequentemente de títulos de propriedade industrial, exige um repensar das relações universidade, empresa e sociedade, a partir de um novo paradigma tecnológico, político e normativo.

Nesse sentido, destaca-se que além do modelo internacional de inovação (Etzkovitz, 2009) e da participação subjetiva das universidades na legislação nacional, o Decreto nº 9.283/2018, regulando o artigo 17 da Lei de Inovação, estabeleceu, em seu artigo 17, o dever das universidades em informar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, anualmente, a política de propriedade intelectual da instituição, às criações desenvolvidas no seu âmbito, às proteções requeridas e concedidas e os contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados, em uma clara preocupação política com o uso e o tratamento da propriedade industrial desenvolvida pelas universidades.

Assim, torna-se necessário que as Instituições discutam e definam suas políticas de tratamento e proteção da propriedade intangível desenvolvida, trazendo para o âmbito interno a necessidade do debate, no exercício de sua autonomia e de acordo com suas peculiaridades, para atender ao ordenamento jurídico nacional.

Sublinha-se, por exemplo, a previsão normativa acerca da distribuição de eventuais ganhos econômicos resultantes de criação protegida, bem como a figura obrigatória do Núcleo de Inovação Tecnológica, com a finalidade de gerir sua política de inovação e, consequentemente, de propriedade industrial. Além da atribuição de proteção, fica implícita a obrigação Institucional no tocante à educação e promoção da propriedade intangível entre dirigentes, pesquisadores, alunos e servidores das universidades públicas, os quais serão os atores diariamente envolvidos no tratamento da matéria, de maneira a fomentar neste ambiente a cultura inovadora e de proteção da propriedade industrial (Bonacelli et al, 2016, p. 129).

Para além de tão somente atender as exigências legais, o trabalho de proteção e valorização deste bem intangível acaba por incentivar ainda mais a aproximação entre as universidades, empresas e governo, já que permite uma maior segurança e estabilidade dos atores envolvidos, sem a renúncia do papel de cada um, facultando a participação efetiva tanto no seu desenvolvimento, quanto na participação dos eventuais resultados obtidos.

Assim, além dos elementos acima expostos, observa-se a necessidade de proteção da propriedade industrial na universidade pública como forma de atender aos termos e às finalidades estabelecidas na Constituição Federal, na Lei da Inovação e no Marco de Ciência Tecnologia e Inovação, bem como facultar, através da proteção e consequente transferência da tecnologia obtida, a efetiva difusão e democratização dos benefícios da ciência e da tecnologia para a sociedade, destinando-os prioritariamente ao bem-estar social.

CONCLUSÃO

No Brasil, as universidades públicas detêm a predominância da pesquisa tecnológica, financiada na sua maioria com recursos públicos, representando um importante espaço inovador. Assim, tornam-se um dos principais sujeitos do sistema de propriedade industrial nacional, e o Estado, o principal financiador e incentivador de novas tecnologias. Por conseguinte, impõe-se um novo olhar sob o sistema de proteção, desenvolvido, sobretudo, para defender interesses individuais, valorizando-se a proteção da propriedade industrial pelas universidades públicas no Brasil como patrimônio público inestimável.

Além disso, há de se considerar que a obtenção deste privilégio pode se constituir numa potencial fonte de recursos e representar o reembolso do investimento público no seio das universidades, permitindo o desenvolvimento de uma pesquisa sustentável. No mínimo, protegidas juridicamente, há de se impedir que tais tecnologias venham a ser exploradas por terceiros sem a devida autorização, afastando a privatização econômica dos benefícios e a socialização dos custos da pesquisa, e permitindo, assim, a efetiva difusão e democratização dos benefícios da ciência e da tecnologia para a sociedade. Da mesma forma, denota-se a importância da manutenção de pesquisadores mais experientes e qualificados para os quais já foram feitos investimentos significantes na sua capacitação, de forma a assegurar o eventual fruto decorrente desta qualificação. E ainda se observa a necessidade de se evitar o investimento em determinada tecnologia que já existe, protegendo-se o erário e o interesse público.

No mesmo sentido, a cultura de proteção da propriedade industrial nas universidades vai além de interesses econômicos e jurídicos. As patentes servem como importante fonte de informação, revelando o que existe de mais novo compreendido no estado da técnica e, depois de concedidas, ficam disponíveis ao acesso de todos. Assim, verifica-se o interesse público na utilização da informação pelos pesquisadores e docentes das universidades públicas, notadamente na elaboração e desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, tanto pelo contato com a informação mais atual, como forma de evitar novos investimentos em tecnologia já protegida por terceiros. Da mesma forma, também se observa o interesse público na identificação de determinados especialistas em um campo específico, os quais podem contribuir com o trabalho desenvolvido no âmbito universitário. Também se destaca o fato de que a difusão do conhecimento no âmbito acadêmico se torna mais facilitada do que no âmbito empresarial, bem como a importância no acompanhamento dos prazos de vigência das patentes, seja para evitar eventual violação do título ou para permitir a livre utilização da invenção e das suas informações associadas.

Ademais, a proteção da propriedade industrial pelas universidades poderá se constituir num importante instrumento para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional, atingindo aos objetivos previstos pela Constituição Federal e permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias que atendam às necessidades locais, com vistas ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores que facilitem ou melhorem a vida dos cidadãos. Para tanto, observa-se o dever das universidades públicas em adequar-se as exigências previstas na Lei de Inovação, visando criar mecanismos para o estímulo e a formação de um ambiente de produção com vista a inovações, que deverão, obrigatoriamente, serem protegidas. Atente-se no tocante a valorização e sensibilização sobre os Núcleos de Inovação Tecnológica, os quais serão responsáveis pela proteção e avaliação dos bens intangíveis, bem como pela demonstração da importância da proteção da propriedade intelectual dentro dessas Instituições.

De fato, o surgimento da Lei de Inovação (Lei nº. 10.973/2004), da Emenda Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/16), incentivando ainda mais o desenvolvimento de tecnologias, e consequentemente de títulos de propriedade intelectual, exige um repensar das relações universidade, empresa e sociedade, a partir de um novo paradigma tecnológico, político e normativo, impondo um tratamento mais atento e responsável com o patrimônio público inestimável produzido no seio das universidade públicas brasileiras, diante da realidade nacional.

Assim, cabe a cada universidade estabelecer suas políticas de proteção e tratamento da propriedade industrial em seu âmbito, no exercício de sua autonomia e de acordo com suas peculiaridades, como forma de atender os termos e as finalidades estabelecidas na Constituição Federal, na Lei da Inovação e no Marco de Ciência Tecnologia e Inovação. Deverão buscar também, através da proteção e consequente transferência da tecnologia obtida, a efetiva difusão e democratização dos benefícios da ciência e da tecnologia para a sociedade, destinando-os prioritariamente ao bem-estar social.

REFERÊNCIAS

ANDREASSI, Tales; ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e; MACEDO, Paulo Brigido Rocha; SBRAGIA, Roberto. Relação entre inovação tecnológica e patentes: o caso brasileiro. **Revista de Administração**. V. 35, n. 1, p 63-71, jan./mar. São Paulo, 2000.

BARBOSA, Denis Borges. Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação de tecnologias. **Revista Jurídica da Presidência**. V. 8, nº 83, p. 31-50, fev./mar. Brasília, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2003.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: IOB Thomson, 2004.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Manual de Direito Empresarial Multifacetado. Volume IV**. Aracaju: PIDCC, 2016. Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/manual-de-direito-empresarial-multifacetado-vol-iv>. Acesso em 14/08/2018.

BASSO. Maristela. A tutela constitucional da propriedade intelectual na Carta de 1988: avanço indiscutível. **Revista de informação legislativa**. V. 45, n. 179, p. 39-41, jul./set. Brasília, 2008.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira [et al]. **Publicações da Escola da AGU: Propriedade Intelectual – conceitos e procedimentos**. V. 2, nº 14, Brasília: Advocacia-Geral da União, 2012.

BONACELLI, Maria Beatriz Machado; CARNEIRO, Ana Maria; GIMENES, Ana Maria Nunes. A universidade em um contexto de mudanças: integrando ciência, tecnologia e inovação. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. PIDCC. Aracaju, ano V, Volume 10, nº 01, p. 115-133, fev./2016. Disponível em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/225-a-universidade-em-um-contexto-de-mudancas-integrando-ciencia-tecnologia-e-inovação. Acesso em 11/06/2018.

CHAMAS, Claudia; SCHOLZE, Simone. **Política e Organização da Inovação Tecnológica. Instituições públicas de pesquisa e o setor empresarial: o papel da inovação e da propriedade intelectual**. Parcerias Estratégicas, número 8, p. 85-92. Brasília. Maio/2000.

CROSS, Di; THOMSON, Simon; SIBCLAIR, Alexandra. **Research in Brazil: A report for CAPES by Clarivate Analytics. Clarivate Analytics, 2018**. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf>. Acesso em 25/05/2018.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 30ª edição. Editora Atlas. São Paulo, 2014.

ETZKOWITS, Henry. **Hélice Tríplice. Universidade-Indústria-Governo. Inovação em Movimento**. Porto Alegre. Editora PUCRS, 2009.

FERREIRA, Ademir Antonio; GUIMARAES, Edílson Rodrigues; CONTADOR, José Celso. Patente como instrumento competitivo e como fonte de informação tecnológica. **Revista Gestão & Produção**, São Carlos, v. 16, n. 2, p. 209-221, abr./jun., 2009.

FUJINO, Asa; STAL, Eva; PLONSKI, Guilherme Ary. A proteção do conhecimento na universidade. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 46-55, out./dez., 1999.

FUJINO, Asa; STAL, Eva; PLONSKI. Gestão da propriedade intelectual na universidade pública brasileira: diretrizes para licenciamento e comercialização. **Revista de Negócios**, Blumenau, v. 12, n. 1, p. 104-120, jan./mar., 2007.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Indicadores de Propriedade Industrial 2017**. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf>. Acesso em 10/08/2018.

GUSMÃO, Jose Roberto d´Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 39 p., 1990. Disponível em: <http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes/publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/natureza-juridica-do-direito-de-propriedade-intelectual/98>. Acesso em 03/08/2018.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Relatório de cooperação técnica entre INPI e Abiquim nas comissões setoriais**. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-cepit/estudo_setorial_oportunidades_tecnologicas_industria_quimica_inpi_abiquim_20151215.pdf>. Acesso em 10/07/2018.

KRETSCHMANN, Ângela. Para um bom gerenciamento da propriedade intelectual nas universidades. **Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição – PIDCC**. Edição nº 05/2014, p. 385-406, Aracaju, fev/2014. Disponível em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/7-blog/113-para-um-bom-gerenciamento-da-propriedade-intelectual-nas-universidades. Acesso em 18/08/2018.

MCTIC. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. **Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2017**. 2017. Disponível em: <https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores-2017.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2018.

MELLO. Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 30ª edição. Editora Malheiros. p. 1136. São Paulo, 2013.

PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2007.

REZENDE, Edson Paiva et al. **A Lei nº 10.973/04 e as instituições federais de ensino superior: algumas considerações.** Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 4, n. 44, ago., 2005.

UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Secretaria de desenvolvimento tecnológico. Escritório de interação e transferência de tecnologia. **A gestão da propriedade intelectual da UFRGS/Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico**. EITT – Porto Alegre: UFRGS, 2003.

WIPO. Organização Mundial de Propriedade Intelectual. **What is a patent?** 2018. Disponível em <http://www.wipo.int/patents/en/index.html>. Acesso em 10/07/2018.

E-ISSN 2316-8080

Das patentes brasileiras da tecnologia Intacta RR2 Pro: A satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da arte e outros requisitos objetivos para o deferimento das exclusivas.

The Brazilian patents of the Intacta RR2 Pro technology: The satisfaction of a minimum contribution to the state of the art and other objective requirements for the deferment of the exclusive ones.

De las patentes brasileñas de la tecnología Intacta RR2 Pro: La satisfacción de un mínimo de contribución al estado del arte y otros requisitos objetivos para la aceptación de las exclusivas.

Charlene de Ávila[1]
Neri Perin[2]

"A especulação é no comércio uma necessidade; é nos abusos, uma inconveniência; mas entre as inconveniências dos abusos e a necessidade do uso, esta, em todos os casos dessa espécie a liberdade, que deve ser respeitada, porque se em nome de abusos possíveis nos quiserem tirar a liberdade do uso, talvez não nos deixem água para beber". Rui Barbosa.

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

Resumo

O presente estudo analisará as patentes brasileiras da tecnologia Intacta RR2PRO no que concerne a satisfação dos requisitos objetivos para a concessão de exclusiva contida na Lei 9.279/96. Lembramos que várias ações se encontram em curso em nossos Tribunais e, a mais recente se trata do Processo Coletivo movido pela

[1]Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica em matéria de propriedade intelectual e agricultura dos escritórios Denis Borges Barbosa – Rio de Janeiro e Néri Perin Advogados Associados – Brasília – DF. Contatos: charlene25@outlook.com.br, charlene@nbb.com.br. ORCID: https://orcid.org/0000-00023879-3806
[2] Advogado. Sócio do escritório Neri Perin Advogados Associados – Brasília- DF. Contato: neri.perin@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8269-4725

APROSOJA em face da multinacional Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil e o INPI com a finalidade de anular a patente desta tecnologia exatamente por violar os artigos 8, 13, 24, 25, 32 a 50, inciso III da Lei em comento. Não obstante tal tema ser extensivamente litigado, não se tem cadeia precedencial nem sólida, nem sequer indicativa, até o momento, que afronte a interpretação que oferecemos na oportunidade. A metodologia aplicada neste estudo será a de considerar as diversas fontes primárias com a visão de direito que entendemos pertinentes aos fatos, levando-se em consideração a nossa formação, ou seja, do direito relevante à matéria.

Palavras-chave: Nulidade. Patente. Abusos de direitos. Ausência de transparência. Insuficiência descritiva.

Abstract

The present study will analyze the Brazilian patents of Intacta RR2PRO technology regarding the satisfaction of the objective requirements for the exclusive concession contained in Law 9.279 / 96. We remind you that several actions are under way in our Courts, and the most recent is the Collective Process filed by APROSOJA against the multinational Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil and INPI for the purpose of annulling the patent for this technology exactly by violate articles 8, 13, 24, 25, 32 to 50 subsection III of the Law in question. Although such a subject is extensively litigated, there is no precedent or solid chain, nor even indicative, so far, does that confront the interpretation we offer in the opportunity.
The methodology applied in this study will be to consider the different primary sources with the vision of law that we consider pertinent to the facts, taking into account our training, that is, of the relevant law to the matter.

Keywords: Nulidade. License. Abuses of rights. Lack of transparency. Descriptive insufficiency.

Resumen

El presente estudio analizará las patentes brasileñas de la tecnología Intacta RR2PRO en lo que concierne a la satisfacción de los requisitos objetivos para la concesión de exclusiva contenida en la Ley 9.279/96. Recordamos que varias acciones se encuentran en curso en nuestros Tribunales y la más reciente se trata del Proceso Colectivo movido por APROSOJA frente a la multinacional Monsanto Technology LLC, Monsanto de Brasil y el INPI con la finalidad de anular la patente de esta tecnología precisamente por violar los artículos 8, 13, 24, 25, 32 a 50, inciso III de la Ley en comento. A pesar de que este tema es ampliamente litigado, no se tiene cadena precedente ni sólida, ni siquiera indicativa, hasta el momento, que afronta la interpretación que ofrecemos en la oportunidad. La metodología aplicada en este estudio será la de considerar las diversas fuentes primarias con la visión de derecho que entendemos pertinentes a los hechos, teniendo en cuenta nuestra formación, o sea, del derecho relevante a la materia.

Palabras clave: Nulidade. Licencia. Abusos de los derechos. Falta de transparencia. Insuficiencia descriptiva.

Introdução.

Alguns esclarecimentos:

E-ISSN 2316-8080

Em fevereiro de 2015 foi publicado um artigo de minha autoria[3] cujo título - Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil sobre os pedidos de patentes da "tecnologia Intacta RR2 Pro". Onde esta de fato a inovação?

Neste artigo de 2015 a questão crucial era analisar se a nova tecnologia RR2 da titular Monsanto poderia ser equiparada a tecnologia anterior RR1 ante os seus efeitos jurídicos, legais e socioeconômicos, bem como o alcance da proteção conferida pelos diversos documentos reivindicatórios de patentes perante o órgão administrativo - INPI[4].

Na época, a única patente concedida para a tecnologia Intacta RR2 PRO era a PI 0016460-7, tendo como objeto de reivindicação "sequência de DNA de promotor quimérico, constructos de DNA, método de expressar uma sequência de DNA estrutural em uma planta e método de controlar ervas daninhas".

O conteúdo dessa tecnologia não se encontra reivindicada em apenas um documento de patente, mas em uma diversidade de documentos, reivindicando diversas partes envolvidas na tecnologia Roundup Ready (RR), (vide PI 0610088-2, PI 0610654-4, PI 0017613-3), a fim de que se proteja ao menos alguma parte da tecnologia, fato que impede terceiros de criar o produto.

Essa estratégia de proteção nos parece uma "colcha de retalhos", usualmente adotada por grandes empresas para buscar proteção da tecnologia através da proteção de suas partes. Não se protege a integralidade da tecnologia como deveria, de modo que a infração de apenas uma parte impedirá terceiros de se utilizar da tecnologia como um todo.

---

[3] ÁVILA, Charlene de. Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil sobre os pedidos de patentes da "tecnologia" Intacta RR2 Pro. Onde esta de fato a inovação? Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição. Edição 08/2015, fev. 2015, ISSN Eletrônico 2316-8080, Aracaju.

[4] Foi analisado na oportunidade: a) qual o alcance das reivindicações dos pedidos de proteção à exclusiva patentária para a tecnologia Intacta RR2 PRO; b) quais os atores que podem ser atingidos pelo alcance da proteção de cada patente reivindicada e/ou concedida da tecnologia RR2; c) quais as semelhanças entre as tecnologias *Roundup Ready*- RR1 de primeira geração e a de segunda geração – Intacta RR2 PRO; d) quais as especificidades das leis brasileiras de propriedade intelectual clássica e a *sui generis* que poderiam impedir o deferimento do registro de patentes da tecnologia Intacta RR2 PRO e se deferido os pedidos de patentes dessa tecnologia incidiria o INPI em "erro administrativo" por afrontar o equilíbrio resguardado constitucionalmente para cada espécie de criação.

Uma vez que descreve cada particular da invenção - produto e/ou processo, o titular poderá reivindicar uma ampla gama de produtos derivado dos processos, a fim do deferimento da patente.

Agora, o que acontece se o pedido abrange indiretamente uma variedade vegetal, ou se ele potencialmente abrange uma variedade de planta? E se uma planta não é caracterizada pela totalidade do seu genoma, mas apenas por um determinado gene? E se o pedido de patente cobre uma inovação que não cumpre os requisitos de patenteabilidade (in casu uma variedade vegetal)?

Anteriormente a concessão da exclusiva patentária da tecnologia RR2 PRO, a APASEM- Associação Paranaense de Produtores de Sementes preocupada com a proteção da exclusiva no Brasil reuniram-se em audiência com o Diretor de patentes do INPI, onde foi veiculado aos associados que:

> De acordo com a manifestação do Diretor do INPI, acredita-se que será **muito difícil que seja concedida a patente para BtRR2, na forma pretendida pela Monsanto, uma vez que os eventos em questão não se caracterizam como contendo novidade e atividade inventiva**, pois ambos já são de amplo conhecimento e utilização pública, sendo que o evento RR (igual ao RR2) esta sendo discutido na justiça, como patente vencida no Brasil desde 2010.

Infelizmente, essa manifestação não prosperou. O INPI, sob os arrepios da lei, concedeu patentes para essa tecnologia onde esta resguardada em diversos documentos de patentes, partes das diversas etapas, produtos e processos para a obtenção do produto transgênico final. Assim sendo, atualmente, tem-se uma pluralidade de documentos inter-relacionados, a reivindicar proteção para o produto OGM de interesse e suas partes, bem como seus processos de obtenção relacionados.

É de importância crucial que o direito exclusivo só será constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais por força da cláusula finalística do inciso XXIX do artigo 5° da nossa Carta Maior.

Não é aceitável, e no mínimo temerário, concessão de patentes sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência, vez que ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

De igual modo, a concessão de patentes, subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o processo administrativo por meio do qual

E-ISSN 2316-8080

a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio.

Assim sendo, iremos perquirir os seguintes questionamentos com relação ao deferimento das patentes RR2PRO:

1. Será que existe invenção suficiente para justificar concessão de um monopólio?
2. A invenção é inquestionavelmente merecedora da proteção da exclusiva?
3. Divulga a patente algo suficientemente inventivo para merecer concessão de um monopólio?
4. Caberá nulidade da tecnologia quando verificados: ausência de atividade inventiva, ausência de transparência na descrição da invenção, alteração da descrição da patente depois de seu depósito e registro?

Antes, porém, faremos uma breve explicação sobre existência de Processo Coletivo que questiona a validade da patente Intacta RR2PRO - PI 0016460-7 no Estado do Mato Grosso – APROSOJA.

1. Do Processo Coletivo – uma breve explicação sobre os fatos.

A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA inaugurou no final do ano passado Processo Coletivo com pedido de liminar, em razão da MONSANTO TECHNOLOGY LLC, MONSANTO DO BRASIL LTDA e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI, pretendendo obter provimento jurisdicional que declare nula a patente PI 0016460-7 de titularidade da MONSANTO TECHNOLOGY LLC e, por conseguinte, condenar tanto a Monsanto Technology LLC, quanto a Monsanto do Brasil Ltda. a devolver aos produtores rurais associados da APROSOJA todos os valores pagos a titulo de royalties, pelo uso da tecnologia Intacta RR2-Pro que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde o desembolso.

A APROSOJA sustentou que a patente padece de vícios independentes e cumulativos suficientes para tornar nula a exclusiva, a saber:

►A empresa não informou ou demonstrou tecnicamente quais construções gênicas foram originalmente concebidas e testadas, não se podendo aferir até que ponto há um efeito técnico inovador necessário à concessão de uma patente;

►Foi observado ainda que a patente não revela integralmente a invenção, de modo a permitir que, ao final do período de exclusividade, possa ser acessada por qualquer pessoa livremente, evitando que uma empresa se aproprie indevidamente da tecnologia por prazo indeterminado;

►Em desrespeito à Lei de Propriedade Industrial, outra falha é a adição de matéria após o depósito do pedido de patente junto às autoridades brasileiras, ampliando ilegalmente o escopo original da patente.

O próprio INPI em defesa encaminhada à Justiça Federal em janeiro deste ano reavaliou tecnicamente a questão e entendeu pela nulidade da patente da tecnologia Intacta da Monsanto (patente PI 0016460-7).

A Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, por intermédio de três pesquisadores e um coordenador, afirmou, em parecer técnico, que, “com base no analisado, não é possível o reconhecimento da atividade inventiva perante a falta de clareza da SEQ ID NO: 28 e de evidências de que o efeito alegado é alcançado por todas as sequências englobadas pela referida SEQ ID NO: 28".

Com base no parecer, a Advocacia-Geral da União (AGU), representando o INPI, apresentou petição no processo requerendo a nulidade da patente. “De fato, o órgão técnico da autarquia reconheceu a não constatação da atividade inventiva”. Desta forma, verifica-se que há a necessidade de anulação da patente PI 0016460-7. Além disso, a manifestação do INPI confirmou os três pontos levantados pela APROSOJA na ação contra a Monsanto.

Em outras palavras, a nulidade da exclusiva baseia-se na violação dos seguintes artigos da Lei 9.279/96:

E-ISSN 2316-8080

►ausência de atividade inventiva – violação dos artigos 8° e 13° da lei 9.279/96;

►insuficiência descritiva, ausência de caracterização e fundamentação clara e completa das reivindicações – violação dos artigos 24 e 25 da lei 9.279/96;

►adição de matéria nova – violação dos artigos 32 a 50, inciso III da mesma lei.

Em julho de 2018, o Juiz Federal da 3ª Vara Federal do Mato Grosso, acolheu pedido subsidiário da APROSOJA, impondo à Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil Ltda. depósito em juízo do valor que cada produtor rural associado na data da propositura da ação pagar a titulo de royalties pela aquisição da tecnologia INTACTA RR2 PRO, exclusivamente em relação à patente PI0016460-7, a partir da intimação da decisão, durante o tramite do feito ou ordem em sentido contrário.

Superados os fatos, vamos às questões de direito para analisar a situação em litígio das patentes da tecnologia RR2PRO.

2. A suficiência descritiva das patentes deve apoderar a sociedade para reproduzir a invenção

O requisito da suficiência descritiva do artigo 24[5] (Lei 9.279/96) é uma condição imperativa no direito internacional pertinente[6], como também no direito

[5] Artigo 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.
[6]TRIPs – artigo 29. Condições para os requerentes de patente.
1. Os membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficiente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja do seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.

pátrio e consubstancia-se requisito legal/constitucional, sendo que na lei ordinária eleva-se como pressuposto de equilíbrio de interesses.

Com efeito, a descrição do invento consiste em um “dever de resultado” cujo relatório descritivo deve conter informação clara e objetiva capaz de prover a sociedade de meios para reproduzir o invento em condições de mercado.

Como pressuposto de equilíbrio de interesses, o requisito da descrição suficiente abrange duas premissas:

► A suficiência da descrição para a reprodução do invento quando em domínio público, bem como nas hipóteses de que seu uso seja permitido por lei e licença compulsória, quando o caso;

► A existência imperativa de um dever do requerente de informar a melhor maneira (*best mode*) que dispõe para implementar a solução técnica na oportunidade do deposito:

> A inclusão do requisito do *best mode* no direito brasileiro faz claro que, além desse fato, há que se agir com boa fé em tudo aqui que disser respeito ao apoderamento. O dever daquele que requer a patente é dispor-se a - clara e honestamente – dotar a comunidade dos meios reais de inovar. E ocultar as razões de escolha de uma solução técnica entre as várias disponíveis do público é uma violação desse dever geral de boa fé[7].

Neste raciocínio, observa-se que os elementos relevantes que validam a proteção patentária são:

► A conformidade com os fins sociais, sendo defeso o excesso de poder ou desvio de finalidade, isto é, a conformidade da exclusiva de acordo com o aval estatal sobre o mercado;

► O prazo de vigencia, certo e imutável, que afasta temporariamente a concorrencia para o uso da tecnologia protegida;

► A suficiencia descritiva de modo claro e completo para que ao cabo da vigencia patentária seja possivel realizar a invenção na indústria sem conhecimento além daquele detido por um técnico médio no assunto, a fim de que seja insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes.

[7]BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura. Do requisito de suficiência descritiva das patentes. Lúmen Juris, 2011.

E-ISSN 2316-8080

Isto é, assegurar que as patentes desempenhem função informativa pelo relatório descritivo para que os técnicos possam fazer e usar o completo âmbito da invenção sem se submeter a experimentações indevidas;

► A contribuição à técnica a fim de que ofereça a sociedade algo inovativo ao estado da arte;

► A exaustão dos direitos da exclusiva ao reaver o titular do privilégio, o investimento na inovação perante o mercado;

► Submissão às limitações e exceções legais.

Tais limitações podem ocorrer quando os interesses dos titulares de exclusiva colidem com interesses ou princpios constitucionais, em especial:

a) colidencia entre interesses privados do criador ou investidos e os direitos fundamentais;

b) quando há que se conciliarem tais interesses privados com interesses públicos;

c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito.

Inequivocadamente o requisito da suficiencia descritiva tem caráter legal e constitucional; não é requisito meramente técnico de patenteabilidade, como sustenta o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI.

Esse fato demonstra que a ausencia de descrição suficiente clara e completa fulmina a exclusiva de nulidade, ainda que seja um invento novo, dotado de atividade inventiva e aplicabilidade industrial:

> O INPI vem sustentando que a suficiencia descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Não parece ser adequada a postura da autarquia. Conquanto seja social e juridicamente indispensável à suficiencia descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito legal de obtenção do titulo de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiencia descritiva, mas não poderá haver patentes. Assim, a suficiencia descritiva, como exercício do direito de pedir patente, como o cumprimento das formalidades processuais, impede a

> expedição da patente. Mas não lhe invalidam os pressupostos substantivos de caráter técnico[8].

Em sendo a descrição suficiente um parâmetro constitucional, só caberá à concessão de patentes sobre um conhecimento tecnológico quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a solução técnica de tal forma que ao fim ou nas limitações da proteção, a sociedade possa copiar em sua integridade.

A questão da nulidade de uma exclusiva por ausência de suficiência descritiva fere de morte o deferimento de uma patente, vez que os requisitos substantivos de uma exclusiva são de ordem constitucional.

Prescreve o artigo 46 da lei 9.279/96 que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei" cujos fundamentos da nulidade administrativa esta respaldado no artigo 50 da mesma norma.

Assim, a nulidade da patente será declarada administrativamente quando, (art. 50), I- não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais, (...), IV- no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão:

> Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para declarar patente já concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da outorga de patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm muito escassa incidência em relação à satisfação dos fins a que dirige o Direito de patentes. Deve ser aplicado o principio *"de minimis non curat lex*[9]*"*. Ele é importante em relação aos vícios que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante era o cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor eram as publicações exigidas pela Lei não devem originar a nulidade das patentes afetadas. O procedimento tem uma função instrumental relativa à determinação dos extremos substantivos da outorga das patentes, e por outro lado, como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na matéria procedimental deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das patentes[10]·. a nulidade de uma

[8] BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual. Lúmen Juris, 2011, p. 407.
[9] *Minimis non curatlex*– a lei não cuida de coisas mínimas.
[10] CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invencion. Heliasta, 2001, p.537.

E-ISSN 2316-8080

A suficiência descritiva é uma das condições de patenteabilidade de um pedido de patente. Neste sentido conclui o TRF2: “Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n° 9.279/1996, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva”.

Denis Barbosa afirmava que só reproduzir o invento não é suficiente para atender o requisito do art. 24 da Lei. É preciso que os documentos da patente contenham as razões técnicas pelas quais a solução descrita deve ser adotada. Deve haver o apoderamento do público. O público tem de acreditar na patente, e não entendê-la inviável – ou um simples pretexto para exercer um monopólio imerecido. [...] Mas tais informações não foram levadas ao público, no momento de emissão da patente. Sem esses documentos, o público compartilharia, ao exame dos documentos realmente revelados, da descrença do perito. Os documentos não eram suficientes para determinar as —vantagens sobre o estado da técnica que constituem aplicação necessária do art. 24 da Lei. Ora, essa falta de suficiência descritiva não será corrigida agora. Sua correção eventual, tantos anos após o depósito e concessão da patente, é daquelas missões inexequíveis – como a de descantar uma ópera, ou de retornar um filho ao ventre materno -, de que nossos civilistas falam.

O TRF2 em Hoffmann La Roche v. INPI se alinhou ao entendimento de Denis Barbosa: “Não havendo a comprovação suficiente do efeito técnico alegado, caso se entendesse pelo atendimento do requisito de atividade inventiva, a patente seria inútil, pois não existiria verdadeira divulgação de tal invento, dado que não havia informações precisas e suficientes, aptas a subsidiar pessoas versadas na área à construção de novas pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos tendo a descrição e os dados científicos do invento por base. Assim, revela-se claro o não atendimento do requisito da

suficiência descritiva".[11] A juíza entendeu que os dados de testes apresentados posteriormente à data de depósito devam ser desconsiderados: "não deveria ser considerada para fins de análise, por utilizar conhecimentos não disponíveis quando do depósito do pedido".

Observa-se que a jurisprudência pátria é pacífica - ausência do requisito suficiência descritiva é fundamento ensejador de nulidade:

> Consoante o disposto no artigo 24 da lei 9.279/96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes de deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva. II – A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (principio da legalidade), razão porque o ato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que a autarquia invalide tal ato diante da constatação da inobservância de um dos requisitos previstos na lei 9.279/96. (Tribunal Regional Federal da 2° Região, 2° Turma Especializada, Des. André Fontes, AC2010. 02.01.005.203-4 DJ 06.10.2010).

Gama Cerqueira faz uma observação muito oportuna para o caso em questão quando analisa a nulidade por inexatidão do título da invenção e a nulidade por insuficiencia descritiva.

Ele apregoa que diferentemente da primeira nulidade exigir prova de fraude e má-fé, a segunda, é independente de fraude ou má-fé. E qual sua justificativa?

O mestre esclarece que a lei, no caso da ausencia da suficiencia descritiva, não visa punir a fraude do inventor, mas obter a descrição exata da invenção, tendo em vista o fim a que a descrição se destina:

> Quer o inventor, por cálculo ou malícia, haja ocultado algum elemento essencial ao exato conhecimento da invenção ou a tenha descrito capciosamente, aparentando cumprir as exigencias legais; quer tenha apresentado, por erro ou ignorancia, uma descrição inexata ou obscura, faltando à obrigação que a lei impõe, a patente considera-se nula[12].

[11]TRF2 Apel. Civil 2004.51.01.506840-0 Hoffmann La Roche v. INPI, Relatora: Marcia Maria Nunes de Barros DJ: 15/07/2015, p.369- http://www.jusbrasil.com.br/diarios/95801468/trf-2-jud-jfrj, 15-07-2015, p.369.

[12] GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Intelectual. Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lúmen Juris, 2010, p.599-600.

E-ISSN 2316-8080

Resta claro a imposição legal ao titular da exclusiva, qual seja?

Que forneça uma descrição clara, completa e adequada da invenção, a fim de garantir que, ao fim da patente, todos os interessados sejam capazes de realizar sua aplicação, sob pena de não o fazendo, incidir em nulidade da invenção.

Ora, a falta de suficiência descritiva da PI 0016460-7, objeto de litigio, não será corrigida agora. A patente é nula por falta de suficiência descritiva, e não se pode eficazmente corrigir os efeitos desta longa e nociva nulidade.

Dessa forma atenta-se que a exigencia da descrição suficiente esta ancorada em dois pressupostos vitais:

►A reprodutibilidade que é a capacidade intelectual de reproduzir fielmente a inovação, e

►A repetibilidade que é a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado.

Eugène Pouillet claramente expõe que:

> Se por algum motivo, a descrição não permite realizar a invenção, ela é insuficiente e a patente é nula. A nulidade pode também acontecer seja naquilo que a descrição é falha, seja porque nela se adicionou coisas além do necessário, caso em que, por inadequada ou excessiva, resulta a incapacidade de realizar a invenção (...) é suficiente que, com a patente em mãos, possamos alcançar o resultado que ela apregoa. Da mesma forma, é evidente que os detalhes desnecessários ou superflúos, ou pretensões exageradas, não invalidarão a patente se, de fato, a indicação do objeto patenteado, emerge claramente a partir da descrição[13].

Um fato neuvrálgico quanto ao atendimento legal da descrição suficiente é que as invenções biotecnológicas não são passiveis de descrição de forma a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-las como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção.

Na maioria das vezes torna-se impraticável a descrição nas invenções biotecnologicas, bem como a sua repetibilidade é de excução imprevisível, e por

[13] POUILLET, Eugène. Brevets d”invention.Marchalet Billard. Paris, 1899, p.440-450.

quê? Devido seu caráter autorreplicante, o material biológico torna a descrição suficiente extremamente impossível[14]:

1. Na maioria das vezes a descrição suficiente do material biológico não torna a repetição do invento possível;
2. A solução do requisito técnico para problemas técnicos são impossíveis de se constatar e, por fim;
3. Sua execução com fim de almejar uma regularidade no resultado fica imprevisível devido seu caráter autorreplicante.

Com efeito, a informação do material é genetico e nao semiológico, sendo por vezes a informação verbal ou gráfica inadequada para retraduzir à descrição necessária.

O requisito "funcionalidade" do material de reprodução encontra-se na lei de patentes outro elemento característico de proteção.

No entanto, a funcionalidade dos materiais genéticos pelo seu caráter replicante são expressos em algumas situações apenas por um período temporal, limitando-se ou em tecidos específicos no organismo vivo e ao ambiente biológico que atuam.

Assim já manifestei:

> O produto comercial produzido pelo organismo transgênico pode conter a característica útil e desejada conferida pelo processo de transgenese, tais como resistência a herbicidas, mas quase nunca, a atuação ou a transformação genética nos materiais replicantes pode ser expressa no momento de uma infração – a informação é genética e não semiológica isto é: a essência de um gene é a informação genética e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a reprodução da solução técnica. Haverá sempre a necessidade da resolução de um problema técnico específico[15]

As características deste tipo de tecnologia fazem com que o acesso às inovações possa estar segregado do conhecimento da tecnologia. A mutação na capacidade técnica da indústria não corresponde necessariamente a uma mudança no estado da arte.

14 ÁVILA, Charlene. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de proteção? Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 118, mai./jun. de 2012. ISSN 1980-2846.

15 AVILA, Charlene de. Recentes precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual. Revista ABPI, n. 116 – jan./fev. de 2012, p. 7.

E-ISSN 2316-8080

O acesso à tecnologia implica repetibilidade da solução técnica, mas não da capacidade intelectual de reprodução dos passos de tal solução [16].

Como o parágrafo único[17] do artigo 24 permite em caráter suplementar o depósito do material genético, essa liberalidade legal não significa a substituição do requisito da descrição suficiente pelo depósito.

Assim, mesmo com o depósito, alguma parcela de descrição verbal e/ou gráfica deverá ser apresentada, além disso, esse material necessariamente deve estar disponível e/ou acessível aos interessados no momento da publicação.

Portanto, havendo a impossibilidade da descrição verbal ou gráfica do material genético será assegurado o depósito, mas seu carater é supletivo.

Haja vista que, para haver equilíbrio de interesses constitucionais, é necessário que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não somente depositada para ser acessível ao público[18].

Em resumo, uma boa introdução de relatório descritivo deve em geral de uma forma ou de outra, incluir:

a) A delimitação precisa do suporte da invenção (que já foi brevemente mencionado no título);
b) A indicação da ou das desvantagens que apresenta o estado da técnica anterior na classe em que o artefato da invenção - a desvantagem que a invenção visa precisamente evitar;
c) Opcionalmente, a indicação dos meios antes utilizados para evitar estes inconvenientes;

16 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Repetibilidade: descrição e deposito nos pedidos de privilégios de inventos microbiológicos. Revista Forense, vol. 82 n 294 p 37 a 50 abr./jun. 1986.
[17]O parágrafo único do artigo 24 da lei 9.279/96 diz que “no caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito de material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.
[18] ÁVILA, Charlene de. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de proteção? Revista da ABPI, 118, mai./jun. de 2012, p. 22.

d) A indicação da ideia da solução que é o objeto da invenção, destacando, tanto quanto possível, as funções técnicas utilizadas ou o arranjo de tais funções[19].

3. Das reivindicações – a sua modificação após o depósito do pedido

Através das reivindicações que se definem o invento determinando, o alcance da proteção que lhes é outorgada.

Vale dizer que, enquanto o pedido de patente fixa a extensão do direito, as reivindicações traçam o escopo juridico da exclusividade:

> Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. Porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam da patente, independentemente do que consta do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e os desenhos podem esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, as suas falhas ou omissões. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é como se não existisse. Ao contrário, porém, o que delas constar prevalece, embora não conste da descrição. Nada mais precisamos acrescentar para salientar a importância e o valor dos pontos característicos em toda a vida da patente, desde o momento em que é requerida. Por esse motivo, deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais. A lei permite que o inventor, nessa parte do relatório, trace os limites precisos do seu direito: incumbe-lhe, pois, proceder com cuidado e inteligência para obter uma patente valiosa. O valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações, que um escritor considera como a alma da patente. Os pontos característicos, de acordo com a nossa lei, não devem consistir, como se dá em outros países, no simples resumo da descrição, embora o Código empregue essa palavra. Como observa BONNET à descrição pode mencionar, sem inconvenientes, elementos já conhecidos da invenção, os quais o inventor não cogita de incluir na sua patente, e muitas vezes a descrição não seria compreensível se os omitisse, limitando-se à parte privilegiável da invenção. Ao contrário disso, a reivindicação deve encerrar única e exclusivamente aquilo que

[19] HAEGHEN, Vander. Brevets d' invention marques et modèles. Bruxelas. Ferdinand Lacier, 1928, p. 297.

E-ISSN 2316-8080

> pode ser privilegiado. Trata-se, conclui o autor citado, de reunir estes elementos em uma fórmula apropriada e de estabelecer a definição concisa e rigorosamente lógica da invenção, que permita diferenciá-la de outras e caracterizar a contrafação. A descrição antecipa, explica e comenda a reivindicação, em que termina e que constitui a sua conclusão lógica (BONNET). Mas a especificação dos pontos característicos não é tarefa simples, nem fácil, demandando não só o perfeito conhecimento da invenção, como certa prática desse gênero de trabalho[20].

Dispõe o artigo 41 da Lei 9.279/96 que "a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações".

As reivindicações, por sua vez, devem particularizar as características do pedido, bem como a matéria objeto da proteção requerida deve estar definida de modo claro e preciso: o título, o estado da técnica + caracterizado por + meios dotados de novidade e atividade inventiva[21].

Para se determinar uma reivindicação sindicável é necessário aplicar cumulativamente as seguintes análises:

►Verificar que tudo o que se foi reivindicado encontra-se revelado no relatório descritivo;

►Verificar se o revelado e o reivindicado preenchem os requisitos técnicos.

E quais seriam os requisitos técnicos de concessão de patentes?

a) Ser um invento (art. 10); b) ser novo (art. 11); c) ter atividade inventiva (art. 13); d) ter aplicabilidade industrial (art. 15); e) não defeso em Lei (art. 18), e além desses requisitos técnicos, estiver suficientemente descrito,

[20] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Revista dos Tribunais, 1983, p. 77-78.
[21] A estrutura padrão inicia pelo título e pela parte do título relativo à categoria reivindicada, seguida dos meios técnicos comuns presentes no estado da técnica, se for o caso, seguida da expressão "… caracterizada por…" seguida dos meios técnicos novos e dotados de atividade inventiva, que em conjunto com os definidos antes da expressão "caracterizado por" formam a invenção. Na realidade se forma uma estrutura piramidal, onde no topo da pirâmide se encontra a reivindicação principal, e abaixo dela reivindicações dependentes, que agregam detalhes aos meios técnicos da reivindicação da qual dependem ou que detalham as características já definidas de modo mais abrangente. Assim, sempre as reivindicações dependentes serão mais limitadas que a reivindicação principal. Quanto mais características técnicas são reivindicadas em uma mesma reivindicação, menor o alcance do escopo de proteção alcançado.

(art. 24).

O que vale dizer, as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo e nos desenhos e/ou gráficos, vez que não se pode reivindicar o que não existe na exposição, cujo resultado é a nulidade da reivindicação.

Importante ressaltar, segundo melhor doutrina[22] que se interpretam as reivindicações tomando como limites o que está exposto, e não suprindo da exposição o que deixou de incluir na reivindicação, isto é, o que está sintetizado na reivindicação, deve estar analiticamente exposto no relatório descritivo e nos desenhos, sob pena de infração do artigo 24 da Lei 9.279/96.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) prescreve em seu artigo 41 que:

> 1) Deverá ser dada ao requerente a oportunidade de modificar as reivindicações, a descrição e os desenhos, perante cada Organismo eleito, dentro do prazo prescrito. Nenhum Organismo eleito poderá conceder uma patente, nem se recusar a concedê-la, antes de expirado esse prazo, salvo autorização expressa do requerente.
> 2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção que consta do pedido internacional, tal como foi depositado, a não ser que a legislação nacional do Estado eleito o permita expressamente.
> 3) As modificações deverão ser conformes à legislação nacional do Estado eleito em relação a tudo o que não for previsto neste Tratado ou no Regulamento de Execução.
> 4) Se o Organismo eleito exigir uma tradução do pedido internacional, as modificações deverão ser feitas na língua da tradução.

E assim diz a casuística:

> Se as particularidades do invento não estavam devidamente caracterizadas na primeira série de reivindicações e as várias alterações introduzidas, em fase recursal, não fugiram ao pecado da indefinição, correto é o ato que indeferiu o pedido de patentes. Tribunal Federal de Recursos, Apelação Cível 03026973 – Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Decisão: 22-05-85 n° 0053973.

Não existem óbices na sistemática da Lei 9.279/96 com relação às modificações no pedido da exclusiva depositado. Entretanto, essa constatação

[22] JOVANÍ, C. S. El âmbito de proteccion de la patente. Valencia: Tirantlo Blanch, 202, p. 121-122.

E-ISSN 2316-8080

esbarra-se em uma restrição – que as modificações sejam congruentes com o pedido inicial:

> Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à máteria inicialmente revelada no pedido. (grifos nossos).

Essa regra encontra-se totalmente pacificada no INPI, subsequente ação civil pública movida pelo MPF:

> Parecer Normativo do INPI:
> PARECER/INPI/PROC/CJCONS/n° 012/2008 – em 23 de maio de 2008 – Processo n° 52400.002284/03 –
> Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Alterações voluntárias do pedido de patente requeridas após o seu pedido de exame. Impossibilidade. Limite temporal. Inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96. Princípio da legalidade. Ao administrador público só lhes é permitido fazer o que a lei autoriza. Os atos praticados com base no entendimento fixado no Parecer Normativo então vigente são hígidos, e não podem, em respeito ao princípio da segurança jurídica serem revistos com base em nova interpretação de lei. As alterações voluntárias que objetivem corrigir erro material ou reduzir escopo de proteção inicialmente reivindicada não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da lei 9.279/96.
> (...) Diante de todo exposto, concluimos que:
> 1) O artigo 32 da Lei 9.279/96 fixa na data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que se destinem (as alterações) esclarecer, ou melhor, definir o pedido, e se limitem à máteria inicialmente revelada.
> 2) As alterações voluntárias de que trata o artigo 32 da Lei 9.279/96, ainda que tempestivas, não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada;
> 3) As alterações voluntárias que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou ainda que busquem restringir a proteção inicialmente reivindicada não se submete ao limite temporal estabelecido no artigo 32, podendo ocorrer mesmo após a data do requerimento do exame técnico.

Assim, fixou-se o entendimento de que as emendas “não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada”, ou seja, o escopo das reivindicações não pode crescer por força da alteração. Já o artigo 50, III, lei

9.279/96 torna nula a patente que exceder o conteúdo do pedido originariamente depositado.

> Deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório, consistente em reivindicação única, transmudando-lhe o escopo da proteção após o requerimento de exame, para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original. AC 2005.51.01.512657-9, Primeira Turma Especializada do TRF 2° Regiao, por unanimidade, 23 de fevereiro de 2010. Des. Maria Helena Cisne, DJ 12.03.2010.

Já o enunciado do artigo 41 da Lei 9.279/96 apregoa de modo claro que "a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos".

Note-se que a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e nenhuma outra.

As Diretrizes de exame do INPI de 2012 dizem que o relatório descritivo deve "revelar a invenção, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua solução possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica relevante; ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado".

Dessa premissa, Denis Barbosa[23] aponta as seguintes consequências:

(a) A existência de um *invento* será apurada quanto à tecnicidade do problema e da solução alvitrada;

(b) A *novidade* da solução se apura em relação ao problema identificado: o invento é sempre relativo. A solução pode até ser conhecida, mas nova para aquele problema;

(c) O requisito de *aplicabilidade industrial* será apurado em face desse foco da patente; a solução resolve o problema ou, pelo menos, é concebível que o resolva, a luz das leis da natureza?

(d) A noção de *unidade de invenção* e seu correlato, conceito inventivo, serão determinados em função do problema identificado;

(e) As *reivindicações* apontarão para o problema descrito, e seus limites serão com ele confrontados;

[23] BARBOSA, Denis Borges. Parecer – Direito de patentes, nulidade de patentes por falta de aplicabilidade industrial e atividade inventiva.

E-ISSN 2316-8080

(f) Os exemplos, se houver, ilustrarão a forma pela qual o problema é resolvido, indicando a *tecnicidade* e a *realidade* da resolução;

(g) A apuração da *atividade inventiva* deverá levar em conta (independentemente da ênfase do método seguido) a relação entre a solução alvitrada e o problema ao qual se mira;

(h) A suficiência da descrição dos inventos contidos na patente será apurada em face do problema a ser resolvido.

A indicação do problema-solução é que se apura objetivamente a validade de um pedido de patente e do privilégio que dele resultar.

Em outras palavras: a partir do método de análise, deve o perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica.

Na verdade, a plausibilidade da solução é uma emanação do princípio da realidade do invento. É um requisito clássico de patenteabilidade:

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

Portanto, não incidindo em uma das hipóteses elencadas acima, a patente da tecnologia INTACTA RR2PRO no país estará fulminada de nulidade.

4. Patentes concedidas da tecnologia Intacta RR2-PRO no Brasil e suas consequências.

> *Segundo nosso sistema legal, o nosso sistema constitucional, a propriedade intelectual tem um fim. Ela não é um valor em si próprio. Ela não está protegida simplesmente como uma propriedade. Ela é uma propriedade que para um fim determinado. E o fim que lá está indicado é o de propiciar o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país, do Brasil, não da humanidade, nem da comunidade dos povos e, seguramente, não dos titulares das patentes.*
> *Denis Borges Barbosa*

Patente - documento	Objeto da Reivindicação	Validade
PI 0016460-7	Sequência de DNA de promotor quimérico, constructos de DNA, método de expressar uma sequência de DNA estrutural em uma planta e método de controlar ervas daninhas.	02/10/2022
PI0610654-4	Ocorrência de soja MON 8978 e métodos para detecção da mesma. Produtos primários da soja e método para controlar ervas daninhas	28/03/2026

Um estudo realizado em 2014 sobre as patentes da tecnologia RR2 concedidas e as que aguardam concessão perante o órgão administrativo – INPI[24] analisa, entre outros assuntos, o objeto de proteção, os objetivos da invenção e os atores que podem ser atingidos pelo alcance da proteção da tecnologia RR2.

O estudo foi devidamente revisado até a presente data em que se escreve este estudo sendo que dos seis documentos relativos à tecnologia Intacta-RR2PRO - duas patentes foram concedidas; duas aguardam exame técnico; uma foi arquivada e outra extinta em 2010[25].

Assim, vejamos:

No presente estudo analisaremos três pedidos de patentes depositados no Brasil, sendo que a patente PI0610654-4 e a PI0016460-7 foram concedidas,

[24] LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

[25] Patentes concedidas: PI0610654-4, PI0016460-7, PI0610088-0 e PI0610088-2 aguardando exame técnico, PI060651-1 arquivada e PI1100008-2 patente extinta.

E-ISSN 2316-8080

e a PI0820373-3, aguarda exame técnico, vez que apenas os três documentos são capazes de proteger a tecnologia envolvida na produção da soja INTACTA RR2PRO.

A PI 0610654-4 e a PI0820373-3, além de reivindicar a planta e parte da planta, como a semente, como produto final do objeto das reivindicações dos referidos pedidos de patentes – ainda reivindica a proteção para o que nos referidos documentos é denominado de produtos “derivados” ou “commodities”.

A avaliação técnica quanto a tais documentos diz que em ambos os documentos é reivindicada a proteção para as commodities oriundas dos grãos que foram gerados a partir das sementes de soja transgênicas.

Da mesma forma, tais documentos reivindicam proteção para a planta ou parte da planta, bem como ao uso do herbicida glifosato e de inseticidas para combater a praga de insetos lepidópteros (lagartas) nas referidas sementes contendo os eventos MON89788 e MON87701 respectivamente[26].

Nota-se que nenhum dos documentos destacados protege os dois eventos em conjunto – a soja MON89788 x MON87701, em uma única patente.

Imagina-se que isso possa ser estratégia da Monsanto objetivando aliar algum desses dois eventos protegidos individualmente com outros, como por exemplo, a MON87701 para ser aplicada em outros grãos como milho, canola, e outros.

PI0016460-7 – Patente concedida:

Objeto de proteção: sequenciamento genético para o promotor plasmodial FMV-EF1 e o plasmídeo contendo o referido promotor. Reivindica um método para controlar ervas daninha em plantas transformadas com o constructo de DNA protegido nas reivindicações anteriores, na qual é aplicada à planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato.

Objetivos da tecnologia: Obtenção de constructos de DNA de promotores EF1 como moléculas quiméricas de fusão com moléculas de DNA caulimovirus tendo atividade promotora em plantas, suficientemente ativa em

[26] Trecho do Parecer solicitado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, Denis Borges Barbosa e Charlene de Ávila, 2014.

outras espécies de plantas, tais como algodão, tomate, canola, soja e girassol, que, quando utilizado para controlar a expressão de um gene de tolerância ao glifosato, tais como área: CP4, a planta tolera a aplicação do glifosato.

Quem pode ser atingido pela tecnologia: essa patente não protege o referido promotor se empregado para proteger o vegetal contra infestação por insetos lepidópteros, logo, não alcança a soja INTACTA RR2 PRO, mas apenas a soja MON89788. Da mesma forma, como objeto da patente diz respeito ao "produto aparelho" que é um dos elementos utilizados para a construção do objeto transgênico, no caso, para atribuir características especiais à semente que está sendo construída, a proteção que é conferida é ao elemento promotor em si, mas não à semente que o contém.

Portanto, o terceiro atingido pelo alcance dessa patente é o laboratório que construir sementes contendo o referido promotor, e eventualmente o agricultor, mas não quem utilizar do resultado do cultivo do produto final resultante do cultivo da referida semente, já que a tecnologia protegida nessa patente somente é ativada por ocasião do cultivo da semente[27].

Tal patente, em vigor e que esta sob judice para efeito de nulidade, aplica-se a apenas dois ciclos de utilização da tecnologia reivindicada:

►A fase em que as novas sementes são fabricadas para posterior distribuição e plantio;

►Eventualmente a referida patente também atinge o agricultor, como mencionado acima, uma vez que também é reivindicado (...) "um método para controlar ervas daninhas" empregado em planta transformada com o constructo de DNA protegido nas reivindicações anteriores, na qual é aplicada à planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato.

No entanto, lembramos que mesmo supondo-se, meramente para efeitos de discussão, que tal patente fosse válida, assim mesmo ela não reivindica direitos sobre a etapa subsequente da circulação e processamento do resultado do plantio[28].

[27]LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.
[28]Trecho do Parecer solicitado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, Denis Borges Barbosa e Charlene de Ávila, 2014.

E-ISSN 2316-8080

Em outras palavras, as reivindicações abrangem atividades que são desempenhadas em fases anteriores às atividades de secagem. Assim, o fato gerador do direito de excluir não ocorrerá na atividade posterior ao plantio e colheita.

Uma vez ocorrido o fato gerador do direito de excluir, a exclusão se dá não somente quanto à produção, ou ao uso do processo, mas também quanto à colocação à venda, a venda ou importação do produto patenteado, ou do produto diretamente fruto do processo patenteado.

Há, porém um limite a esse poder de exclusão. Uma vez que o objeto restrito pela patente seja utilizado, circulado ou comercializado com autorização do titular, o poder de exclusão se exaure – desaparece. É o que se denomina exaustão de direitos do artigo 43 da lei 9.279/96.

Assim, uma vez vendida à semente ao plantador, com autorização do titular, qualquer outro ato posterior, relativo ao produto que fora patenteado, ou que fora fruto de processo patenteado, foge do controle do titular do privilégio.

Considera-se desses fatos narrados que:

►se o fato gerador da exclusão não é o processo de secagem ou outra atividade posterior;

►se o adquirente de grão o houve numa operação de venda autorizada pelo titular;

►se o produto não seja utilizado para multiplicação (assexuada) ou reprodução (sexuada) comercial, posterior à aquisição, cumulativamente, então não há violação de patente.

O referido direito se caracteriza pela exclusividade sobre o “produto gene” e as demais ferramentas biotecnológicas (plasmídeos, vetores, etc.) empregadas na produção da semente transgênica, mas não sobre o grão que não for utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva.

Há uma intensa discussão nos tribunais[29], especialmente os gaúchos, quanto à aplicação ou não do direito de replantio em face da patente já extinta

[29] Essa não é a primeira vez que os produtores rurais de Mato Grosso questionam a conduta da Monsanto. Em 2012, a Aprosoja identificou que a multinacional estava cobrando por uma patente

RR1 da Monsanto. No momento em que se escreve este trabalho, não se pode, de forma alguma, determinar o prognóstico de tais decisões. Porém subscrevemos Parecer juntado no Processo Coletivo promovido por Sindicatos Rurais Gaúchos, defendendo a inaplicabilidade, seja por infringência aos requisitos de patenteabilidade, como pela exclusiva aplicação da Lei de Cultivares 9.456/97.

PI0610654-4 - Patente concedida.

Objeto de proteção: uma sequência de ácido nucléico compreendendo as SEQ. ID: 1 e SEQ. I: D2[30] (Pequenos polinucleotídeos que servem de base para a obtenção da molécula de DNA exógena que ocasiona o evento MON89788. Outra reivindicação incide em uma planta ou parte desta, contendo o evento MON89788, que compreende a sequência do gene cp4 epsps que confere resistência ao glifosato.

Reivindicam-se também os produtos primários obtidos a partir da planta de soja ou parte desta, o alimento, molécula iniciadora do polinucleotídeo de DNA e um kit de detecção para o evento MON89788.

Métodos de produzir uma planta contendo o evento MON89788; de detecção do evento MON89788 e de controle de ervas daninhas.

Objetivos da tecnologia: proteção para o evento MON89788.

a) sequência que protegem o evento MON89788, cuja soja recebe o mesmo nome, MON89788;

b) reivindicação de uma planta de soja ou parte desta que contem o evento MON89788, compreendendo a sequência do gene cp4 epsps que confere resistência ao glifosato;

---

que estava vencida havia dois anos. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) e outros 47 sindicatos alegaram, na Justiça, que o direito de cobrança pela propriedade intelectual da tecnologia Roundup Ready (RR) estava vencido desde 1º de setembro de 2010, o que a tornava de domínio público.
Após decisões judiciais favoráveis à Famato e aos sindicatos, a Monsanto suspendeu a cobrança de *royalties*, beneficiando produtores rurais de todos os estados brasileiros. Os produtores tinham a receber, na época, cerca de R$ 1 bilhão por safra pelos *royalties* pagos indevidamente. Agroanalysis – Revista do agronegócio da FGV. Vide: http://www.agroanalysis.com.br/7/2018/conteudo-especial/aprosoja-guardiao-das-aguas. Acesso em julho de 2018.

[30]Estas sequencias estão presentes em mais de 100 organismos diferentes, que tiveram seus genomas estudos. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

E-ISSN 2316-8080

c) Produtos primários (commodities) e alimentos obtidos a partir da planta de soja ou parte desta.

Quem pode ser atingido pela tecnologia:

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de germinação, em procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifosato[31].

Os laboratórios que reproduzirem a tecnologia o todo ou em parte, sem autorização do titular;

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de germinação, em procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifosato[32], independentemente de qual o fornecedor deste insumo.

Entretanto tal tipo de reivindicação esbarra-se no impedimento de interesse público do enunciado do artigo 18, III da lei 9.279/96 e, mesmo se tratar de tecnologias transgênicas, seriam altamente questionáveis[33].

[31]LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

[32]LIMA CABRAL, Leila da Luz. idem Ibidem, 2014.

[33] Segundo o art. 18 (III) da LPI, não são patenteáveis "o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta". Com relação aos microrganismos transgênicos, o parágrafo único do art. 18 (III) da LPI define que "Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais". De acordo com essa definição, o termo microrganismo transgênico abrange microrganismos (vide item 5) que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha por consequência a alteração da composição genética, não alcançável pela espécie em condições naturais, por interferência humana direta. Essa definição não se limita aos microrganismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos. Para o exame de reivindicações de microrganismos transgênicos, inicialmente deve ser verificado se na descrição do pedido o termo "microrganismo" abrange células animais e vegetais, o que não é passível de proteção, já que o todo ou parte de plantas e animais, ainda que transgênicos, não é patenteável. Nesses casos, a matéria reivindicada deve ser limitada de forma a englobar apenas os microrganismos transgênicos passíveis de proteção. Além disso, a intervenção humana deve estar clara para que seja possível avaliar se, de fato, trata-se de um microrganismo que expressa uma característica

A patente (de processo e de produto) que é o caso da PI0016460-7 reivindica métodos de produção de produtos primários derivados da soja (alimento, farinha, flocos e óleo) e a patente PI 6610654-4 reivindica o produto - as partes das plantas, a planta integral, até o produto derivado como óleo, farinha e farelo, estão todas, sem exceção, no estado de técnica, não há novidade.

> A questão é simples: Basta que a criação, para ser objeto de uma proteção exclusiva pelos sistemas da propriedade intelectual, seja nova? A noção de novo, neste caso, é simplesmente aquilo que a sociedade ainda não tinha acesso. O pressuposto desta obra é que, em cada modalidade dessas exclusivas, uma exigência de fundo constitucional se impõe, para exigir, como um elemento objetivo da criação, um aporte à sociedade de algo mais do que o simplesmente novo. Numa destilação ainda mais incisiva do problema, a pergunta é: O direito exclusivo que se atribui ao criador – ou àquele que deriva seu título do criador, por cessão ou operação da lei – é proporcional ao acesso obtido pela sociedade? Há uma correlação razoável entre os benefícios que o criador obtém do sistema jurídico pela criação que fez em face daquilo que todos os demais têm de benefício? Como se percebe, toda a questão pressupõe que a proteção exclusiva (a patente, a marca, o direito autoral, etc.) seja devida ao criador como uma retribuição por benefício causado à sociedade. Se uma patente fosse dada como um dever absoluto e incondicionado do Estado, correlativo a um poder absoluto do criador de se ver protegido independentemente da sociedade na qual o direito vige, a proporcionalidade seria uma categoria impertinente[34].

Os “métodos” reivindicados nas patentes PI 0016460-7 e PI 6610654-4, além de não serem novos e não possuírem um passo inventivo, não se caracterizam como “invenções”, pois nada de novo foi criado ou inventado – (aquele que se arroga inventor, na verdade, não é inventor, porque não inventou a forma física do material genético e nem a função dos elementos utilizados para o processo)”. Em outras palavras, o direito brasileiro, exige que a solução seja nova em face ao estado da técnica, e que essa novidade resulte em uma contribuição mínima compatível com a concessão do privilégio:

---

normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Denominações como “transgênico”, “mutante” ou “variante” não são suficientes para aferir a patenteabilidade do microrganismo, já que existe a possibilidade do microrganismo, mesmo dito como sendo “transgênico”, “mutante” ou “variante”, ocorrer de forma natural ou ser indistinguível do natural e, portanto não constituir uma invenção segundo o art. 10 (IX) da LPI.

[34]BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. O contributo mínimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2010.

E-ISSN 2316-8080

> Uma ação para dar execução a patente e aos contratos a elas relacionados envolve interesse público, bem como interesses das partes adversas. (...) A posse e afirmação dos direitos patentários são questões de grande importância para o público (...) Uma patente, pela sua própria natureza, é sujeita ao interesse público. Como reconhecido pela Constituição, a patente é um privilégio especial que visa o fim público de promoção do progresso das ciências artes útil. Ao mesmo tempo, uma patente é uma exceção à regra geral contra monopólios, assim como uma exceção ao direito de acesso ao mercado livre e aberto. Por isso as profundas consequências econômicas e sociais da patente dão ao público um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que tais monopólios sejam mantidos dentro de sua extensão legítima. Precision Instrument Mfg. Co. V. Automotive Co. 324 U.S 806 (1945).[35]

5. Outros vícios que fulminam de nulidade as patentes Intacta RR2PRO:

A segunda geração da soja tolerante ao glifosato marca Intacta RR2PRO, é na verdade um produto combinado com dois eventos de transferência: a soja MON 87701 resistente a insetos e a soja MON 89788 tolerante ao glifosato.

Particularmente, a planta de soja contendo o evento MON 89788 trata-se de uma variedade de soja que foi obtida pela inserção do já conhecido gene cp4epsps no plasmídeo PV-GMGOX20 (já descritos nos documentos de patentes PP1100006; PP 1100007 E PP 1100008, pipelines).

Utilizando as próprias assertivas da Monsanto “a única diferença entre a soja contendo o evento MON 89788 e a soja comum, é a expressão da proteína cp4epsps que confere resistência ao glifosato[36]”.

---

[35] FABER, Robert C. Landis on Mechanics of patent claim drafting.

[36] Segundo declarações feitas pela própria Monsanto em paper produzido pela empresa e encaminhado à *U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs Biopesticides and Pollution Prevention Division* em Setembro de 2010, para a obtenção do Registro da Soja RR2 como Biopesticida, o evento de soja MON 89788 é produzido com a mesma proteína CP4 EPSPS que a soja Roundup Ready 40-3-2.
As mesmas declarações também foram prestadas perante **EFSA – European Food Safety Authority**, através do documento *“Glyphosate-tolerant GM soybean MON89788 for food and*

A PI0016460-7 que reivindica um método para controlar ervas daninha em plantas transformadas com o constructo de DNA protegido nas reivindicações anteriores, na qual é aplicada à planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato é um contra direito porque além de não serem novas e inventivas, não caracterizam uma invenção, pois nada de novo foi criado e/ou inventado.

Oras, é claro e evidente que essas reivindicações tentam em vão proteger uma técnica desenvolvida pela Monsanto, à época da criação da tecnologia RR1, já extinta.

Assim, da mesma forma que a RR1, a soja MON89788 – RR2, também incorpora a sequência codificante *cp4 epsps* derivada da bactéria comum do solo Agrobacterium sp estirpe cp4, dentro do genoma da soja.

A soja MON 89788 é substancialmente equivalente à soja tradicional, exceto à sua tolerância ao glifosato, que é uma característica de interesse agronómico.

No entanto, essa característica é a mesma obtida pelos mesmos métodos já conhecidos do estado da técnica, o que torna altamente questionável a proteção patentária para tal característica.

As patentes, ora em estudo estão eivadas de vícios que deveriam ter levado ao indeferimento da exclusiva pelo órgão administrativo, ou pela nulidade da concessão na seara judicial, de ofício, principalmente no que tange a ocultação das vantagens do invento em face ao estado da técnica e sua novidade.

Além disso, suas reivindicações esbarram no impedimento de interesse público do enunciado do artigo 18, III da lei 9.279/96[37].

---

feed uses, import and processing", na União Européia – Question No EFSA-Q-2006-182, concluído em 02/07/2008.

[37] O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (regra 5) indica ser um dado comum aos sistemas jurídicos nacionais – que o relatório descritivo deva: III- divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso haja, em relação à técnica anterior.

Tal detalhamento do requisito de suficiência descritiva, que não esta explicitada no artigo 24, encontra-se, no entanto detalhado no ato normativo 15.1.2 Relatório Descritivo: O Relatório Descritivo deverá ((...) e) definir os objetivos da invenção e descrever de forma clara. Concisa e precisa. A solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica.

E-ISSN 2316-8080

Vejamos como exemplo as reivindicações das PI0610654-4 e PI0820373-3 que não são objetos da Ação de nulidade mencionada, mas deveriam entrar no rol das patentes completamente viciadas quanto à forma e ilegais pelo nosso direito pátrio:

Segundo reivindicações destas patentes que foram deferidas pelo INPI que de forma aviltante solapou a legislação de propriedade intelectual requereu-se a proteção os produtos primários, tais como farinha, flocos e óleo obtidos a partir da MON 89788 ou parte dela; o alimento produzido com a planta de soja ou parte desta, os métodos de produzir uma planta contendo o evento 89788.

Em ambos os documentos é reivindicada a proteção para as commodities oriundas dos grãos que foram gerados a partir das sementes de soja transgênicas. Da mesma forma, tais documentos reivindicam proteção para a planta ou parte de planta, bem como ao uso do herbicida glifosato e de inseticidas para combater a praga de insetos lepidópteros (lagartas), nas referidas sementes contendo os eventos MON89788 e MON87701, respectivamente.

Assim, a regra geral é que não cabe mais de uma reivindicação principal do mesmo gênero numa patente. Assim, duas reivindicações do mesmo gênero que se reiteram, ainda que em parte, *ou* ferirão o princípio da *consistência* da patente, do qual a unidade é um corolário; ou estarão numa das exceções da regra de não duplicação, por exemplo, reivindique múltiplos produtos relacionados entre si, como plugues e tomadas[38].

É evidente que não se pode encontrar para essas reivindicações, nenhum problema técnico para soluções técnicas, podendo afirmar que não há invenção neste conjunto de reivindicações. Ou seja, houve a engenharia genética, mas não houve a criação de uma nova tecnologia, um novo produto ou dispositivo.

E sob os comandos legais, essas patentes concedidas pelo INPI deveriam ser consideradas nulas por afrontar os artigos, 8, 11, 13, 22, 24 e18, III e parágrafo único da lei 9.279/96.

[38] BARBOSA, Denis Borges. Parecer – Direito de patentes, nulidade de patentes por falta de aplicabilidade industrial e atividade inventiva.

Em síntese: Na legislação brasileira de propriedade intelectual clássica encontramos algumas situações limítrofes:

Situações de natureza declaratória sujeita a condicionante prevista no artigo 10, IX, que não reconhece nessas criações uma atividade inventiva enquanto não representem uma solução técnica para problemas utilitários técnicos. Prevista como condicionante os requisitos objetivos de patenteabilidade – assim, “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”, não serão consideradas invenções, e

Situações de natureza proibitiva prevista no artigo 18, III, devido a questões de políticas públicas- assim, “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam meras descoberta”.

Mesmo com a inserção de um microrganismo (que pressupõe atividade humana), em uma planta, (esse material genético que é *parte* dela), ou a inserção de um microrganismo em uma semente, o patenteamento dessas tecnologias poderá ser questionável, isto porque a intervenção humana não é requisito objetivo de patenteabilidade e, sim de apropriação.

Por fim, destacamos que há Lei Especial de Proteção de Cultivares que trata, com exclusividade (art. 2º, da Lei 9.456/97), da propriedade intelectual relativa às obtenções vegetais. Daí não existir espaço para aplicação de patentes sob pena de ingerência e dupla cobrança.

Entretanto, existe uma conduta perversa por parte da Monsanto que utiliza mecanismos no qual as empresas obtentoras licenciadas, dependentes que são da biotecnologia, assinem contrato de licenciamento de utilização de uma biotecnologia ativa compelindo-as a obstaculizar o desenvolvimento em pesquisas de melhoramento genético (germoplasma) com a biotecnologia expirada.

E-ISSN 2316-8080

Através desse mecanismo há a extinção do desenvolvimento de pesquisas sobre cultivares que não tenham biotecnologia ativa como forma de controle e domínio de mercado:

> Assim, para serem licenciadas, por exemplo, da Intacta RR2 PRO, são "levadas" a deixar as pesquisas para o desenvolvimento de cultivares que levam a RR1, cuja patente já se encontra expirada, ou mesmo a semente convencional. E o fazem em razão de um suposto "incentivo" concedido justamente para a utilização da biotecnologia com patente ativa (breeding incentive), tornando, desse modo, cada dia mais "obsoleto" o material no qual é introgredida a biotecnologia com a patente expirada, o que leva ao consequente domínio da Intacta RR2 PRO, onde estão os melhores materiais genéticos (mais produtivas e melhor adaptadas a cada região). Sabe-se que essa conduta iniciou a partir da implementação e desenvolvimento comercial das sementes transgênicas. Tanto que já com os acordos de licenciamento e quitação geral firmados com os multiplicadores e produtores por ocasião da expiração da patente da RR1, forçou-se a utilização da Intacta RR2 Pro. Isto ocorreu, e ocorre, por toda obviedade, a fim de impedir que as obtentoras, dependentes que são da tecnologia das Representadas, trabalhem sem biotecnologia (semente convencional) ou com biotecnologias com a patente já expirada. Tal "mecanismo", concessa maxima vênia, perverso, faz com que o material (germoplasma) mais desenvolvido tenha apenas a biotecnologia com patente ativa, enquanto que os mais obsoletos são utilizados para as biotecnologias com patente expirada ou sem biotecnologia (semente convencional), levando ao domínio de mercado. Portanto, é a partir daí, via obtentores que se inicia o "mecanismo" de famigerado controle, via "cláusulas de incentivo" (breeding incentive), que se tenta afirmar "pró-competitivas". Somam-se a este os programas de "fidelidade" concedidos aos multiplicadores (programas de descontos não lineares), também extremamente dependentes da biotecnologia, tais como o CONFIDENCIAL. Esse foi e continua sendo o grande mecanismo de controle utilizado e os efeitos práticos dessa absurda conduta anticoncorrencial é sentida pelos produtores de soja e de algodão que, hoje, têm enorme dificuldade de encontrarem cultivares com pesquisas sendo desenvolvidas com a biotecnologia que já tenham sua patente expirada. Aliás, o mesmo que ocorreu, e continua a ocorrer, com a semente convencional. Atualmente, como veremos adiante, só há pesquisa sendo feita com a Intacta RR2 PRO, cuja patente está em vigor, não obstante esteja, igualmente, sendo questionada pela APROSOJA Brasil em Cuiabá/MT[39].

[39]Vide: https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.pp

O que nos leva a concluir existir indícios suficientes de domínio de mercado e abuso dos direitos de propriedade intelectual dos titulares da tecnologia RR2PRO culminado em práticas que limitam de maneira injustificável os agricultores, as pesquisas e ao mercado, bem como a inobservância do principio da legalidade do órgão competente em concessão de patentes – INPI.

De acordo com o saudoso mestre Denis Borges Barbosa[40]:

> (...) identifica-se o abuso do sistema de patentes- quando o titular excede os limites de seu direito- do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos os casos há abuso.
> O **abuso** pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. **Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade** parâmetros de uso que não excedam o estritamente **ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.**
> Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a necessário para sua finalidade imediata, qual seja o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. "**Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso".** (grifos nossos).

Além do expressivo abuso de posição dominante da titular da exclusiva, essa conduta anticoncorrencial tem por finalidade impedir que outras empresas de biotecnologia possam desenvolver novos produtos a partir daquela matriz, eis que não se sabe, ao certo, o que compõe a patente em que está sendo cobrado o royalty.

Da mesma forma, fica muito difícil para os licenciados acompanharem a expiração da patente, exatamente como aconteceu com a tecnologia RR1, acabando por obrigá-los a ingressar em juízo e a investir vultosos recursos com escritórios patentários, a fim de se descobrir o conteúdo do objeto patenteado.

[40] BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, *2008,* p.275.

E-ISSN 2316-8080

É extremamente importante que o INPI, na concessão de uma patente, esteja comprometido com os efeitos do seu ato vinculado, de forma a garantir a segurança jurídica necessária às relações jurídicas e comerciais que são estabelecidas a partir da concessão.

Entretanto, é perfeitamente factível (e não raro) que uma patente seja nula posteriormente, pelo próprio INPI pelo fato de o objeto patenteado não possuir novidade e/ou atividade inventiva ou mesmo por insuficiência descritiva, entre outros motivos.

De toda forma, a manifestação do INPI, que, concedeu a patente, objeto da demanda judicial, mas, após examinar os argumentos do autor, considerou a patente nula de pleno direito, traz, minimamente, para sermos conservadores, um indício da nulidade da exclusiva patentária.

Mediante ao fato da possível mudança de posição do órgão competente – INPI sobre a patente sob judice, quais seriam os efeitos?

A patente tem *presunção de validade*, mas presunção *juris tantum:*

> Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela. Diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do que ninguém tem condições de fazer tal avaliação - e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular. “TRF-2: EIARAC na AC - 308109, Primeira Seção, Des. Liliane Roriz, Decisão: 23/02/2006”.

Relembrando os ensinamentos do saudoso mestre Denis Borges Barbosa “vinte anos de monopólio só podem ser dados para quem faz o *mínimo de contribuição*. Tem de haver proporcionalidade”.

Além dos princípios da proporcionalidade e da legalidade existe por parte do órgão expedidor o dever de respeitar algumas exigências legais e os requisitos substantivos de patenteabilidade das invenções.

O primeiro requisito é o imperativo de que haja invento, isto é, uma solução técnica para problemas técnicos:

> Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvida, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado 'solução técnica para um problema técnico'". TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

O segundo requisito diz respeito à novidade cuja apuração é fácil e isenta de dúvidas, ou seja, ou há uma fonte anterior única na qual a invenção é completa e descrita suficientemente, ou não, e assim, constata-se a presença do requisito:

> Como leciona Denis Borges em "Uma Introdução à Propriedade Intelectual" a regra de um só documento encontra exceções, sendo: "a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

Em seguida, diz respeito à exigencia de que a solução técnica não seja óbvia para um técnico no assunto:

> Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5o da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores. TRF2, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 09 de setembro de 2008.

A quarta exigência é de que não haja uma proibição frontal e incondicional de patenteamento da solução técnica, como é o caso dos enunciados dos artigos 18 e 10 IX da Lei 9.279/96.

E-ISSN 2316-8080

Outra exigência diz respeito à unidade do invento – o pedido de patente ou patente necessariamente deverá ter conteúdo indivisível, isto é, uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal.

A sexta exigência é de que os documentos de patente exponham a solução técnica de tal forma que um técnico da arte possa reproduzir o invento.

A última exigência de patenteabilidade é a de utilidade ou aplicabilidade industrial:

> **Utilidade**. Deve ser realmente possível alcançar o resultado desejado usando o ensinamento e os meios sugeridos na patente. Isto significa que o ensinamento deve ser adequado para permitir que o resultado desejado seja atingido. A falta de utilidade e, portanto, incapacidade de realização ocorrerá se, por exemplo, o resultado em si é impossível, por exemplo, devido a uma contradição com as leis da natureza ou pelo fato de as forças da natureza utilizadas forem incontroláveis.
> **Integralidade**. A utilidade por si só é insuficiente para constituir a presença de uma invenção. O ensinamento deve também estar completo, no sentido de que permita o técnico na arte alcançar o resultado desejado, sem experimentações indevidas, mas o fato de certas medidas corriqueiras podem ainda ser necessárias para implementar o ensinamento não funciona como um obstáculo a tal integridade. Experimentações excessivas, por exemplo, aquelas necessárias para descobrir a solução do problema subjacente, ou que requeiram atividade inventiva si, impedem que se reconheça a integralidade. Em contraste, os testes que constituam simplesmente uma comprovação da solução transmitida no ensinamento não são prejudiciais. Os testes devem permanecer dentro de limites razoáveis, e todos os meios auxiliares necessários devem estar disponíveis aos especialistas na área.
> **Repetibilidade**. Outra exigência para a presença de uma invenção é que o ensinamento deve ser realizado repetidamente. O resultado desejado deve ser alcançável previsivelmente em qualquer número de vezes, e de maneira substancialmente idêntica e independentemente do acaso[41].

Considerações finais

Por todo exposto no presente estudo consideramos que:

[41] HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law: handbook on European an German patente law: Reemers Publishing, Munchen, 2014, p. 210-211.

É absolutamente claro em nossa legislação de propriedade intelectual em não admitir a concessão de patentes se o titulo não corresponder ao seu verdadeiro objeto, pressuposto que fulmina a patente de nulidade.

Assim sendo, declarada a nulidade seus efeitos retroage a data do deposito da exclusiva e por consequência retira a conduta lícita do titular, uma vez que sua conduta antecedente de levar a registro tecnologia que não possuía nenhuma novidade ou um contributo mínimo, criam um registro equivocado e sem substancia jurídica.

O titular ao requerer e obter o registro da tecnologia, sem natureza inventiva, assumiu o risco de tê-la questionada e anulada posteriormente.

Mas, o âmago da questão não está somente na conduta do titular da exclusiva baseada em registro concedido equivocadamente pelo INPI, mas também na falta de diligencia destinada a verificação das anterioridades da tecnologia, cuja existência retiraria a inventividade, requisito substancial imprescindível à concessão do registro no órgão competente.

Lembremos, ainda, que a configuração do exercício regular de um direito pressupõe logicamente a existência do direito exercido, e que o ato cuja nulidade possui efeitos *ex tunc*, desde o deposito do pedido, não gera direito algum para o titular da tecnologia, isto é, a nulidade fulmina os efeitos posteriores e pretéritos da patente de invenção.

Declarada nulidade da exclusiva, (pois esse é o efeito de um pleito que indique nulidade) o efeito da declaração é absoluto: “a patente cessa sua aparência de validade em favor de todos desde o momento do inicio de seus efeitos aparentes”. Ela se torna nenhuma[42].

Ademais, a patente PI 0016460-7 guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas e em domínio público, como exemplo a PI 100008-2 relativa à RR1 extinta desde 2010, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado de técnica.

Fato esse que, o INPI desatendeu as exigências legais para as reivindicações, aceitando e chancelando a descrição genérica da exclusiva.

[42] BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais, 2012, p. 387.

E-ISSN 2316-8080

Se as reivindicações formuladas no pedido de patente já se encontravam no estado de técnica quando da data do seu deposito deve a patente ser anulada em virtude de contrariar os pressupostos da patenteabilidade, ou seja, ser um invento para efeitos do artigo 10, ter a novidade definida pelo artigo 11, ter atividade inventiva ou ato inventivo definido pelos artigos 13 e 14, satisfazer a aplicabilidade industrial do artigo 15, continuar unitário segundo artigo 22 e, por fim, satisfazer os requisitos do artigo 24.

Devemos atentar que de acordo com artigo 47 da lei 9.279/96, poderá ser nula uma ou mais reivindicações, sem que uma não afeta as demais. Assim sendo, a nulidade segundo a nossa legislação pátria pode ser total ou parcial, que pode incidir sobre todos os pontos característicos da invenção ou sobre alguns deles, como exemplo pontos da exclusiva que já se encontram em domínio público, portanto, não suscetíveis de privilegio.

Cremos que este não seja o caso da patente PI 0016460-7, vez que o próprio INPI através de seu Parecer constatou as seguintes violações: ausência de atividade inventiva – violação dos artigos 8° e 13° da lei 9.279/96; insuficiência descritiva, ausência de caracterização e fundamentação clara e completa das reivindicações – violação dos artigos 24 e 25 da lei 9.279/96; adição de matéria nova – violação dos artigos 32 a 50, inciso III.

Portanto, neste caso, as causas que deram origem a nulidade da patente:

a) **Quanto ao objeto**: versar sobre matéria excluída do campo de patenteabilidade em nosso direito pátrio; e objetos que se encontram em domínio público;

b) **Quanto ao mérito**: por carência dos requisitos substanciais de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial;

c) **Quanto à forma**: descrição insuficiente, ausência de caracterização e fundamentação clara e completa das reivindicações e adição de matéria nova.

Assim, a afirmação de invalidade do registro pelo órgão, que segundo lei pátria, é competente, no plano administrativo, reconhece que a patente PI 0016460-7, não encontra respaldo de validade necessária.

Pela presunção do principio da validade dos atos administrativos, uma patente presume-se válida: quem alega sua nulidade tem o ônus de prova-la.

Não, neste caso em específico, uma vez que o INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos, ao ser citado na ação coletiva, reverteu sua posição e entendeu nula a patente PI 0016460-7 que antes deferira.

E, repisem-se, muito embora as PI0610654-4 e PI0820373-3 não serem objetos da Ação de nulidade mencionada deveriam entrar no rol das patentes completamente viciadas de ilegalidades que vão de encontro com o nosso direito pátrio.

Quanto a patente objeto da Ação Coletiva, a PI 0016460-7, entendemos haver nulidade, vez que não tem, e nunca teve, qualquer substancia jurídica ou sindicabilidade.

Por ser uma patente um privilégio especial que visa o fim público de promoção do progresso e das artes úteis é lícito e justo que diante das profundas consequências econômicas e sociais da exclusiva, o público tem um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que sejam mantidos dentro de sua extensão legitima.

Esse é o nosso entendimento.

REFERENCIAS

ÁVILA, Charlene de. Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil sobre os pedidos de patentes da “tecnologia” Intacta RR2 Pro. Onde esta de fato a inovação? Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição. Edição 08/2015, fev. 2015, ISSN Eletrônico 2316-8080, Aracaju.

ÁVILA, Charlene de. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de proteção? Revista da ABPI, 118, mai/jun de 2012, p. 22.

ÁVILA, Charlene. Recentes precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual. Revista da ABPI, jan/fev., 2012, p.7.

BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual. Lúmen Juris, 2011, p. 407.

E-ISSN 2316-8080

BARBOSA, Denis Borges; AVILA, Charlene de. Trecho do Parecer solicitado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, 2014.

BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. O contributo mínimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, *2008,* p.275.

BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais, 2012, p. 387.

CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invencion*. Heliasta, 2001, p.537.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Repetibilidade: descrição e deposito nos pedidos de privilégios de inventos microbiológicos. Revista Forense, vol. 82 n 294 p 37 a 50 abr./jun. 1986.

FABER, Robert C. Landis on Mechanics of patent claim drafting.

GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Intelectual. Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lúmen Juris, 2010, p.599-600.

HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law: handbook on European an German patente law: Reemers Publishing, Munchen, 2014, p. 210-211.

HAEGHEN, Vander. Brevets d' invention marques et modèles. Bruxelas. Ferdinand Lacier, 1928, p. 297.

JOVANÍ, c. s. *El âmbito de proteccíon de la patente*. Valencia: Tirantlo Blanch, 202, p. 121-122.

LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Revista dos Tribunais, 1983, p. 77-78.

POUILLET, Eugène. *Brevets d'invention Marchalet Billard*. Paris, 1899, p.440-450.